



Universidad del Desarrollo

**OFICALIZA LA APROBACIÓN DE LAS
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE
POLÍTICA DE GESTIÓN DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DEL
DESARROLLO.-**

N° 152/16

CONCEPCIÓN, 16 de noviembre de 2016.

VISTO

Desarrollo;

1.-Lo informado por el Sr. Vicerrector de Innovación y

Universidad.

2.-Las atribuciones que me confieren los Estatutos de la

DECRETO

Oficializa la aprobación de las modificaciones al Reglamento de Política de Gestión de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica de la Universidad del Desarrollo.

Las referidas modificaciones fueron aprobadas en sesión del Comité de Propiedad Intelectual de la UDD de fecha 14 de octubre del año 2016 y regirán a partir de esa fecha.

esta Secretaría con el N°18/16.


El texto refundido del Reglamento quedará archivado en

las modificaciones.

Se anexa al Decreto información relativa al contenido de

Comuníquese y Archívese

~~Federico Valdés Lafontaine
Rector
Universidad del Desarrollo~~


Gonzalo Roseco Martínez
Secretario General
Universidad del Desarrollo



Reglamento de Política de Gestión de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica
Universidad del Desarrollo

El presente texto se encuentra archivado en la Secretaría General bajo en Nº 18/16 en la carpeta Reglamento Generales

I.- Preámbulo

Este Reglamento regula la difusión pública de los descubrimientos, creaciones y tecnologías generadas al interior de la Universidad, a través de procesos de transferencia efectivos, que buscan fomentar la innovación y el emprendimiento, resguardando el debido respeto de los derechos y reconocimiento de los inventores y contribuciones de la Universidad.

Se deja expresa constancia que el presente reglamento forma parte de las políticas corporativas de la Universidad para todos los efectos contractuales.

II.- Definiciones

1. Propiedad Intelectual

Toda creación o descubrimiento de carácter científico o tecnológico, por ejemplo, invenciones, información patentada, preparaciones o fórmulas químicas, médicas, farmacéuticas o de preparaciones científicas, materiales, compuestos, aleaciones, procesos, productos, software, hardware, algoritmos, modelos, bases de datos, organismos, material genético, variedades vegetales, diseños, máquinas y otras formas de know-how, antecedentes de investigación, resultados y/o tecnologías de cualquier naturaleza, que puedan ser objeto de propiedad industrial, derechos de autor o cualquier otra forma de protección legal.

- **Propiedad industrial**

Los derechos exclusivos concedidos por cada país o por organismos internacionales específicos para las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas, entre otras formas de derechos de propiedad industrial, reconocidos por la ley y/o por los tratados internacionales.

- **Derechos de autor**

Derechos sobre obras de autoría original, establecidos en medios tangibles de expresión tales como, obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas, como la poesía, novelas, películas, canciones, pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, software y otros materiales registrables, sobre la que los creadores tienen derechos morales que consisten en la protección de la autoría, la reclamación de la autoría y el derecho a la integridad de la obra, los que no pueden comercializarse o transferirse. Se deberán respetar tales derechos en cualquier transacción que



involucre materiales con derechos de autor, aunque se trate de derechos susceptibles de ser comercializados, conocidos como derechos patrimoniales, los que incluyen el derecho a hacer copias, espectáculos públicos, grabaciones y radiodifusión.

2. Inventor

Cualquier persona, sea funcionario de la Universidad (a jornada completa o parcial) o no funcionario, incluidos los investigadores invitados, postgraduados, estudiantes y otras personas que, individual o colectivamente, han concebido, desarrollado, fabricado, descubierto o dado origen a Propiedad Intelectual.

3. Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad

Es el comité integrado por el Vicerrector de Investigación y Doctorados, el Vicerrector de Innovación y Desarrollo y el Secretario General de la Universidad, a cargo de la interpretación de los temas relacionados con la política y su ejecución.

En la ejecución de la Política, el Rector designará una Dirección de Desarrollo Tecnológico, a cargo de asegurar la adecuada protección y gestión de la propiedad intelectual, el desarrollo y realización de transferencias de tecnología, estrategias y actividades de desarrollo de negocios y de proporcionar apoyo y orientación sobre Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología para la Universidad y su comunidad, entre otras funciones. La referida Dirección de Desarrollo Tecnológico se coordinará con el Comité de Propiedad Intelectual para la elaboración de propuestas en materia de normativas, solución de conflictos y otros vinculados con la materia.

III.- **Ámbito de aplicación**

La presente Política se aplica a todos los inventores que puedan concebir, desarrollar, fabricar, descubrir o dar origen a Propiedad Intelectual.

IV.- **Propiedad**

1. Propiedad Intelectual de la Universidad

Compuesta por cualquier clase de Propiedad Intelectual, según se define en el acápite II.1 de la presente Política, que ha sido concebida, desarrollada, fabricada, descubierta o generada por los "inventores", en el curso o a consecuencia de su trabajo funcionario y/o como resultado de la realización de cualquier tarea en cualquier actividad de investigación o de innovación utilizando las instalaciones y laboratorios de la Universidad.



La Universidad definirá, a su entera discreción, las medidas adecuadas para la protección de su Propiedad Intelectual, mediante la presentación de solicitudes de protección, así como mediante la celebración de acuerdos con terceros, de conformidad con la legislación nacional e internacional.

En el caso de que la Universidad decida no continuar con la tramitación de propiedad intelectual y haya comunicado esto formalmente al inventor, éste tendrá la opción de publicar o de proseguir con la tramitación de la propiedad intelectual una vez que reciba la cesión por parte de la Universidad, asumiendo a partir de este hecho todos los compromisos y costos que esto implique.

2. Convenios de Colaboración y Patrocinio

Cualquier colaboración conjunta, patrocinio u otra forma de acuerdo que puedan, directa o indirectamente, quedar comprendidas por la presente Política, deberá ser dirigida por la Dirección de Desarrollo Tecnológico y debidamente autorizada y firmada por el representante legal de la Universidad. Las disposiciones de dichos convenios, excepcionalmente tendrán preferencia respecto de las normas y directrices establecidas en la presente Política, previa autorización de la Secretaría General de la Universidad.

Cualquier Inventor participante en un proyecto que comprenda este tipo de acuerdos, está sujeto a los términos de propiedad y confidencialidad establecidos en el convenio específico. Al aceptar participar en un proyecto específico, se entenderá que el inventor declara aceptar las normas de propiedad intelectual específicos establecidos en el convenio respectivo.

3. Servicios encomendados a la Universidad

Cualquier consultoría o contrato de prestación de servicios que se encomiende a la Universidad, que pueda implicar el uso de propiedad intelectual o afectar las actividades de transferencia tecnológica, existentes o potenciales, realizadas por la Universidad, deberá ser presentado y autorizado por el Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad, señalado en el acápite II.3 de la presente Política.

V.- Obligaciones y Responsabilidades

1. Sobre la Revelación

Los Inventores están obligados a notificar a la Universidad de cualquier Propiedad Intelectual, en el menor plazo posible, contado desde el momento de su creación. Dicha notificación se practicará de manera confidencial, mediante la presentación de una



comunicación sobre la invención o la propiedad intelectual, de forma previa a cualquier divulgación pública o publicación.

Es deber del Inventor proporcionar una notificación precisa y oportuna, la que deberá contener la identificación de cada inventor, la identificación de la invención objeto de propiedad intelectual, los proyectos de investigación y los recursos utilizados, las circunstancias, los hechos, datos o resultados relacionados con la invención o la propiedad intelectual y su potencial de transferencia o comercialización. La referida comunicación deberá presentarse ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico, en los formularios de declaración de invención establecidos al efecto.

2. Confidencialidad

Los Inventores deberán abstenerse de divulgar cualquier información o realizar publicidad de cualquier tipo sobre los proyectos llevados en la Universidad, en los que estén involucrados o de los que han tomado conocimiento como consecuencia de su actividad en la Universidad.

A los efectos de realizar la publicación de cualquier información técnica o científica, el Inventor deberá ajustarse a los estatutos de su Facultad y a los de la Universidad, considerando también la protección de la Propiedad Intelectual de la Universidad. Dicha obligación deberá ser especialmente observada cuando el proyecto incluya datos técnicos, documentos confidenciales y/o información que sea propiedad de terceros, respecto de los cuales la Universidad tenga el deber de confidencialidad.

3. Deber de cooperación

Los inventores tienen el deber de colaborar con la Universidad en la protección, transferencia y comercialización de la propiedad intelectual de la Universidad sin devengar ningún emolumento para el Inventor. Tal deber incluye la obligación de atribuir la propiedad intelectual a la Universidad, la cooperación en la presentación de solicitudes de patentes, registros de derechos de autor u otros procesos solicitados por la Universidad.

VI.- Transferencia de Tecnología y Distribución de Utilidades

i) Métodos de transferencia y comercialización

La Universidad tiene derecho a definir métodos eficaces y/o estrategias de negocios para difundir adecuadamente su Propiedad Intelectual mediante el desarrollo y la realización de transferencia de tecnología y procesos de comercialización, a través de acuerdos de licencia, cesión de derechos y/u otros modelos asociativos tales como joint ventures, startups, spin



offs, originados en la Propiedad Intelectual, la experiencia, el conocimiento o el capital humano de la Universidad.

La Universidad tendrá libertad para negociar y acordar los términos y condiciones para disponer de sus derechos u otorgar licencias sobre su Propiedad Intelectual, así como para gestionar y mantener el control de las nuevas empresas, spin off u otros acuerdos de colaboración.

Cualquier transferencia y/o actividad de comercialización se llevará a cabo respetando los derechos morales reconocidos a los inventores por la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta que la transferencia y/o comercialización de materiales con derechos de autor, se entenderá referida a los derechos patrimoniales.

ii) Distribución de utilidades o beneficios

Uno de los objetivos de esta Política es que los beneficios o utilidades derivados de las actividades de transferencia y/o comercialización antes descritos sean utilizados para incentivar en los Inventores el emprendimiento y la innovación, así como para fortalecer la investigación y desarrollo en la Universidad.

Por tal razón, los beneficios derivados de las actividades de transferencia y/o comercialización, tales como royalties, beneficios y utilidades derivadas del otorgamiento de licencias de la Propiedad Intelectual de la Universidad se distribuirán, una vez deducidos impuestos y gastos (para su protección, conservación, gestión, etc.), según se señala a continuación:

- a) 15% por concepto de gastos administrativos,
- b) el resto se distribuirá de la siguiente manera:
 - Los Inventores conjuntamente tienen derecho al 50% de las utilidades, para lo cual deberán acordar la forma en que se las distribuirán entre ellos. En caso de que el equipo no logre un acuerdo al respecto, el Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad determinará la forma justa de distribución entre ellos;
 - Para el Centro de Investigación respectivo: un 20% (o en su defecto para la Facultad);
 - Facultad: 10%;
 - Universidad: 20%.

En el evento que cualquiera de los inventores que tenga derecho a percibir el porcentaje de utilidades de que trata esta disposición se desvincule por cualquier causa de la Universidad, tendrá derecho a seguir recibiendo los mientras ellos sean percibidos por la UDD. La forma de pago será determinada por el Comité de Propiedad Intelectual.



Asimismo, y en el evento que cualquiera de los inventores que tenga derecho a percibir el porcentaje de utilidades de que trata esta disposición muera, el monto que le habría correspondido percibir desde el día de su fallecimiento se distribuirá entre sus co-inventores, y de no existir éstos se ingresarán a las arcas de la Universidad, debiendo ser destinadas preferentemente a fomentar y a financiar las actividades de investigación aplicada, transferencia tecnológica y protección de activos de Propiedad Intelectual.

La Universidad tendrá derecho a percibir, gestionar y distribuir el producto de la comercialización de su Propiedad Intelectual y/o de las actividades de transferencia. Cuando la Universidad emprenda acciones para comercializar o transferir su Propiedad Intelectual, deberá proporcionar información a los inventores, respecto de las condiciones en las que la Propiedad Intelectual de la Universidad será comercializada y/o transferida, incluyendo los mecanismos y métodos de facturación y distribución.

iii) Liberación de la Invención

La Universidad tiene derecho, a su elección, a ceder o licenciar a favor del o los Inventores la Propiedad Intelectual que le pertenezca, exclusivamente o no a través del establecimiento del pago de un royalty a su favor. Cuando se le otorgue una licencia, el Inventor podrá quedar obligado a asumir los costos y gastos de presentación, tramitación y conservación de la Propiedad Intelectual de la Universidad. Además, la Universidad podrá dejar sin efecto la licencia si el inventor no logra la transferencia efectiva de tecnología en los plazos o con los resultados acordados con la Universidad.

En caso de cesión o licenciamiento de Propiedad Intelectual de la Universidad a favor del Inventor, la Universidad conservará una licencia no exclusiva, intransferible e irrevocable, libre del pago de regalías, universal, destinada a fines de investigación y educación.

VII.- Reglas Generales

- La Universidad del Desarrollo respeta los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros, promoviendo dicho respeto al interior de la comunidad universitaria y del ecosistema de innovación de la UDD.
- Esta política se aplicará a toda la propiedad intelectual existente.
- Esta política no afectará ningún acuerdo vigente.
- Esta política no afectará a ningún acuerdo de distribución de beneficios vigente.
- Cualquier controversia relativa a la aplicación de esta Política será resuelta por el Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad, sin perjuicio de cualquier cláusula específica de solución de controversias contenida en acuerdos, contratos o convenios específicos y/o de las reglas de competencia concedidas a los tribunales chilenos de justicia.



Universidad del Desarrollo
Regulation of Policy Management of Intellectual and Technology Transfer

I. Preamble

This regulation governs the public dissemination of discoveries, creations and technologies generated within the University, through effective transfer processes that seek to encourage innovation, entrepreneurship, an adequate respect of rights and a proper recognition of the inventors' and the University's contributions.

It is expressly stated that this regulation is part of the corporate policies of the University for all contractual effect.

II. Definitions

1. Intellectual Property

Means any creation or discovery of scientific or technological nature, e.g. inventions, proprietary information, chemical, medical, pharmaceutical or scientific preparations or formulas, materials, compounds, alloys, processes, products, software, hardware, algorithms, models, databases, organisms, genetic materials, plant varieties, designs, machines and other forms of know-how, research background, results and/or technologies of whatever nature, that may be subject of industrial property, copyright or any other form of legal protection.

- **Industrial Property**

Means exclusive rights granted by each country or by specific international organizations for invention patents, utility models, industrial design and trademarks among other forms of industrial property rights, recognized by the law and/or by international treaties.

- **Copyrights**

Means the rights for original works of authorship fixed in tangible mediums of expression e.g. literary, dramatic, musical, and artistic works, such as poetry, novels, motion pictures, songs, paintings, drawings, sculptures, photographs, software and other copyrightable materials, over which the creators have moral rights that consist of the protection of the author's reputation, the claim of authorship and the right to the integrity of the work, which cannot be commercialized or transferred. Such rights shall be observed in any transaction that involves copyrighted materials, which refers to the rights that can be commercialized, known as patrimonial rights that include the right to make copies, the public performances, recording and broadcasting.

2. Inventor

Any person, either employee of the University (full-time or part-time) or non-employee, including guest researchers, post-graduates, students and other individuals who individually



or jointly with others have conceived, developed, made, discovered or arrived at Intellectual Property;

3. University's Intellectual Property Committee

Is the committee comprised of the University's Vice-president of Research and Doctorates, Vice-president of Innovation & Development and General Legal Counsel, entrusted with the task of construing and interpreting issues related to the Policy and its execution.

In the execution of the Policy, the UDD's President shall appoint a technology development office, in charge of ensuring an adequate protection and management of intellectual property, developing and performing technology transfer and business development strategies and activities and of providing support and guidance on Intellectual Property and Technology Transfer to the University and its community, among other duties. The aforementioned Directorate of Technological Development will coordinate with the Intellectual Property Committee for the elaboration of proposals in terms of regulations, conflict resolution and others related to the subject.

III. Coverage

The Policy applies to all Inventors that may lead to conceiving, developing, making, discovering or arriving at Intellectual Property.

IV. Ownership

1. University's Intellectual Property

Comprised of any Intellectual Property, as defined in section II.1 of this Policy, which has been conceived, developed, made, discovered or arrived at by the "Inventors" in the course of or as a consequence of their employment and/or as a result of performing any task in any research or innovation activity using University facilities and laboratories.

The University shall define at its discretion, the adequate measures for protecting its Intellectual Property, by filing applications for protection as well as by entering into agreements with third parties, according to national and international law.

In the event that the University has decided not to continue the process of intellectual property protection and has formally communicated this to inventor, he or she will have the option to publish or continue the process of intellectual property protection once rights have been assigned by the University, assuming from this on all the commitments and costs that this implies.

2. Collaboration and Sponsor Agreements

Any joint collaboration, sponsorship or other form of agreement that may directly or indirectly address the subject matter covered by this Policy shall be led by the Technology Development Directorate and properly authorized and signed by the legally entitled University representative. Such agreements shall preempt the rules and guidelines set by



this Policy, as an exceptional and restricted set of conditions authorized by the University's General Legal Counsel.

Any Inventor participating in a project involving such agreements is subject to the terms of ownership and confidentiality set forth in the specific agreement. By agreeing to participate in a specific project, the Inventor's will shall also be understood as agreeing to comply with the specific intellectual property rules set forth in the specific agreement.

3. Services entrusted to the University

Any consultancy or service contract entrusted to the University that may involve, require use of intellectual property or affect actual or potential technology transfer activities conducted by the University shall be presented to and sanctioned by the University's Intellectual Property Committee, indicated in section II.3 of this Policy.

V. Obligations and Responsibilities

1. Disclosure

Inventors are required to notify the University of any Intellectual Property as soon as possible from the moment of its conception. Such information shall be provided in a confidential manner, by submitting an invention or intellectual property disclosure, prior to any public disclosure or publication.

It is the Inventor's responsibility to provide an accurate and timely notification which shall contain the identity of each Inventor, the invention or intellectual property subject matter, the research projects and resources involved, any circumstances, facts, data or results related to the invention or intellectual property and its potential transfer or commercialization.

The said communication must be submitted to the Technological Development Directorate, in the invention disclosure forms established for this purpose.

2. Confidentiality

Inventors shall refrain from disclosing any information or from making any publicity with regard to projects within the University, in which they are involved or of which they have learned as consequence of their activity with the University.

For the purpose of publishing any technical or scientific information, the Inventor shall follow the School and University's bylaws, being also aware of the protection of the University's Intellectual Property. Such obligation shall be specially observed when the project includes technical data, confidential documents and/or proprietary information of third parties, towards whom the University has confidential duties.

3. Cooperation duties



Inventors have a duty to collaborate with the University in the protection, transfer and commercialization of the University's Intellectual Property without accruing any emolument to the Inventor. Such duty includes the obligation to assign the Intellectual Property to the University, the cooperation in filing patent applications, copyright registrations and any other processes requested by the University.

VI. Technology Transfer and Revenues Distribution

i) Transfer and commercialization methods

The University is entitled to define effective methods and/or business strategies to properly disseminate its Intellectual Property by developing and carrying out technology transfer and commercialization processes, through license agreements, assignation of rights and/or other associative models such as joint ventures, startups, spin offs companies based on the University's Intellectual Property, expertise, knowledge and human capital.

It shall be under the University's discretion to negotiate and agree the terms and conditions to assign rights or to grant a license over its Intellectual Property, as well as to manage and retain control over new ventures, spin off companies or other partnering agreements.

Any transfer and/or commercialization activity shall be conducted with an adequate respect of the moral rights recognized for creators by copyright law, considering that the transfer and/or commercialization of copyrighted materials shall be understood as referred to patrimonial rights.

ii) Revenues distribution

It is an objective of the Policy that the benefits derived from transfer and/or commercialization activities are used to promote entrepreneurship and participation of Inventors in innovations within the University, as well as to strengthen the University's research and development capabilities.

For such reason, benefits derives from transfer and/or commercialization activities such as royalties, revenues and proceeds derived from licensing the University's Intellectual Property shall be distributed, after deducting taxes and expenses (protection, maintenance, management, etc.), according to the following:

- a) 15% as administrative fee
- b) The remainder shall be distributed according to the following
 - Inventors collectively are entitled to 50% of the revenues for which the research team shall agree on a distribution among the Inventors. In case the team fails to reach an agreement, the University's Intellectual Property Committee shall define a proper distribution between the Inventors;
 - Specific School Research Centers: 20% (if not it shall belong to the School);
 - School: 10%;
 - University 20 %.



In the event that any inventor who is entitled to receive the percentage of profits referred to in this provision is disassociated for any cause of the University, he/she shall have the right to continue receiving them while they are received by the UDD. The payment method will be determined by the Intellectual Property Committee.

Likewise, and in the event that any inventor entitled to receive the percentage of profits referred to in this provision dies, the amount that would have been due to him/her from the day of his death shall be distributed among his co-inventors, and if they don't exist it will be entered into the University budget, and should be destined preferably to foment and to finance the activities of applied research, technology transfer and protection of assets of Intellectual Property.

The University shall be entitled to collect, manage and distribute any proceeds from its Intellectual Property commercialization and/or transfer activities. When the University takes action to commercialize or transfer its Intellectual Property, it shall define and provide information to the Inventors, regarding the conditions under which University's Intellectual Property will be commercialized and/or transferred, including the mechanisms and methods of proceeds collection and distribution.

iii) Invention Release

The University is entitled to its own discretion either to assign or to license any University's Intellectual Property to the Inventor (s), exclusively or nonexclusively on a royalty basis. Where such license is granted, the Inventor may be required to assume the costs and expenses of filing, prosecuting and maintaining the University's Intellectual Property. Further, the University may terminate such license if the Inventor fails to achieve the effective technology transfer within the timeframe and results agreed with the University.

In case of assigning or licensing the University's Intellectual Property to the Inventor, the University shall retain a non-exclusive, nontransferable, irrevocable, royalty-free, worldwide license on the Intellectual Property, limited to the purposes of research and education.

VII. General Rules

- The University respects the intellectual and industrial property rights of third parties, promoting this respect within the university community and the innovation ecosystem of the UDD.
- The Policy shall apply to any existing Intellectual Property.
- The Policy shall not affect any agreement currently in force.
- The Policy shall not affect any proceeds distribution agreement currently in force.
- Any controversy regarding the application of the Policy shall be ruled by the University's Intellectual Property Committee, notwithstanding any specific dispute resolution rule contained in specific agreements and/or the rules of jurisdiction granted to the Chilean courts of law.

