

# MANUAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

VICERRECTORÍA DE  
INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO **udp**



# CONTENIDO

<b>1.</b>	Introducción	<b>3</b>
<b>2.</b>	Propiedad Intelectual (PI)	<b>4</b>
	¿Qué es?	<b>5</b>
	¿Qué protege?	<b>5</b>
	Propiedad Industrial y Derecho de Autor	<b>6</b>
	Derecho de Autor v/s Propiedad Industrial	<b>7</b>
	Institucionalidad de la Propiedad Industrial en Chile	<b>8</b>
<b>2.1</b>	Propiedad Industrial	<b>9</b>
	Patentes de Invención	<b>10</b>
	Modelos de utilidad	<b>11</b>
	Diseños y dibujos industriales	<b>12</b>
	Marcas comerciales	<b>13</b>
	Nombres de dominio	<b>14</b>
<b>2.2</b>	Derecho de Autor	<b>15</b>
<b>2.3</b>	Otras Clases de Protección Intelectual	<b>17</b>
	Know How	<b>18</b>
	Secreto empresarial	<b>19</b>
<b>3.</b>	Política de Propiedad Intelectual UDP	<b>20</b>
<b>3.1</b>	Reseña de la Política de Propiedad Intelectual UDP	<b>21</b>
<b>4.</b>	Procedimiento solicitud de protección intelectual	<b>24</b>
<b>4.1</b>	Etapas de la solicitud de protección intelectual	<b>26</b>
<b>4.2</b>	Documentación a presentar en cada etapa	<b>30</b>

# INTRODUCCIÓN



La Universidad Diego Portales (UDP) comprende que la calidad de la formación profesional y académica que reciben sus estudiantes depende, además de la actividad docente, de la rigurosidad en la investigación disciplinar y aplicada, creación intelectual, publicación, desarrollo de ideas y prototipos.

Es por ello que el conocimiento por parte de académicos, investigadores y estudiantes<sup>1</sup> en materia de propiedad intelectual (PI) es parte fundamental para el desarrollo universitario. El impulso y difusión de la protección industrial y de derecho de autor apoya y complementa la formación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, intelectual y social, así como su transferencia al mercado y la sociedad.

En este contexto, el presente Manual de Propiedad Intelectual tiene por objetivo ser

una guía complementaria a la Política de Propiedad Intelectual de la UDP (vigente desde julio de 2020), de carácter informativo, procedimental y de apoyo para los miembros de la comunidad universitaria en la protección de sus creaciones e inventos a través de los instrumentos legales actuales.

Esperamos que este material sea de utilidad para la labor académica y estudiantil. Esta primera edición ha sido preparada con la intención de contribuir a la formación y desarrollo de innovaciones de calidad en la UDP, reconociendo el mérito de los autores de nuevo conocimiento.

**Vicerrectoría de Investigación  
y Desarrollo UDP**

<sup>1</sup> Nota: La UDP está comprometida con la no discriminación de género y de ningún tipo, por lo que en la redacción de este proyecto tendrá preferencia el uso de un lenguaje igualitario y de colectivos neutrales. En casos en que se haga uso de colectivos masculinos o referencias a cargos en masculino, estos refieren a todos los géneros y solo se utilizarán con el fin de evitar saturación del texto y mejorar la legibilidad.

## 2. PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)



## ¿QUÉ ES?

Tradicionalmente, la PI comprende los derechos legales que entrega un determinado Estado y que son reconocidos en distintos tratados internacionales para la protección de las creaciones intelectuales humanas, ya sea a través de la rama del derecho de autor, que ampara las obras literarias, científicas y artísticas, o de la propiedad industrial, que protege intangibles útiles para la industria, a través de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, marcas comerciales, entre otras.

## ¿QUÉ PROTEGE?

A través de la PI no se protege las ideas en sí mismas, sino que únicamente las expresiones materiales de éstas. Por lo tanto, todas las distintas formas de expresión de una misma idea pueden ser objeto de protección independiente.

En este sentido, no es posible proteger, por ejemplo, un modelo de negocios por derechos de autor o propiedad industrial, pero sí toda la documentación relativa a ella. Igualmente, no es posible reclamar derechos exclusivos sobre la idea de realizar un estudio sobre, por ejemplo, la identificación de atributos de calidad o desempeño de cierta maquinaria, pero sí sobre todos los informes y eventualmente productos resultantes de esa actividad.



# PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR

La Propiedad Intelectual, como mencionamos anteriormente, se divide en:

## Propiedad Industrial

Corresponde a aquella propiedad que se adquiere y ejerce sobre creaciones e invenciones que tienen - o podrían tener - una aplicación en la industria y/o en el comercio. En Chile estas creaciones están reguladas en la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, y comprenden principalmente las marcas comerciales, las patentes de invención y los secretos empresariales, entre otros. Por regla general, este tipo de derechos nace mediante la concesión de un registro otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

En el caso de variedades vegetales, los derechos de los obtentores vegetales corresponden a un tipo de propiedad intelectual, consagrada en Chile en la Ley 19.342, que permite a los obtentores de nuevas variedades vegetales protegerlas de la misma manera que un inventor protege un nuevo invento con una patente. Para reproducir o multiplicar la variedad protegida por un derecho de obtentor con fines comerciales es necesario disponer de la autorización del obtentor.

A diferencia de los otros derechos de propiedad industrial, su registro corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a través del Departamento de Registro de Variedades Protegidas de la División Semillas.

## Derecho de Autor

En términos simples, corresponde a aquella propiedad que se adquiere sobre creaciones del intelecto ya sea en ámbitos científicos, artísticos o literarios, independiente del valor comercial o aplicación industrial que puedan o no tener esas creaciones. Este tipo de propiedad se encuentra regulada en Chile por medio de la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, y su protección se adquiere por la sola creación de la obra respectiva: en otras palabras, no es necesario un registro para obtener su protección, no obstante, para contar con un respaldo ante posibles acciones jurídicas, es posible registrarlo oficialmente ante el Departamento de Propiedad Intelectual (DDI).

Ejemplos de obras protegibles por derecho de autor son los documentos en general, los programas computacionales, los mapas, los dibujos e ilustraciones, las fotografías, las obras musicales, audiovisuales y arquitectónicas, entre otras.

<sup>2</sup> <https://www.inapi.cl>

<sup>3</sup> <https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/proteccion-derechos-del-obtentor-registro-de-variedades-protegidas>

<sup>4</sup> <https://www.propiedadintelectual.gob.cl/sitio/>

# DERECHO DE AUTOR V/S PROPIEDAD INDUSTRIAL

Derecho de Autor	Propiedad Industrial
Protege, entre otros, obras literarias artísticas, musicales, audiovisuales, científicas e intelectuales, bases de datos, programas computacionales de creación original.	Protege, entre otros, prototipos, modelos de utilidad, diseños industriales, marca, esquemas, denominación de origen, variedades vegetales y secretos industriales de creación original.
No requiere mérito artístico ni científico.	Requieren novedad, mérito inventivo y contar con aplicación industrial.
La protección es automática: nace con la creación de la obra, sin embargo, se recomienda realizar el registro como respaldo mediante su análisis.	Se debe solicitar la protección a través de las oficinas de propiedad industrial calificadas en el país correspondiente.
La duración de la protección es de hasta 70 años a partir de la muerte del autor de la creación.	La duración de la protección es limitada a un periodo entre 10 y 20 años, para luego considerarse de dominio y uso público, a excepción de las marcas que pueden ser renovadas.
El derecho de autor es global, sin embargo se rige por la legislación de cada país	Los derechos de propiedad industrial solo tienen efectos en el país que fueron otorgados, por lo que se requiere una estrategia que contemple la solicitud en el país o los países donde se producirá y/o comercializará.

# INSTITUCIONALIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHILE

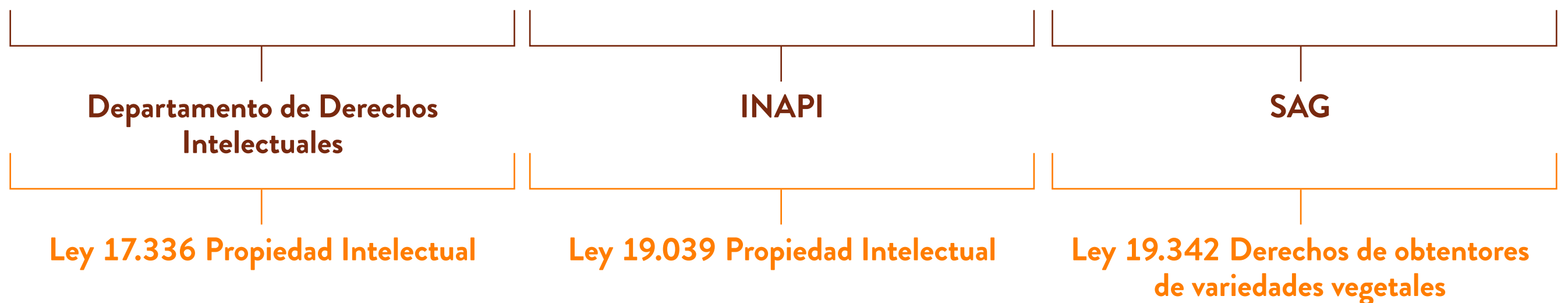
## Derechos de Autor

- Libros, folletos, artículos, revistas
- Discursos, conferencias, periódicos
- Fotografías y grabados
- Maquetas arquitectónicas, bocetos, mapas
- Pinturas, dibujos e ilustraciones
- Adaptaciones, traducciones, transformaciones autorizadas
- Videogramas y diaporamas
- Programas computacionales
- Bases de datos
- Obras teatrales y musicales
- Grabaciones

## Propiedad Industrial

- Patente de invención
- Modelo de utilidad
- Dibujo y diseño industrial
- Esquema de trazado o topografía de circuitos integrados
- Indicación geográfica y denominación de origen
- Variedad vegetal
- Marcas
- Secreto Industrial

- Variedades vegetales

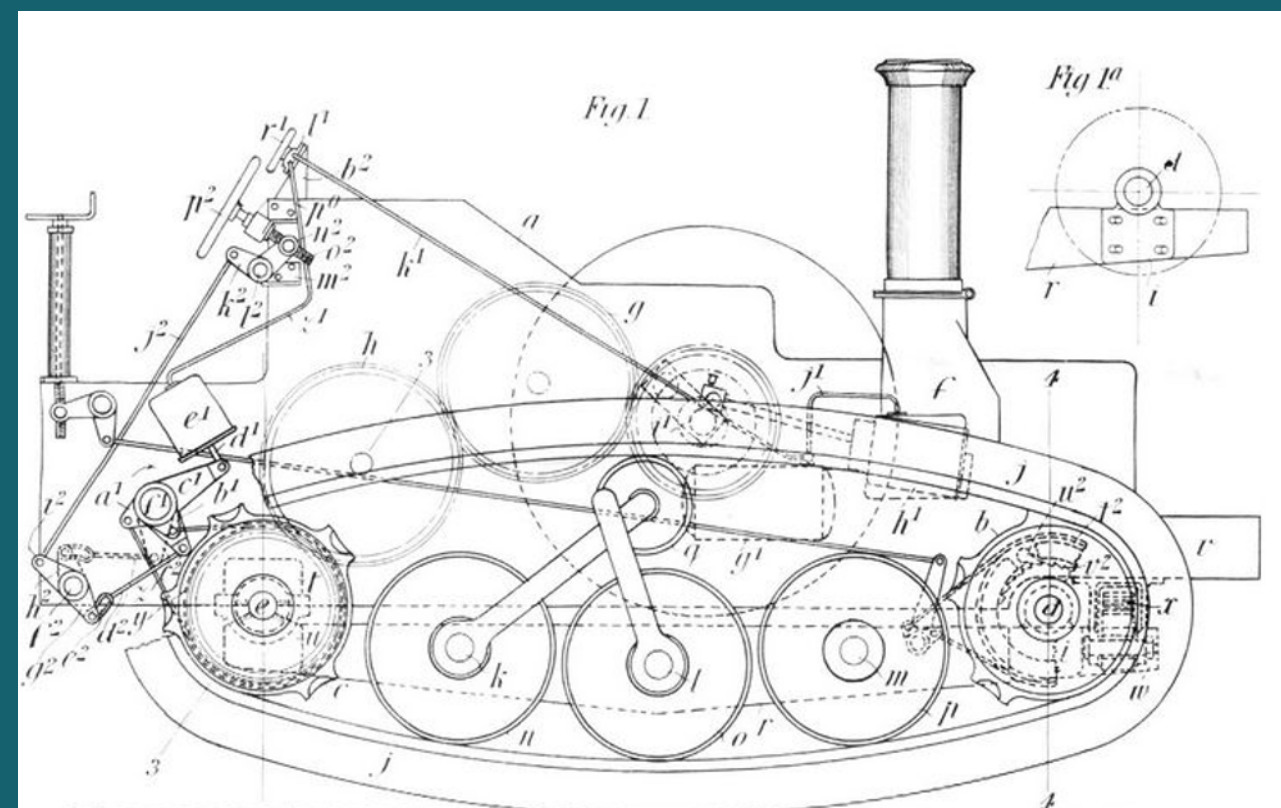




# 2.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL

Patente de invención concedida a David Roberts para mejoras en máquinas de tracción, locomotoras y vehículos, Santiago, 1909.

Fuente: Memoria Chilena



# PATENTES DE INVENCION

## ¿Qué es una patente de invención?

Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá recaer sobre un producto o sobre un procedimiento y no hay una exigencia en el sentido de ser la única o la mejor solución a un problema técnico.

Por su parte, una patente involucra un acuerdo con el Estado. Por una parte, se divulga o hace pública la invención con su publicación en el Diario Oficial y, como contrapartida, se le otorga al solicitante un monopolio exclusivo para explotar su invento dentro de un plazo determinado. Trascurrido este plazo, que en Chile es de 20 años no renovables, la invención pasa al dominio público y puede ser aprovechada por cualquiera de manera no exclusiva.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, no se consideran invención y quedan excluidos de la protección por patente:

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las variedades vegetales y las razas animales.
- Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.
- El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquél o con su utilización se resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.
- Los inventos contrarios a la ley; al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño.

## ¿Por qué es importante no divulgar un invento potencialmente patentable

Dentro de los requisitos de patentabilidad de un conocimiento se encuentran:

- i. su altura inventiva, es decir, en términos simples, que la invención no sea obvia ni se derive de manera evidente del estado de la técnica para alguien versado en la materia,
- ii. que tenga aplicación industrial, esto es, que tenga una aplicación real en la industria, y finalmente
- iii. su novedad, siendo novedoso para la ley todo lo que no exista en el estado de la técnica.

La novedad es uno de los requisitos más difíciles de cumplir para obtener el patentamiento sobre una invención, ya que para la ley forma parte del estado de la técnica “todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile.”

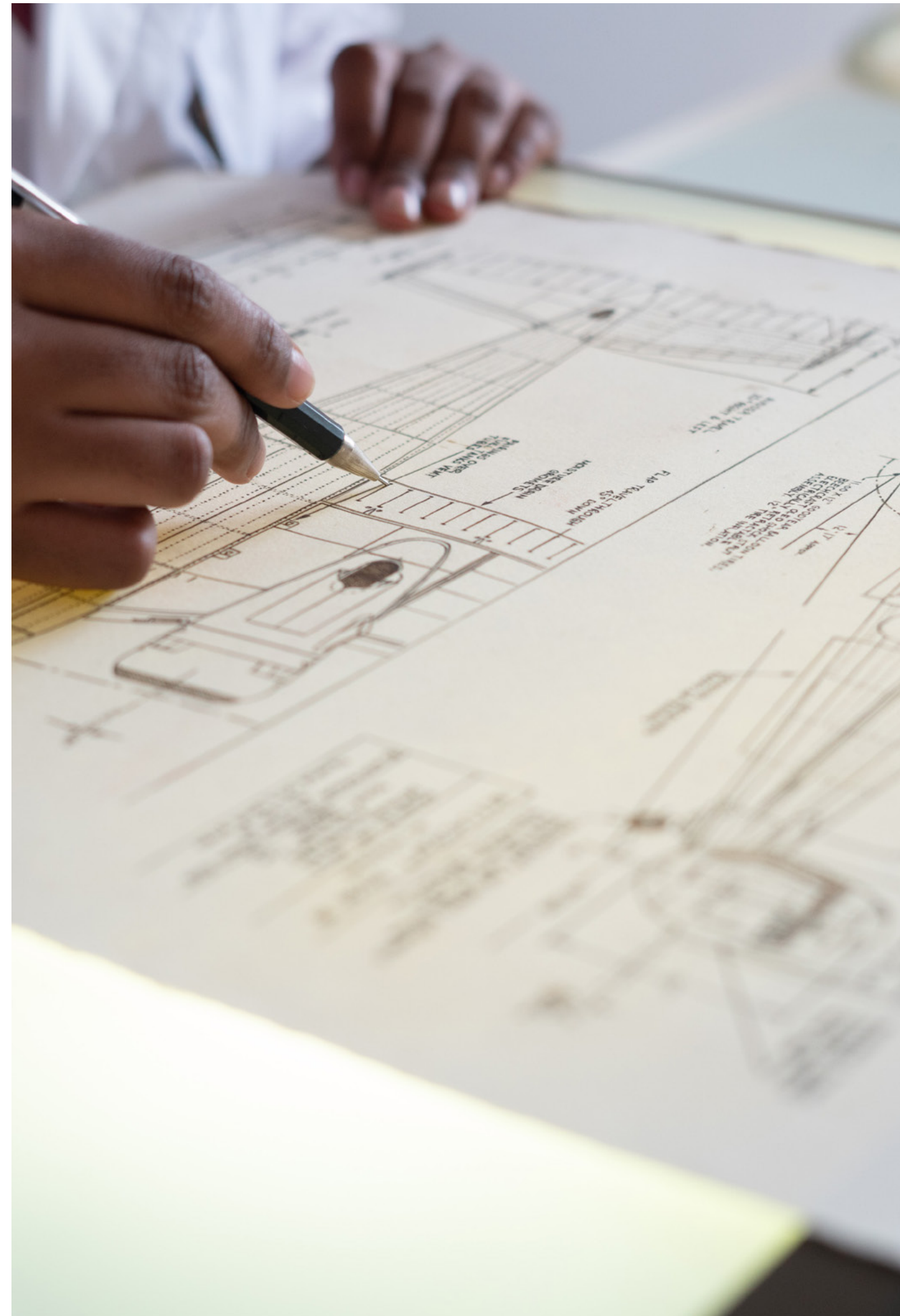
Por lo tanto, un invento requiere de novedad absoluta para poder patentarse, esto es, que no se haya divulgado en Chile, pero tampoco en el extranjero antes de solicitar el privilegio industrial a la autoridad.

Ahora bien, es importante aclarar que el uso privado no tiene el mérito de divulgar una invención, por lo que la comunicación de conocimiento previo a la solicitud de patente, dentro de un número reducido de personas sujetas a resguardos contractuales como cláusulas de confidencialidad, no vulneran el requisito legal de novedad.

# MODELOS DE UTILIDAD

En el evento que algún invento no fuera susceptible de protección a través de patentes - por no cumplir con el requisito de nivel inventivo - existe la posibilidad de proteger esas invenciones por la vía de los modelos de utilidad, los cuales tienen una protección de 10 años no renovables.

En términos generales, se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.



# DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

## ¿Qué son los diseños y dibujos industriales?

Los diseños y dibujos industriales, al igual que las patentes de invención y modelos de utilidad, son derechos de propiedad industrial que otorgan un derecho exclusivo y excluyente.

La ley los define en los siguientes términos:

- **Diseño industrial:** Comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.
- **Dibujo industrial:** Comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Para efectos aclaratorios, la diferencia entre un diseño y un dibujo industrial es que mientras el primero tiene un carácter tridimensional, el segundo es bidimensional.

## ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los diseños y dibujos industriales?

Al igual que en el caso de los diseños o dibujos industriales, para poder registrar ante INAPI un diseño o dibujo industrial es indispensable que el diseño o dibujo sea “nuevo”. De ahí la importancia de mantener la confidencialidad de éstos ya que el requisito principal de la protección es precisamente que no hayan sido divulgados.



# MARCAS COMERCIALES

## ¿Qué son las marcas comerciales y para qué sirven?

Las marcas comerciales son signos distintivos que permiten a los consumidores distinguir e identificar a los productos y servicios que son ofrecidos en el mercado.

De acuerdo con la ley, estos signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también cualquier combinación estos signos, en la medida que se cumpla con los requisitos que señala la ley.



## ¿Cómo se protegen las marcas comerciales?

La protección de las marcas comerciales se obtiene mediante su registro ante el INAPI, y su duración es de 10 años renovables de manera indefinida.

Las marcas se registran en ciertas clases para identificar determinados productos y/o servicios dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos.

Si bien no es obligatorio el registro de una marca, sí es sumamente recomendable hacerlo dado que el registro otorga derechos exclusivos que prohíben el uso no autorizado de la marca por parte de terceros. Por otra parte, en Chile, al momento de redacción de este Manual<sup>5</sup>, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, no es requisito el uso de una marca comercial para su registro, renovación o para ejercer los derechos exclusivos que derivan de su titularidad, por lo que el no uso de una marca no es un obstáculo para obtener su registro.

<sup>5</sup> Está en fase final de su tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de Ley que moderniza la Ley de Propiedad Industrial y en un futuro se empezará a exigir el uso de la marca comercial.

# MARCAS COMERCIALES

## ¿Qué expresiones elegir (y no elegir) como marca comercial?

Las marcas comerciales deben corresponder a expresiones distintivas, esto es, que no sean expresiones genéricas o descriptivas o indicativas de los productos o servicios que se pretenden identificar.

Para efectos ilustrativos, la ley prohíbe y/o limita el registro como marca comercial de los siguientes signos:

- Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.
- El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona.
- Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.
- Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.
- Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos.
- Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad.
- La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.
- Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

## Nombres de dominio

Los nombres de dominio - tales como [www.udp.cl](http://www.udp.cl) - también se encuentran sujetos a regulaciones que contemplan ciertas restricciones para su registro.

Los nombres de dominio con extensión .CL se registran a través de la página web de NIC Chile mediante un sistema administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. El registro de nombres de dominio .CL es automático - basta que el nombre de dominio esté disponible y no se encuentre registrado por un tercero - y por un plazo inicial de 2 años, plazo renovable de manera indefinida por periodos sucesivos de hasta 10 años.

Ahora bien, el hecho de que el registro sea automático no obsta a que el registro de un nombre de dominio pueda ser revocado en caso de que se infrinjan derechos de terceros (por ejemplo, cuando el nombre de dominio que se registra corresponde o es similar a la marca registrada por un competidor). Para estos efectos, NIC Chile cuenta con un *Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL* que comprende un sistema de arbitrajes para resolver los conflictos derivados del registro de nombres de dominio.CL. En casos de infracción de derechos de terceros, quien registró el nombre de dominio infractor puede ser condenado al pago de todos los gastos incurridos durante el arbitraje.

## 2.2 DERECHO DE AUTOR



# DERECHO DE AUTOR

La propiedad intelectual o derecho de autor protege una inmensa cantidad de contenidos que son creados y utilizados en el día a día de las actividades de la UDP.

Los referidos contenidos se extienden desde informes técnicos, pasando por obras audiovisuales, publicidad, maquetas, programas computacionales e incluyendo planos que puedan crearse para una determinada maquinaria.

Ahora bien, el derecho de autor - regulado en la Ley de Propiedad Intelectual - contempla una serie de derechos exclusivos al autor y al titular de los derechos de autor sobre esos contenidos. La regla general es que la protección del derecho de autor se extiende por un plazo de 70 años contados desde la muerte de su creador.

Dentro de estos derechos exclusivos, probablemente el más importante sea el derecho de reproducción, que permite la realización de copias de los soportes materiales donde estas obras se encuentran contenidas o fijadas, a través de fotocopias, digitalización, o cualquier otro medio reprográfico.

Adicionalmente, nuestra legislación reconoce como derechos de explotación exclusivos sobre obras del intelecto:

- La publicación y ejecución, mediante la comunicación al público de la obra por cualquier medio (por ejemplo, cuando vemos televisión o se escucha radio).
- La adaptación, que en general implica cualquier utilización de la obra que signifique su modificación o transformación, incluyendo la traducción, así como el control sobre obras que deriven de la original.
- La distribución, mediante la puesta a disposición al público del soporte material original que contiene la obra, o bien de sus reproducciones.

## ¿Cómo se protegen los derechos de autor?

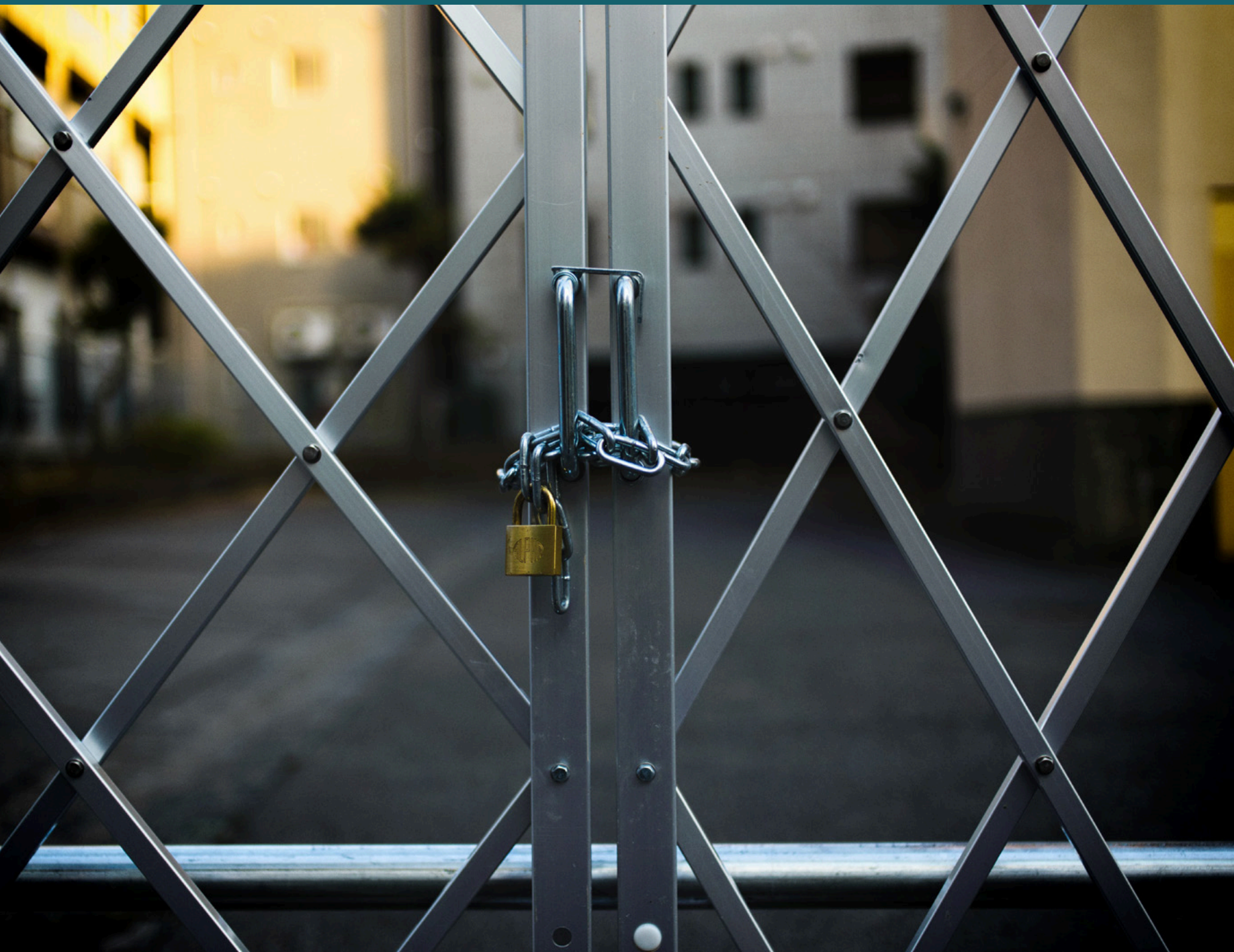
En Chile las obras intelectuales se protegen por el sólo hecho de la creación de la obra. En términos simples, se protegen de manera automática, a diferencia de las patentes de invención, dibujos y diseños industriales y marcas comerciales.

No obstante, si bien no es requisito depositar las obras en el registro de Derecho de Autor del Departamento de Derechos Intelectuales para que sean protegidas legalmente, se recomienda su registro, en caso de obras de un valor intelectual estratégico o que pertenezcan a la UDP de acuerdo a lo indicado en su Política de Propiedad Intelectual, para consignarlo como medio de prueba ante un eventual litigio.





## 2.3 OTRAS CLASES DE PROTECCIÓN INTELECTUAL



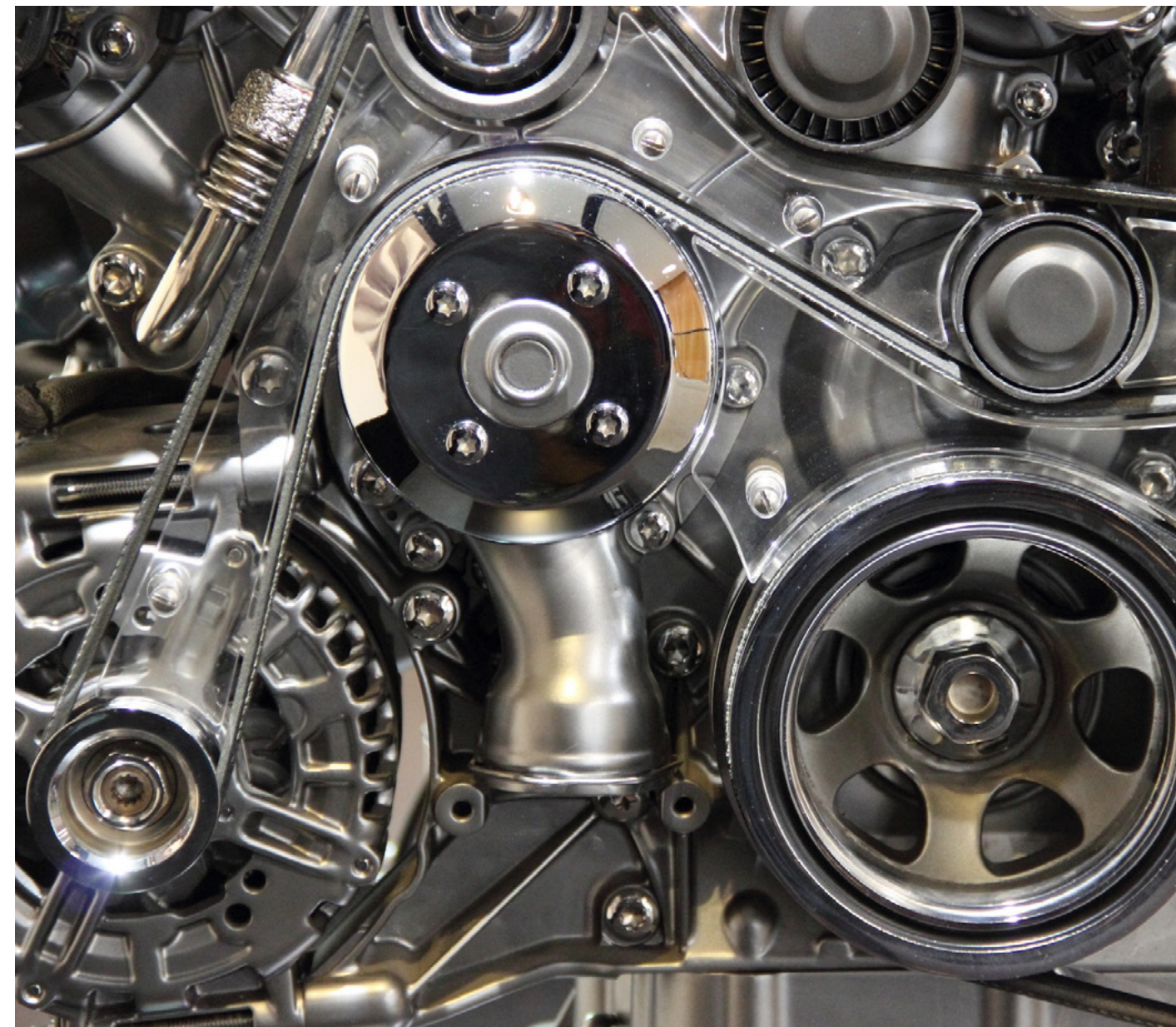
# KNOW HOW

Es el conjunto de conocimientos y actividades desarrolladas por persona natural o jurídica, adquiridas a través de la experiencia e investigación, por lo tanto, difícil de imitar por terceros. Ejemplos de esto son técnicas, datos confidenciales de clientes y proveedores, teorías, entre otras.

El know how, que debe ser novedoso y distinto a otras técnicas proporciona exclusividad para utilizar y mantener este conocimiento sobre un proceso u objeto, convirtiéndose en una importante ventaja competitiva para quien lo posee.

Para su protección, el instrumento legal más eficaz es el contrato de confidencialidad aplicado con el debido rigor a cada una de las partes involucradas (o stakeholders), es decir, con todos los públicos con los que se relaciona la compañía, sostenido en el tiempo y se aplique en todos los contratos de trabajadores, proveedores y colaboradores con los que la empresa entra en contacto.

El know how es susceptible de ser transferido, ya sea a través de un contrato de Know How o a través de otras figuras jurídicas, como puede ser una franquicia, licencia, asistencia técnica, entre otros.



# SECRETO EMPRESARIAL

Por secreto empresarial se entiende cualquier conocimiento técnico que, por su valor competitivo para la empresa, sus dueños y ejecutivos mantienen bajo reserva y confidencialidad. Algunos ejemplos de este tipo de información son los procesos, manuales, técnicas y tecnologías de fabricación, listas y perfiles de clientes, información financiera, métodos de distribución, algoritmos, fórmulas, entre otras.

Para que la información sea considerada como secreto empresarial debe cumplir con los siguientes requisitos:

- La información tiene que ser secreta.
- Debe tener un valor comercial.
- Objeto de medidas razonables para mantener el secreto.

La protección a través de secreto empresarial se puede realizar a través de dos vías no excluyentes:

- **Protección jurídica:** Acuerdos de confidencialidad, acuerdos de no divulgación, marcar documentos como Confidenciales y No Copiar, o
- **Protección fáctica:** Capacitar a los empleados, identificación de los secretos y darle prioridad (valor e importancia), solo algunos pueden conocer el secreto, establecer mecanismos de seguridad y limitar el acceso a los equipos informáticos.



# 3. POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL UDP



# RESEÑA DE LA POLÍTICA INTELECTUAL UDP

La Política de Propiedad Intelectual de la UDP tiene por objetivo regular los derechos y obligaciones entre la universidad y sus académicos, alumnos y colaboradores respecto de las actividades que resulten en la creación, tramitación, protección, explotación y transferencia de Propiedad Intelectual o cualquier otro mecanismo de protección que la ley establezca respecto de privilegios intelectuales o industriales, lo que permite a la universidad fortalecer el desarrollo, protección y difusión de los resultados de investigación, creación e invención, junto con validar el aporte de sus autores e investigadores.

## ¿A quiénes está dirigida?

A los miembros de la comunidad UDP – académicos, colaboradores, alumnos de pre y postgrado – y a proveedores y prestadores de servicios con ocasión del ejercicio de sus funciones, del desempeño de sus obligaciones o de colaboración en la labor educativa e investigativa de UDP.

## Sobre el Derecho de Autor

Por regla general, el titular de los derechos de autor sobre obras de propiedad intelectual, cualquiera sea su forma de expresión, ya sean trabajos, artículos, tesis, memorias y demás obras consagradas en la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, desarrollada por uno o más miembros de la comunidad universitaria, o por cualquier persona que participe en actividades o proyectos de la UDP en cualquier régimen, pertenece al autor respectivo, quien se compromete a reconocer en toda divulgación de la obra, su afiliación a la UDP.

## Sobre la Propiedad Industrial

La Universidad Diego Portales será la titular de los derechos de propiedad industrial, consagrados en la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, sobre marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, secretos empresariales y variedades vegetales que sean desarrollados, creados o inventados por académicos/as, estudiantes o colaboradores/as de la universidad, teniendo la facultad de solicitar el respectivo registro o protección de Propiedad Industrial, así como ejercer derechos sobre ésta. El inventor se compromete a prestar a la UDP el apoyo necesario para concretar la Propiedad Industrial en cuestión, entregando toda la documentación principal y complementaria necesaria, así como mantener la reserva y confidencialidad de la información involucrada hasta finalizado el proceso de obtención de la protección.

En el caso que las patentes concedidas a título de la UDP generen ingresos económicos producto de su explotación comercial, licenciamiento o de cualquier otra forma de comercialización, las partes involucradas recibirán parte de la retribución económica, descontados los correspondientes gastos, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

- a. 60% para el(los) creador(es), investigador(es) o inventor(es).
- b. 15% para la Facultad, Departamento o Centro involucrado.
- c. 15% para la Dirección de Innovación y Desarrollo, con el fin exclusivo en reinversión para proteger los correspondientes derechos de propiedad intelectual y/o transferencia.
- d. 10% para los fondos centrales de la Universidad

# RESEÑA DE LA POLÍTICA INTELECTUAL UDP

## Comunicación

Todo miembro de la Comunidad Universitaria que, con ocasión de su labor académica, profesional o de investigación en cualquier unidad de la UDP, haya hecho un uso significativo de los medios proporcionados por ésta, según lo dispuesto en el punto 11 de la Política, para la realización o desarrollo de cualquier creación, descubrimiento o invención que sea susceptible de protección por concepto de derecho de autor o de propiedad industrial, deberá comunicarlo a la brevedad posible, por escrito, con la máxima discreción, y con anterioridad a cualquier publicación o difusión del trabajo, a la Dirección General de Innovación y Desarrollo, dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y al/la Decano/a de la Facultad que corresponda.

## Confidencialidad

Todo miembro de la comunidad universitaria o cualquier otra persona que participe en actividades o proyectos de la UDP, o que hayan recibido financiamiento de parte de ésta, cualquiera sea su régimen o forma de vinculación, tendrán la obligación de mantener reserva sobre cualquier información que pudiera afectar la obtención de algún derecho de propiedad intelectual y/o industrial por parte de la UDP, para lo cual, al momento de presentar los antecedentes para la protección de la obra, deberán suscribir el respectivo acuerdo de confidencialidad.

## Conflictos de interés

Para estos efectos, se entiende por conflicto de interés toda situación o actividad derivada del ejercicio de las labores propias de cualquier miembro al interior de la Universidad Diego Portales, que presente una contraposición entre sus intereses personales y los intereses institucionales, interfiriendo y comprometiendo su responsabilidad principal con la Universidad, generando perjuicio moral o económico a esta última.

Los conflictos de interés que se enmarquen dentro del ámbito concerniente a la presente Política, deberán ser comunicados oportunamente por todo miembro de la Universidad que crea estar sujeto a uno, ya sea real o aparente, en virtud de su participación en proyectos de investigación aplicada, transferencia tecnológica y protección intelectual e industrial, a la Dirección General de Innovación y Desarrollo de manera formal y escrita, a través de la Declaración de Conflicto de Interés, previo a contraer cualquier obligación o realizar cualquier acto que pueda suponer una situación de conflicto de interés, o inmediatamente de conocido el conflicto después de contraída la obligación o realizado el acto. Dicha declaración será derivada a la Comisión de Propiedad Intelectual para que tome conocimiento y resuelva acerca de la misma.

La resolución acerca de la existencia o no del conflicto de interés será notificada al afectado/a, y al/la Decano/a de la Facultad respectiva o dirección superior jerárquica, según corresponda. El incumplimiento de dicha resolución y la no declaración de posibles conflictos de interés, podrá conducir a la aplicación de la normativa interna de la Universidad.

# RESEÑA DE LA POLÍTICA INTELECTUAL UDP

## Comisión de Propiedad Intelectual

Está conformada por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Secretario General, Director Jurídico, Director de Innovación y Desarrollo, Director de Investigación y Doctorado y dos académicos investigadores, designados por el Consejo Académico a propuesta del Vicerrector de Investigación y Desarrollo, quienes durarán tres años en su cargo y podrán ser reelegidos por un sólo periodo consecutivo.

Serán funciones de esta Comisión:

- a. Asesorar al Vicerrector de Investigación y Desarrollo en materias relacionadas a la aplicación y/o modificación de la Política, así como también proponer actividades u otras tareas pertinentes a la propiedad intelectual e industrial, al interior de la UDP.
- b. Determinar y autorizar si el resultado de una investigación puede ser objeto de protección vía propiedad intelectual o industrial, e indicar la factibilidad de financiamiento para dicho trámite.
- c. Resolver, con aprobación del Comité de Rectoría, situaciones que no estén contempladas en la Política, así como también la interpretación y las dudas que se presenten en la aplicación, ejecución o cumplimiento de ésta.
- d. Proponer al Consejo Académico modificaciones a la Política, incluidas las referentes a la forma de retribución económica proveniente de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
- e. Proponer normas complementarias a la Política.
- f. Conocer y resolver las diferentes controversias señaladas en la Política que puedan suscitarse entre los distintos miembros de la Comunidad Universitaria, incluyendo las controversias relacionadas con la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en la UDP.
- g. Otras actividades de propósito específico encomendadas por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo o el Consejo Directivo Superior en materias de Propiedad Intelectual e Industrial en la UDP.



# 4. PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTELECTUAL





# PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

Las obras, productos o prototipos desarrollados a partir del quehacer académico al interior de la UDP que cuenten con potencial para ser protegidos industrialmente o requieran registro de derecho de autor, según corresponda, deben ser informados a la Dirección General de Innovación y Desarrollo y seguir las siguientes etapas:

1. Comunicación y presentación antecedentes
2. Evaluación preliminar de antecedentes
3. Proceso de estudio protección intelectual
4. Preparación de la solicitud de protección industrial
5. Solicitud de protección
6. Seguimiento
7. Resolución

Dado que el derecho de autor se adquiere por la sola creación de la respectiva obra, la pertinencia su inscripción formal será revisada caso a caso por Dirección General de Innovación y Desarrollo y la Comisión de Propiedad Intelectual, siguiendo un procedimiento similar para su protección, en caso que corresponda.

En el caso de protección industrial, la UDP privilegiará el patentamiento de invención, no obstante, en caso de requerirse otro tipo de protección industrial, podrá ser evaluado por la Dirección General de Innovación y Desarrollo y la Comisión de Propiedad Intelectual.



# ETAPAS DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

Para la solicitud de protección intelectual – derecho de autor y, principalmente, propiedad industrial – se deben seguir los siguientes pasos:

## 1. Comunicación y presentación de antecedentes:

Todo miembro de la comunidad universitaria que desarrolle una obra, producto, prototipo, procedimiento o uso, con ocasión de su labor académica, profesional o de investigación en cualquier Unidad de la Universidad Diego Portales, con un uso significativo de sus recursos materiales e inmateriales y que cuente con un potencial para ser protegido intelectualmente, deberá ponerlo en conocimiento, en el más breve plazo posible, de manera escrita, con máxima discreción y con anterioridad a cualquier publicación o difusión del trabajo, de la Dirección General de Innovación y Desarrollo, dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y al Decano de la Facultad que corresponda con la finalidad de que éstos, en conjunto con la Comisión de Propiedad Intelectual, evalúen la pertinencia y conveniencia de solicitar en el país o en el extranjero protección intelectual a nombre de la Universidad.

El (los) creador(es) involucrados deberán presentar a la Comisión de Propiedad Intelectual, a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo, todos los antecedentes que acrediten que la obra en cuestión es susceptible de protección. En esta línea, la Comisión podrá solicitar al o los creadores una presentación presencial de la obra o invento y de sus alcances.

## 2. Evaluación preliminar de antecedentes:

Los antecedentes presentados serán revisados por la Comisión de Propiedad Intelectual, con asesoría de un estudio especializado en protección intelectual, de ser necesario, para determinar la pertinencia de protección de la obra, en base al estudio preliminar de los antecedentes entregados. En caso de ser positiva, se generará una estrategia y recomendaciones para entregar una adecuada protección a la obra (derecho de autor, patente de invención, modelo de utilidad, entre otros). En caso contrario, si se estima que no procede la solicitud de una patente de invención, modelo de utilidad u otro tipo de mecanismo de protección, por considerarlos comercialmente de poco interés o por otros motivos, los inventores podrán solicitar por escrito la cesión de la titularidad de propiedad industrial en su propio nombre, y realizar por cuenta propia todos los trámites para su protección, si lo estiman conveniente. Sin perjuicio de lo anterior, el académico o alumno se compromete a reconocer en toda divulgación de la obra, su afiliación a la Universidad Diego Portales.

# ETAPAS DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

## 3. Proceso de estudio protección intelectual:

Luego de verificar la pertinencia de solicitar la protección de la invención por parte de la UDP, se realizará un estudio profundo del estado del arte que permita verificar de manera contundente la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial del invento, en el caso de solicitar patentamiento, de manera de asegurar el éxito para el otorgamiento de la patente. En caso de que este estudio sea desfavorable para la invención, al igual que en la etapa anterior, la universidad informará a los inventores, quienes podrán solicitar por escrito la cesión de la titularidad de propiedad industrial en su propio nombre, y realizar por cuenta propia todos los trámites para su protección, si lo estiman conveniente, comprometiéndose en cualquier caso a reconocer en toda divulgación de la obra, su afiliación a la Universidad Diego Portales.

## 4. Preparación de la solicitud de protección:

Con la participación de un estudio especializado en Propiedad Intelectual (sólo en caso de Propiedad Industrial), se redactará la solicitud de protección correspondiente, el que será revisado por la Comisión de Propiedad Intelectual, en conjunto con el o los creadores, para introducir correcciones o mejoras que hagan más efectiva la solicitud.

## 5. Solicitud de protección:

Con la aprobación de la redacción de la solicitud por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual y de el o los creadores, se procede a realizar la solicitud en los organismos nacionales correspondientes: Departamento de Derechos Intelectuales, en caso de protección de derecho de autor, e INAPI, para propiedad industrial. En este último caso, desde la fecha de solicitud comienzan los plazos para ingresar la solicitud ya sea en fase nacional o en otros países, pudiendo iniciarse también, de manera paralela, las gestiones para su transferencia comercial.

## 6. Seguimiento:

En esta etapa se realiza por parte de la Dirección General de Innovación y Desarrollo, con la asesoría de un estudio especializado en Propiedad Intelectual, un seguimiento del proceso de protección, contestación de objeciones en conjunto con los inventores y los trámites propios de éste para su obtención.

## 7. Resolución:

En esta etapa, el organismo al cual se derivó la solicitud, entrega su resolución positiva o negativa respecto de la concesión de la protección, proceso que puede demorar entre 3 a 5 años para una patente de invención, y un plazo más corto para los derechos de autor.

# ETAPAS DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

## Transferencia:

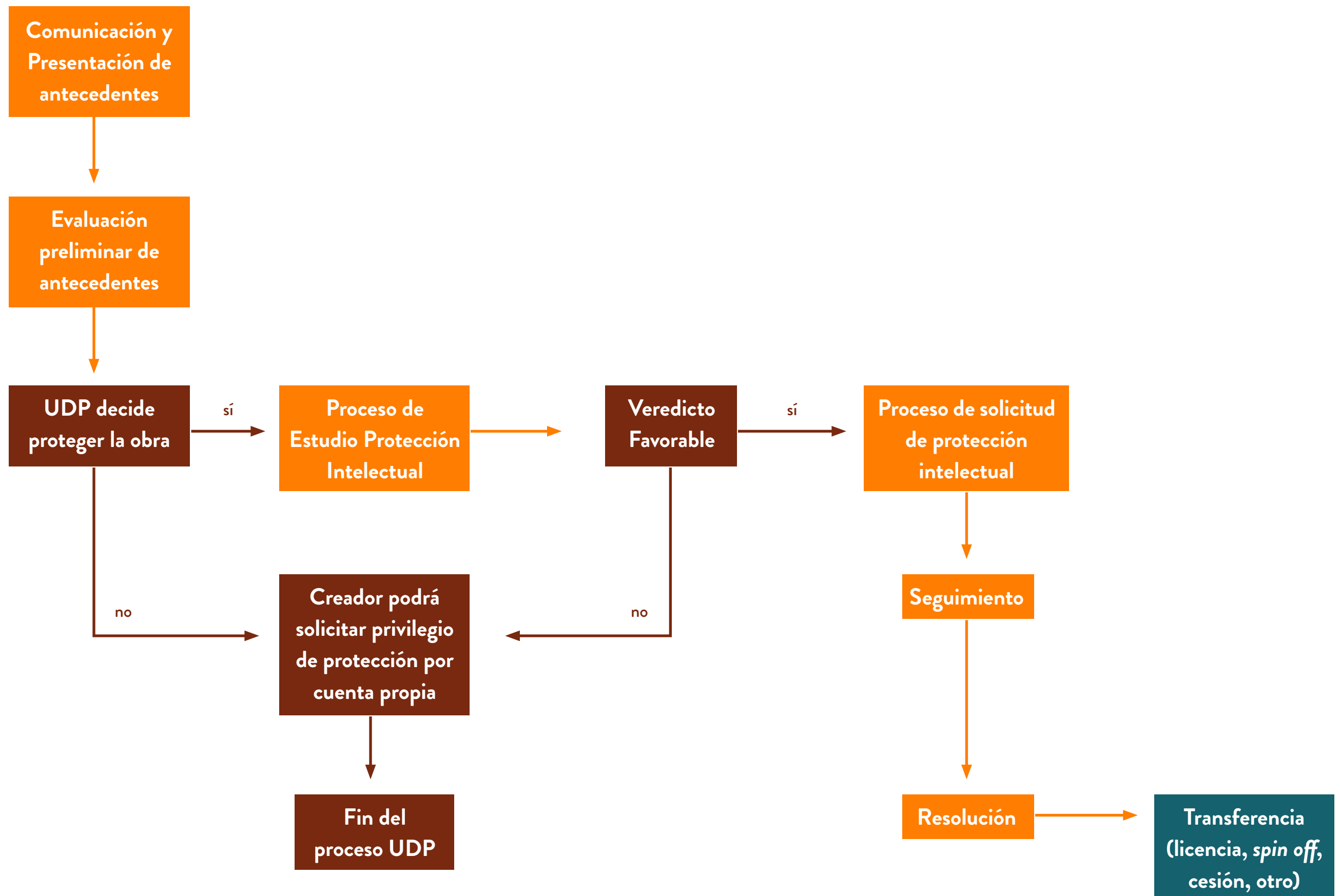
Una vez concedida la patente, y muchas veces en el transcurso de su tramitación, se trabajará en conjunto entre la Dirección General de Innovación y Desarrollo, investigador(es) y terceros para generar las estrategias y negociaciones de transferencia tecnológica y/o comercialización de la invención, ya sea a través de licenciamiento, venta, spin off u otros mecanismos para ello.

Esta última no es una etapa propiamente tal de la protección intelectual, sin embargo, es un paso importante para la difusión del conocimiento aplicado, plasmado en la protección intelectual, y darle utilidad dentro de su correspondiente industria.



# ETAPAS DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

Cuadro esquemático de las etapas de solicitud de protección intelectual



# DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CADA ETAPA

## 1. Comunicación y presentación de antecedentes:

- Resumen Ejecutivo del proyecto de invención firmado por el/la decano/a de la Facultad de origen.
- Formulario de Revelación de Invención o de la Obra, según corresponda, firmado por el(los) inventor(es).
- Declaración de Autoría y No Infracción a la Propiedad Intelectual de Terceros, firmado por el(los) inventor(es).
- Acuerdo de confidencialidad y No Divulgación: Firmado por cada inventor/autor del proyecto y por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, o el correspondiente representante legal de la universidad.
- Declaración de Conflictos de Interés: Firmado por cada inventor/autor del proyecto.
- Dibujos y Esquemas, si corresponden.
- Informe del Comité de Ética y/o Bioseguridad, si corresponde de acuerdo a la naturaleza de la creación.
- Toda documentación técnica pertinente que permita comprender la obra intelectual o el invento, que justifiquen su aporte, novedad, aplicación industrial y/o nivel inventivo, y evaluar la factibilidad de protección de la obra o invento.

## 2. Evaluación:

- Declaración de Estado de Protección Intelectual, donde se especifique la intención de la Universidad de iniciar las gestiones de apoyo tendientes a la protección de la obra o invento, teniendo un plazo de 60 días desde la fecha de presentación de los antecedentes para emitir el documento. En caso de que la universidad desista de realizar las gestiones de protección, indicará en el mismo documento su intención de ceder su derecho de titularidad sobre la intención a través de desistimiento de cualquier acción tendiente a la protección intelectual, de manera que el/los inventor/es puedan iniciar por cuenta propia y recursos las gestiones para la solicitud de protección intelectual.
- Información adicional que complemente la entregada en la presentación de antecedentes de ser necesaria.

## 3. Proceso de estudio protección intelectual:

- Declaración de Estado de Protección Intelectual. En esta nueva declaración se especificará, luego de contar con un estudio del arte previo y antecedentes acabados de la obra o invención, la intención de la universidad de proteger o no la obra o invento, así como su compromiso a apoyar administrativa y financieramente la solicitud protección intelectual de la obra/invención ante los organismos oficiales pertinentes, de acuerdo al derecho de titularidad consagrado en la Política de Propiedad Intelectual de la universidad, con el apoyo permanente del/los inventor(es) en todo el proceso. En el caso que la universidad desista de realizar las gestiones de protección, indicará en el mismo documento su intención de ceder su derecho de titularidad al/ inventor(es), quien(es) podrá(n) iniciar por cuenta propia y recursos las gestiones para la solicitud de protección intelectual.
- Información adicional que complemente la entregada en la presentación de antecedentes de ser necesaria.

# DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CADA ETAPA

## 1. Comunicación y presentación de antecedentes:

- Resumen Ejecutivo del proyecto de invención firmado por el/la decano/a de la Facultad de origen.
- Formulario de Revelación de Invención o de la Obra, según corresponda, firmado por el(los) inventor(es).
- Declaración de Autoría y No Infracción a la Propiedad Intelectual de Terceros, firmado por el(los) inventor(es).
- Acuerdo de confidencialidad y No Divulgación: Firmado por cada inventor/autor del proyecto y por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, o el correspondiente representante legal de la universidad.
- Declaración de Conflictos de Interés: Firmado por cada inventor/autor del proyecto.
- Dibujos y Esquemas, si corresponden.
- Informe del Comité de Ética y/o Bioseguridad, si corresponde de acuerdo a la naturaleza de la creación.
- Toda documentación técnica pertinente que permita comprender la obra intelectual o el invento, que justifiquen su aporte, novedad, aplicación industrial y/o nivel inventivo, y evaluar la factibilidad de protección de la obra o invento.

## 2. Evaluación:

- Declaración de Estado de Protección Intelectual, donde se especifique la intención de la Universidad de iniciar las gestiones de apoyo tendientes a la protección de la obra o invento, teniendo un plazo de 60 días desde la fecha de presentación de los antecedentes para emitir el documento. En caso de que la universidad desista de realizar las gestiones de protección, indicará en el mismo documento su intención de ceder su derecho de titularidad sobre la intención a través de desistimiento de cualquier acción tendiente a la protección intelectual, de manera que el/los inventor/es puedan iniciar por cuenta propia y recursos las gestiones para la solicitud de protección intelectual.
- Información adicional que complemente la entregada en la presentación de antecedentes de ser necesaria.

## 3. Proceso de estudio protección intelectual:

- Declaración de Estado de Protección Intelectual. En esta nueva declaración se especificará, luego de contar con un estudio del arte previo y antecedentes acabados de la obra o invención, la intención de la universidad de proteger o no la obra o invento, así como su compromiso a apoyar administrativa y financieramente la solicitud protección intelectual de la obra/invención ante los organismos oficiales pertinentes, de acuerdo al derecho de titularidad consagrado en la Política de Propiedad Intelectual de la universidad, con el apoyo permanente del/los inventor(es) en todo el proceso. En el caso que la universidad desista de realizar las gestiones de protección, indicará en el mismo documento su intención de ceder su derecho de titularidad al/ inventor(es), quien(es) podrá(n) iniciar por cuenta propia y recursos las gestiones para la solicitud de protección intelectual.
- Información adicional que complemente la entregada en la presentación de antecedentes de ser necesaria.

# DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CADA ETAPA

## 4. Preparación de la solicitud de protección:

- Acuerdo de Cesión Derechos para Solicitud de Protección Industrial.
- Información adicional que complemente la entregada en la presentación de antecedentes de ser necesaria.
- Actas de reuniones entre los inventores y el estudio que realizará la solicitud de patentamiento para afinar los aspectos técnicos de la solicitud.

## 5. Solicitud de protección:

- Acuerdo de Cesión de Derechos para Solicitud de Protección Industrial.
- Información adicional que complemente la entregada en la presentación de antecedentes de ser necesaria.
- Suscripción de la solicitud de patente de invención de la UDP ante el organismo de protección intelectual correspondiente.

## 6. Seguimiento

- Información adicional que complemente la entregada en la presentación de antecedentes de ser necesaria, ante eventuales observaciones que pudiese hacer el organismo ante el cual se realizó la solicitud.

Cualquier consulta respecto a la aplicación de la Política de Propiedad Intelectual UDP, este Manual o respecto a alguna obra o invención realizada al interior de la UDP, puede dirigirla a la Dirección General de Innovación y Desarrollo, [innovacion@udp.cl](mailto:innovacion@udp.cl) o al +56222130151

<https://investigacioneinnovacion.udp.cl>



**udp** UNIVERSIDAD  
DIEGO PORTALES