



SANTO
TOMÁS®

**GUÍA PRÁCTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 03. ASPECTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL VINCULADOS A LA INVESTIGACIÓN **

El propósito de esta guía es orientar a la comunidad de académicos, docentes, estudiantes y todos los involucrados en la producción, desarrollo y uso de materiales y recursos educativos, respecto a las prácticas, normas, regulaciones y prohibiciones relativas al derecho de autor y propiedad intelectual a fin de promover los principales conceptos asociados y resolver inquietudes que comúnmente surgen en torno a ésta temática y aclarar las instancias para canalizar otras eventuales inquietudes en la práctica.



¿Qué podemos proteger a través de la propiedad intelectual en relación con la investigación que se desarrolla en la Universidad?

A través de la propiedad intelectual se pueden proteger los resultados de la investigación y desarrollo producto de la actividad universitaria.

Tal como se señaló en guías anteriores, las investigaciones pueden generar obras amparadas por el derecho de autor, o bien resultados susceptibles de protegerse a través de la propiedad industrial, teniendo especial relevancia las patentes de invención.

¿Qué es una patente de invención y qué requisitos debe reunir?

Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, la que a su vez constituye toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Las patentes podrán obtenerse para toda invención, cualquiera sea el campo de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Una invención se considera nueva, cuando no exista con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que ha 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 o de la prioridad reclamada en virtud del Convenio de París o el PCT.

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria.

¿Es todo patentable?

No. En Chile, no son patentables:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Tampoco son patentables los



- procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.
- c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
 - d) 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.
 - e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, que sea nuevo, inventivo y con aplicación industrial y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.
 - f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, y que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.
 - g) Los inventos cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

¿Cómo se tramitan las patentes de invención?

Para que una patente de invención tenga valor en Chile se debe obtener su ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)



Para ello, es necesario presentar una solicitud formal, acompañando una serie de antecedentes entre los que se cuentan el formulario INAPI de presentación de patentes, el comprobante de pago en tesorería de la tasa inicial de tramitación, la memoria descriptiva y el pliego de reivindicaciones. La memoria descriptiva consiste en un documento que detalla antecedentes y características técnicas suficientes sobre la invención que permitan entender y demostrar el alcance de la misma, conforme a lo establecido en el reglamento. La memoria descriptiva debe apoyarse en al menos un ejemplo concreto o una modalidad preferida de realización, que deberá estar fundado en evidencias técnicas, precisas y concretas, con el objeto de demostrar la reproducibilidad y el alcance de la invención.

Por su parte el pliego de reivindicaciones constituye una lista de las denominadas reivindicaciones o cláusulas que definen la materia para la cual se desea protección mediante la patente. Las reivindicaciones deberán ser claras, precisas y concisas, y estar enteramente sustentadas en la memoria descriptiva.

Con dichos antecedentes se presenta la solicitud de patente la que cumple diversas etapas:

- 1) Presentación:** Se presentan los antecedentes al INAPI, más el pago de la tasa de solicitud que asciende a 1 UTM.
- 2) Examen formal:** Se analiza si se han acompañado en debida forma todos los antecedentes.
- 3) Publicación en el Diario Oficial:** Una vez emitida la aceptación formal, un resumen o extracto de la solicitud se debe publicar en el Diario Oficial. Se debe esperar 45 días hábiles para que terceros se opongan a la solicitud.
- 4) Nombramiento de perito:** Vencidos 45 días hábiles de la publicación se deben pagar los honorarios periciales.
- 5) Informe pericial:** El perito que acepta el cargo, acreditado el pago del peritaje emite un informe aceptando o rechazando el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad del invento a lo que el solicitante puede contestar.
- 6) Resolución definitiva:** Con los informes, oposiciones y contestaciones el INAPI, a través del Director Nacional, acepta o rechaza la solicitud de patente. De dicha resolución se puede apelar al Tribunal de Propiedad Industrial y eventualmente llegar a la Corte Suprema.

Una vez aceptada la patente se debe acreditar el pago de tasa final.



¿Cuál es la vigencia de una patente?

Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud ante el INAPI. ¿Cuál es el ámbito territorial de una patente?

Las patentes de invención, por regla general, sólo son válidas dentro del territorio del Estado que las ha concedido, por lo que no existe una “patente internacional”. Sin embargo, existen una serie de tratados internacionales para facilitar la obtención de los registros en diferentes países, entre los que destacan el PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes), el cual es un sistema de tramitación internacional de patentes de invención y de modelos de utilidad. Permite, mediante un procedimiento simplificado de tramitación de las solicitudes, ingresar a diversos países con una misma solicitud, manteniendo la fecha de prioridad. La decisión final de aceptación o no al registro de una patente corresponde a cada país en particular, y el Convenio de París, que permite que el solicitante de una solicitud de patente de invención en alguno de los países contratantes, goce para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad. El derecho de prioridad consiste en que el solicitante puede reivindicar la prioridad de una solicitud anterior respecto de solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero estas últimas deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud.

¿Qué derechos otorga una patente a su titular?

El titular tiene los siguientes derechos exclusivos:

- a) Cuando la patente recae en un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta, comercialización o importación del producto objeto de la patente, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados; y
- b) Cuando la patente recae en un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta, comercialización o importación del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.



¿Qué es una licencia?

Una licencia es contrato o acuerdo por el cual el titular de la propiedad intelectual autoriza al otro, mediando o no un precio, el uso de la tecnología patentada, en forma exclusiva o no exclusiva.

Si se desea hacer uso de una tecnología patentada, deberá obtenerse una licencia por parte de su titular.

¿Qué Unidad de Santo Tomás es la encargada de responder dudas o consultas sobre la tramitación y uso de una patente de invención?

La Dirección de Investigación Aplicada e Innovación (dependiente de la Vicerrectoría Académica, de Investigación y Postgrado) en la UST, y la Vicerrectoría Académica en el IPST – CFTST.

¿Pueden generarse obras susceptibles de ser protegidas por derechos de autor asociadas a una actividad investigativa? ¿Cuál se protege primero?

Sí, a partir de la actividad investigativa pueden generarse obras susceptibles de ser protegidas a través del derecho de autor, tales como artículos científicos y publicaciones. De acuerdo con nuestra legislación, el derecho de autor nace automáticamente con la creación de la obra. Respecto a la titularidad sobre estos derechos, habrá que estarse a lo señalado por el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad.

¿Qué prevenciones generales debe tener un investigador al momento de realizar su actividad investigativa, para no vulnerar derechos de autor de terceros?

Los investigadores deberán en todo momento reconocer el trabajo de terceros, a través de la correcta utilización de citas. Igualmente, se debe reconocer el trabajo de las personas involucradas en la investigación. Se recomienda consultar el uso de citas ante la Jefatura correspondiente en caso de dudas.



¿Es recomendable que un investigador utilice fuentes que cuentan con licencias Creative Commons?

Esta clase de licencias tienen un amplio uso y pueden resultar de gran utilidad para los investigadores, sin embargo, es importante revisar detenidamente los términos de la licencia en cuestión a fin de tener claridad respecto de los usos que esta autoriza y las condiciones que impone al licenciatario. Por otra parte, a menudo las licencias Creative Commons no otorgan garantías respecto de la titularidad de los derechos, por lo que suponen un riesgo ante eventuales reclamaciones de terceros.

¿De quién son los derechos de autor de una investigación dirigida por un académico, pero en la cual hay participación de alumnos de pre y/o postgrado?

Para determinar la titularidad de los derechos de autor respecto a las obras que resulten de un proyecto de investigación, habrá que atender a lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad y a los acuerdos particulares que hayan sido suscritos. En caso de no haber una regla especial los derechos de autor son del autor o coautores, sean académicos o estudiantes.

¿La ley de Propiedad Intelectual reconoce las categorías de autores por correspondencia o primer/segundo autor?

No, la ley de Propiedad Intelectual no hace dicha distinción, sin perjuicio de que reconoce la posibilidad de que una obra tenga más de un autor, lo que conoce como coautoría.

¿Debo considerar coautor a un investigador que solo proporciona gráficos de apoyo en la elaboración de un paper o publicación científica?

Si los gráficos son creación de dicho investigador, deberá reconocerse su autoría sobre los mismos, aunque no sea considerado como autor respecto de la publicación.



¿Es lícito ‘parafrasear’ a otro autor en una publicación científica, haciendo la cita correspondiente?

Según el artículo 71 B de la ley de Propiedad Intelectual, es lícita la inclusión en una obra, sin remunerar ni obtener autorización del titular, de fragmentos breves de obra protegida, que haya sido lícitamente divulgada, y su inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y autor.

¿Solo existe un estilo de citación válida para la ley de Propiedad Intelectual o puede ser cualquiera?

No, la ley sólo señala que necesariamente se debe mencionar la “fuente, título y autor” de la obra citada, no distinguiendo entre los diferentes estilos de citas existentes, por lo que la cita mínima es la mencionada forma, aun cuando los estándares de cita, desde la perspectiva académica (ej. Norma ISO 690, Norma APA, Norma Chicago, Norma Vancouver u otra), puedan ser mayores.