



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

DECRETO DE RECTORÍA N° 37/2017

Santiago, 06 de Junio de 2017

Materia: Oficializa Reglamento de Derechos de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial de la Universidad San Sebastián.

VISTOS:

1. El Decreto de Rectoría N°36/2017 que Oficializa la creación de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián;
2. Lo Dispuesto por el Vicerrector Académico y el Director General de Investigación;
3. El pronunciamiento favorable del Consejo Superior, adoptado en sesión de 25 de Mayo de 2017;
4. Las facultades que me confiere la reglamentación Vigente.

DECRETO:

Oficialízase el Reglamento de Derechos de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial de la Universidad San Sebastián, contenido en el documento adjunto al presente Decreto y que forma parte integral del mismo.

Publíquese, comuníquese y archívese



Secretario General


LUIS CAMILO DE LA MAZA DE LA MAZA
SECRETARIO GENERAL




HUGO LAVADOS MONTES
RECTOR

LCMM/OCM/mog.
Distr.:Unidades Directivas
Arch. Sec. Grl.

4



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

REGLAMENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN.

DEFINICIONES:

Propiedad Intelectual: es un conjunto de derechos y principios que protegen las creaciones del intelecto humano en los campos de la literatura, arte y ciencia. Para efectos del presente Reglamento, propiedad intelectual se entenderá aplicable al campo de protección otorgado por los derechos de autor. Los derechos concedidos se encuentran regulados por la ley N° 17.336.

Propiedad Industrial: es un conjunto de derechos y normas que protegen inventos o creaciones a través de patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Dichos derechos se encuentran regulados bajo la ley N° 19.039.

Miembro de la comunidad Universitaria: Se entenderá como miembro de la comunidad universitaria para los efectos del presente Reglamento, todo académico, funcionario, prestador o trabajador que desarrolle una tecnología o creación intelectual, susceptible de ser protegida intelectual o industrialmente.

Alumnos: incluirá alumnos de pregrado, postítulo y postgrado

Obra: todo producto o creación del intelecto humano que sea susceptible de protección a través de derechos de propiedad intelectual.

Invención: toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, y que se le otorgue una patente para su protección, uso y explotación.

TÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1:

1.1 El presente Reglamento tiene por finalidad, establecer normas y procedimientos que permitan promover, motivar y proteger el conocimiento que se expresa a través de la propiedad industrial e intelectual, como consecuencia de la actividad de investigación, desarrollo e innovación realizada en la Universidad San Sebastián, en adelante indistintamente la Universidad, así como también incentivar y promover la comercialización de la misma.

1.2 Todo miembro de la comunidad universitaria, incluidos los contratados a honorarios, que desarrollen una tecnología o creación intelectual, susceptible de ser protegida intelectual o industrialmente, a propósito, o con ocasión de su labor académica o de investigación en cualquier Unidad o Facultad de la referida casa de estudios, deberá ponerlo en conocimiento de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad, en adelante OTL USS, o quien ejerza sus funciones, con la finalidad de que ésta evalúe la conveniencia de solicitar, ya sea en el país o en el extranjero, un privilegio industrial o intelectual a nombre de la Universidad San Sebastián .

b



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
DECRETO DE RECTORÍA N° 37/2017

1.3 Para estos efectos, todos los contratos de trabajo que celebre la Universidad, ya sean éstos indefinidos, a plazo fijo, para una o más obras específicas; y/o a honorarios, incluirán siempre una cláusula, mediante la cual el trabajador y/o la contraparte de la Universidad le cederá de manera perpetua y total, toda y cualquier creación susceptible de protegerse ya sea mediante la ley de Propiedad Intelectual N°17.336, la ley Propiedad Industrial N°19.039 y cualquier otra que exista o pueda existir en el futuro y que tenga por objeto proteger las creaciones desarrolladas por estas personas, durante todo el tiempo que se encuentre la relación contractual con la Universidad.

1.4 Todas las creaciones intelectuales que se desarrollen en y para la Universidad deberán ajustarse a las leyes, sus reglamentos y al presente Reglamento.

TÍTULO II: DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN GENERAL

ARTÍCULO 2:

2.1 La Universidad San Sebastián es titular exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual e Industrial sobre las creaciones e invenciones de los miembros de la comunidad universitaria, desarrolladas en el ejercicio de sus funciones, incluidos los programas computacionales.

2.2 Las obras intelectuales, industriales o creaciones análogas, producidas por terceros para la Universidad serán también de propiedad exclusiva de la Universidad San Sebastián, salvo estipulación en contrario, según lo establecido en el título VI de la ley N° 19.039. De esta forma y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 70 de la ley N°19.039 de Propiedad Industrial, cualquier contrato de trabajo de cualquier naturaleza y/o de prestación de servicios en general, en la cual la Universidad sea contraparte, incluirá siempre una cláusula mediante la cual se dé cumplimiento a lo señalado con mayor detalle en la parte final del artículo anterior.

TÍTULO III: DEL DERECHO DE AUTOR

ARTÍCULO 3:

3.1 Los derechos de autor sobre las obras artísticas, científicas y literarias o cualquier otras obras creadas por los miembros de la Comunidad Universidad, tales como libros, artículos, material didáctico, discursos, memorias, lecciones, obras dramáticas, composiciones musicales, periódicos, revistas, proyectos, maquetas, pinturas, ilustraciones, esculturas, material audiovisual, compilaciones de datos, dibujos, modelos textiles etc., son de propiedad de sus autores.

3.2 Sin perjuicio de lo anterior, todos los derechos patrimoniales reconocidos por la Ley N° 17.336 respecto de obras y creaciones, incluyendo los materiales generados en actividades o cursos de la Universidad, siempre pertenecerán a la Universidad de acuerdo a los siguientes casos:

- 1) Cuando exista un acuerdo previo entre la Universidad y los autores de la obra en virtud del cual se cedan los derechos de propiedad intelectual a la Universidad.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
DECRETO DE RECTORÍA N° 37/2017

- 2) Cuando la creación de la obra sea producto de un trabajo encomendado o contratado por la Universidad.
- 3) En caso que la obra se haya creado en forma total o parcial con el uso de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias.
- 4) Los programas computacionales desarrollados para el cumplimiento de funciones inherentes a las actividades académicas y/o administrativas de la Universidad.
- 5) En el caso de toda obra colectiva desarrollada para ser divulgada bajo el nombre de la Universidad.

3.3 Será atribución exclusiva de la Universidad calificar la concurrencia de las causales señaladas en el párrafo anterior.

3.4 Con todo, la Universidad deberá respetar los derechos morales de sus autores, reivindicándolos al momento de su difusión.

3.5 Tratándose de materiales como textos, pruebas, apuntes u otros desarrollados por académicos con fines exclusivamente de enseñanza, el derecho de autor pertenecerá al académico, salvo las causales de excepción señaladas con anterioridad.

3.6 Las obras que hayan sido creadas por los miembros de la comunidad universitaria y cuyos derechos de autor les correspondan a éstos, serán objeto de una licencia gratuita, indefinida y mundial a favor de la Universidad para fines exclusivamente académicos. Lo anterior, conlleva a que uno o más miembros de la comunidad universitaria podrán ser autorizados por la Universidad para hacer uso de dichas obras para fines académicos.

TÍTULO IV: DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTÍCULO 4:

4.1 La Universidad es titular única y exclusiva de todo los derechos de propiedad industrial sobre todas las invenciones, signos distintivos, secretos industriales u otros intangibles objeto de propiedad industrial, desarrolladas y producidas por uno o más miembros de la comunidad universitaria cuando dicha invención o intangible se haya realizado como parte de las actividades o los proyectos de la Universidad en cualquier régimen o con el uso de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias.

4.2 Asimismo, la Universidad es titular única y exclusiva de todo derecho de propiedad industrial producido o desarrollado por personas contratadas bajo cualquier régimen contractual, como lo previene el artículo 70 de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y su Reglamento.

4.3 En caso que la invención u otro intangible objeto de propiedad industrial sean producidos por una persona que no haya sido contratada por la Universidad, pero que haya hecho uso significativo de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias, el derecho de propiedad industrial se entenderá que pertenecen a la Universidad. Debido a lo anterior, el inventor o miembro de la comunidad universitaria deberá ceder los derechos a la Universidad o la entidad que ésta determine, según lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial relativa a las invenciones de servicio.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
DECRETO DE RECTORÍA N° 37/2017

4.4 En el caso de que un miembro de la comunidad haya desarrollado una invención u otro intangible objeto de propiedad industrial, sin el uso significativo de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias, o fuera de un programa financiado con recursos de la Universidad o sin utilizar información confidencial o secreta de la Universidad, los derechos de propiedad industrial pertenecerán al respectivo inventor o miembro.

4.5 No obstante lo anterior y como una forma de retribuir el aporte intelectual de quienes participen en el desarrollo de invenciones u otro intangible objeto de propiedad industrial la Universidad podrá compartir los beneficios derivados de la explotación comercial y económica sobre el derecho respectivo con quien o quienes la Universidad reconozca como inventores de la respectiva creación. En el evento de que se compartan los beneficios mencionados, se estará a lo que la Universidad determine para el caso concreto, y en subsidio a las condiciones establecidas en el artículo 14.

4.6 Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también a los derechos de autor regulados en el Título III de este Reglamento, cuando fuere procedente.

4.7 En todo caso, la Universidad podrá siempre decidir libremente si procede o no presentar una solicitud de derecho de propiedad industrial. Para el caso que considere que no procede, tales derechos podrán ser cedidos a un tercero, incluyendo dentro de éstos a los inventores.

ARTÍCULO 5:

Todas las marcas comerciales, signos distintivos y frases de propaganda o publicitarias creadas al interior de la Universidad o sus dependencias y/o por los funcionarios universitarios o terceros que presten servicios a ésta, pertenecerán exclusivamente a la Universidad San Sebastián.

Para lo anterior, y tal como se señala en la parte final del Artículo Primero de este Reglamento, los contratos de trabajo y/o de prestación de servicios de cualquier tipo en los cuales sea contraparte la Universidad, sus Facultades, Unidades Académicas y/u organismos dependientes de ésta, incluirán siempre una cláusula mediante la cual los trabajadores, y/o contratantes en general, deberán ceder de manera total e indefinida esos derechos a la Universidad.

TÍTULO V: DE LAS ACTIVIDADES FINALES DE GRADUACIÓN Y/O TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS DE PREGRADO, POSTGRADO O POSTÍTULO, Y DE SU PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 6:

6.1 El producto del trabajo intelectual de los alumnos de la Universidad San Sebastián, incluyendo a modo de ejemplo sus proyectos de título, seminarios, memorias, tesis y cualquier otro trabajo necesario para concluir estudios de pregrado, postgrado o postítulo, sea que se desarrolle en el contexto de un proyecto de Investigación o por cualquier otro concepto, corresponderá en forma exclusiva a la Universidad en tanto se encuentre en alguno de los siguientes escenarios:



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
DECRETO DE RECTORÍA N° 37/2017

1. Si han sido financiados con fondos de la Universidad, o
2. Si han postulado a algún fondo de la Universidad, y aquel se le adjudicó, o
3. Si en el producto del trabajo intelectual hubo participación o aporte de la Universidad, entendiendo por tal aquel en que participe la Universidad con sus instalaciones o equipamientos en forma relevante.

6.2 Se deja establecido que los Derechos de Autor, los derechos de propiedad industrial, las marcas comerciales y en general cualquier obra, creación y/o desarrollo creativo que puedan derivarse del trabajo intelectual de los alumnos según se da cuenta en el párrafo anterior, serán tratados de la misma forma en la que se tratan los Derechos de Autor en el artículo 3 del presente Reglamento.

6.3 De esta forma y en el evento de encontrarse los alumnos en cualquiera de las situaciones previstas en el numeral 6.1, éstos deberán suscribir con la Universidad los documentos que ésta considere necesarios, con el objeto de que todos sus derechos sobre las creaciones, derechos intelectuales, derechos de autor y/o industriales, desarrollados en el contexto de un proyecto de Investigación, financiados con fondos de la Universidad o que hayan sido postulados y adjudicados a ésta, sean cedidos a la Universidad.

6.4 No obstante lo anterior y como una forma de retribuir el aporte intelectual de quienes participen en el desarrollo de invenciones patentables, modelos de utilidad, diseños industriales, obtención de variedades vegetales u otro derecho, la Universidad podrá compartir los beneficios derivados de la explotación comercial y económica sobre el derecho respectivo con quien o quienes la Universidad reconozca como inventores o autores de la respectiva creación. En el evento de que se compartan los beneficios mencionados, se estará a lo que la Universidad determine para el caso concreto, y en subsidio a las condiciones establecidas en el artículo 14.

6.5 En los demás casos y previa declaración por escrito por parte de la Universidad en que así lo declare, la propiedad intelectual y/o industrial que se origine a consecuencia del trabajo intelectual de los alumnos, ya sea al proyecto en sí o a los resultados que de él deriven, corresponderá a sus autores.

6.6 Todo reglamento que fije procedimientos para el desarrollo de estas actividades finales por parte de los alumnos, deberá dejar constancia de este hecho, y para el caso descrito en el numeral 6.1, el alumno deberá firmar un documento en que reconozca estos derechos y comprometa su confidencialidad en relación a los resultados de la Investigación.

TÍTULO VI: DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD

ARTÍCULO 7:

7.1 Todo miembro de la comunidad universitaria, los alumnos, así como quienes presten servicios a la Universidad a cualquier título, estarán siempre obligados a guardar confidencialidad y reserva respecto de todos los hechos, actividades e investigaciones en las que participen y/o tengan conocimiento y que pudieren derivar en el desarrollo de bienes, servicios u otros intangibles susceptibles de ser protegidos como propiedad intelectual y/o industrial u otro derecho.





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
DECRETO DE RECTORÍA N° 37/2017

7.2 Atendida la importancia de sus normas, en todo acto o contrato suscrito por la Universidad que diga relación con esta materia, en especial, contratos de trabajo, de prestación de servicios profesionales, deberá incorporarse una cláusula en que se haga mención al conocimiento completo que se tiene de sus normas y su aceptación. Lo mismo regirá para los proyectos y anteproyectos de graduación y/o titulación o de postgrado. Igualmente, sus disposiciones son complementarias a los Reglamentos de Docencia de Pregrado y de Postgrados de la Universidad en todo lo que sean conciliables con las contenidas en dichos Reglamentos.

7.3 La infracción a esta obligación será considerada como un incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato a los trabajadores y prestadores de servicios de la Universidad; así como un incumplimiento grave de las obligaciones que impone la Universidad a los alumnos, por cuanto el presente Reglamento se entiende complementario de los referidos Reglamentos de Docencia de Pregrado y de Postgrado de la Universidad.

ARTÍCULO 8:

Las Unidades Académicas de la Universidad, esto es, las Facultades y Escuelas, además los Institutos y Centros y las Vicerrectorías, en sus respectivas competencias, deberán velar por el cumplimiento irrestricto de lo dispuesto en el artículo 7 precedente, en protección del patrimonio intelectual de la Universidad.

ARTÍCULO 9:

En resguardo del mismo patrimonio, la Dirección General de Investigación y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento o la unidad que ejerza sus funciones, será la única dependencia universitaria facultada para solicitar la protección de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los resultados de la investigación desarrollada al interior de la Universidad, conforme a las normas del presente Reglamento.

ARTÍCULO 10:

Será responsabilidad de la Dirección de General de Investigación y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento o la unidad que ejerza sus funciones, promover la transferencia de la tecnología de propiedad de la Universidad a terceros, la administración de los derechos de las invenciones, su evaluación comercial y la negociación de los acuerdos de licencia, transferencia y venta de dichas invenciones.

TÍTULO VII: DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

ARTÍCULO 11:

11.1 Todo miembro de la comunidad Universitaria que conforme a este Reglamento estime que un invento, desarrollo, creación u otro intangible sea susceptible de protección legal correspondiente a la Universidad, deberá comunicarlo mediante el Formulario de Declaración



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
DECRETO DE RECTORÍA N° 37/2017

de Invención por escrito a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad (OTL USS).

11.2 Tal declaración incluirá toda la documentación relevante para una detallada descripción del trabajo anterior del invento o creación y su uso potencial. La Oficina de Transferencia y Licenciamiento o el órgano designado por la Universidad, establecerá la titularidad de la obra o invento y bajo qué condiciones y restricciones.

11.3 La declaración se realizará mediante un Formulario de Declaración de Invención que será entregado por la OTL USS al inventor o miembro de la comunidad Universitaria.

ARTÍCULO 12:

12.1 La OTL USS será responsable para pronunciarse sobre la titularidad de la propiedad intelectual de una invención, creación u otro intangible susceptible de protección, la cual se emitirá luego del análisis del Formulario de Declaración de Invención y los antecedentes presentados ante la OTL USS. Este pronunciamiento fijará la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en concordancia con las disposiciones del presente Reglamento.

12.2 En el evento que la OTL USS, determine que la Universidad tiene derecho sobre una determinada invención, creación u otro intangible susceptible de protección, el inventor o miembro de la comunidad universitaria deberá ceder todos los derechos de propiedad intelectual del invento, creación o intangible a la Universidad, debiendo además asistir y cooperar en el proceso de solicitudes y registros ante las autoridades administrativas pertinentes.

12.3 Si surgen disputas o diferencias en cuanto a la titularidad de un invento, creación o intangible, dichas discrepancias podrán ser objeto de una apelación ante Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad.

12.4 El Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad San Sebastián estará compuesto por el Vicerrector Académico, quien lo presidirá, el Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, el Director General de Investigación, y un Abogado especialista en propiedad intelectual e industrial. Actuará como Secretario Ejecutivo del Comité el Director de la OTL USS.

12.5 Las funciones del Comité de Propiedad Intelectual e Industrial y Transferencia Tecnológica son las siguientes:

- a) Proponer políticas institucionales en materia de Propiedad Intelectual e Industrial.
- b) Proponer criterios y principios generales para determinar la procedencia y conveniencia de solicitar la protección legal de una invención, así como también sobre la comercialización y/o cesión de tal derecho, a cualquier título.
- c) Estudiar la conveniencia y procedencia de solicitar la protección de la invención que se presente, para lo cual deberá tener en especial consideración la circunstancia de cumplirse con los requisitos legales, la posible comercialización de la invención y las proyecciones futuras de la misma.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
DECRETO DE RECTORÍA N° 37/2017

- d) Resolver discrepancias o diferencias en cuanto a la titularidad de un invento, creación o intangible.
- e) Evaluar las solicitudes de aprobación de empresas *Spin Off* así como las funciones que le asigne el Reglamento sobre Empresas Spin Off, Transferencia y Licenciamiento

ARTÍCULO 13:

La contratación de todo personal bajo cualquier régimen contractual por la Universidad, implica el conocimiento de la normativa que rige y que se incluye el presente Reglamento. Una copia del presente Reglamento será entregado una vez formalizada la relación laboral con la Universidad.

TÍTULO VIII: DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA PROVENIENTE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTÍCULO 14:

14.1 La OTL USS o la entidad que la Universidad establezca, distribuirá, si así lo estima necesario, a su propio criterio, los beneficios económicos, en el caso que los haya, producto de la venta, del licenciamiento, y de la comercialización de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, de la siguiente forma:

- Un 15 % para la Oficina de Transferencia y Licenciamiento
- El remanente se distribuirá de la siguiente manera:
 - o 50% para el creador(es), investigador(es) o inventor (es)
 - o 20% para Facultad, Centro o Instituto
 - o 30% para la Dirección General de Investigación

14.2 Para los efectos del presente Reglamento se entenderá como beneficio económico proveniente del licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial el resultado de restar a los ingresos obtenidos todos los gastos directos relacionados con el proceso de valoración, protección, defensa administrativa/judicial, tributación, licenciamiento y transferencia.

14.3 En caso que se generen ingresos por el licenciamiento de un determinado intangible, se procederá primero a pagar todos los gastos directos de los procesos de protección y licenciamiento. El excedente será distribuido según lo establecido en el numeral 14.1.

14.4 En el evento que el Beneficiario de esta distribución deje de ser Miembro de la comunidad Universitaria, podrá acordarse la continuación del pago en un contrato a celebrar entre aquel y la Universidad, en el que se fijarán todos los elementos del pago respectivo, determinando el tiempo y porcentaje de las regalías, el cual no deberá ser superior a lo señalado en los puntos anteriores.

14.5 Esto no será aplicable a la propiedad intelectual y/o industrial desarrollada por la Universidad para un tercero o aquella propiedad intelectual y/o industrial que se regule por acuerdos específicos entre la Universidad y terceros.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
DECRETO DE RECTORÍA N° 37/2017

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 15.

El presente reglamento entra en vigencia desde la fecha de dictación del presente Decreto.

ARTÍCULO 16.

Las materias no contempladas en el presente Reglamento, así como su interpretación, serán resueltas por Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad San Sebastián y comunicadas mediante la resolución correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

ARTÍCULO 17.

Desde la entrada en vigencia del presente Reglamento, se deberá informar a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián todas las iniciativas en curso cuyos resultados podrían ser constitutivos de propiedad intelectual y/o industrial, a fin de proceder a conformar una Base de Datos sobre esta materia y a prestar además en forma oportuna y completa la asesoría correspondiente que fuere necesaria.

Asimismo, la OTL USS deberá comunicar al referido Comité, sobre los procesos en curso a esta fecha, a fin de que se les aplique las disposiciones de este Reglamento.

5