



OTL

OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO



Universidad
de Valparaíso
CHILE

● IDEA



GESTIÓN



**MANUAL
DEL
INVENTOR**

● INDUSTRIA



INTRODUCCIÓN

Dentro de la Misión de la Univesidad de Valparaíso está el generar y difundir el conocimiento, por su compromiso fundamental con el desarrollo regional y nacional.

Este manual ha sido diseñado pensando en este compromiso, como una herramienta de apoyo y consulta para la labor de creación e innovación de los distintos actores de la comunidad universitaria, tanto funcionarios, académicos y estudiantes.

Este manual a sido elaborado en conjunto entre la Universidad de Valparaíso y el estudio de abogados Silva & CIA.



INDICE

¿QUÉ ES LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA?	04	¿QUÉ SE CONSIDERA UNA INVENCION?	17
¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?	07	1. Requisitos para Patentar una Invención	18
Propiedad Industrial	09	2. Materias no Patentables	20
Derechos de Autor	09	3. Derechos Conferidos por una Patente	24
Derechos de Obtentor (Registro Variedades Protegidas)	09	PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD PATENTE DE INVENCION	25
TIPOS DE PROTECCIÓN	12	TRAMITES NACIONALES	26
A. Patente de Invención	13	TRAMITACIÓN ANTE INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	28
B. Modelos de Utilidad	13	TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE CONVENIO DE PARIS	33
C. Secretos Industriales	13	TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION (PCT)	34
D. Topografías de Circuitos Integrados	14	TRÁMITES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD	39
E. Diseños Industriales	14	EL ROL DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO UV	43
F. Dibujos Industriales	14		
G. Marcas Comerciales	14		
H. Indicaciones Geográficas	14		
I. Denominación de Origen	15		
J. Derechos de Autor	15		
K. Derechos Conexos	15		
L. Variedades Vegetales	15		

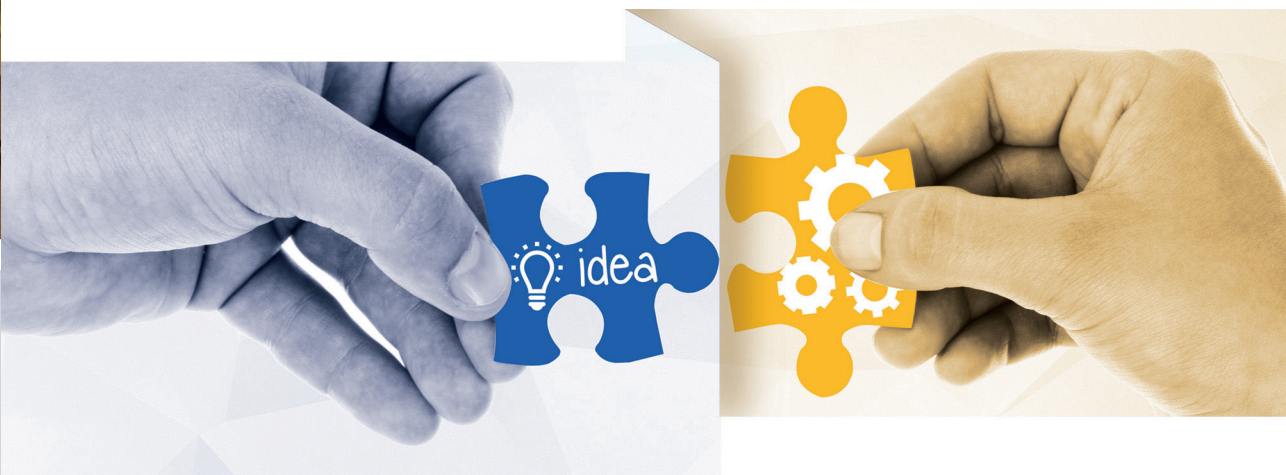
¿QUÉ ES LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA?



La **TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA** es el fenómeno mediante el cual se produce una transmisión o traspaso científico, tecnológico, del conocimiento, de los medios y de los derechos de explotación hacia la sociedad en general, con el fin de transformar o crear nuevos productos, procesos o la prestación de servicios contribuyendo así al bienestar social.

Asimismo, como elemento necesario para que la Transferencia Tecnológica pueda materializarse, es necesario analizar el rol que cumple el proceso de innovación, que tiene por objeto crear y otorgar valor agregado al proceso, producto o servicio en un mercado determinado, en otras palabras es la transformación de un proceso, producto o servicio novedoso en un tangible explotable comercialmente en un determinado mercado.

Todo lo anterior, no es posible de llevar a cabo sin la Investigación y Desarrollo (I+D) que es la actividad previa necesaria a realizar para poder identificar las necesidades de la industria nacional y la sociedad en general.

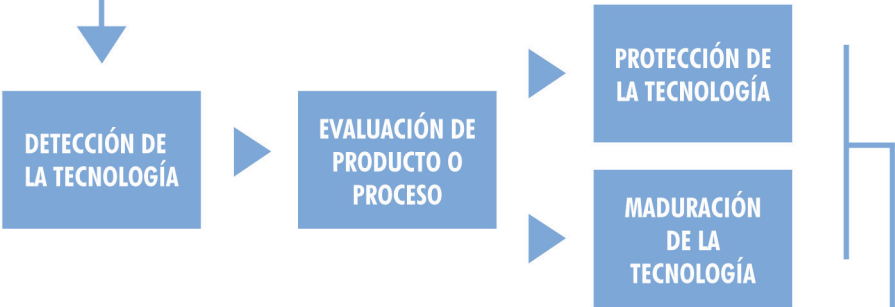


FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA

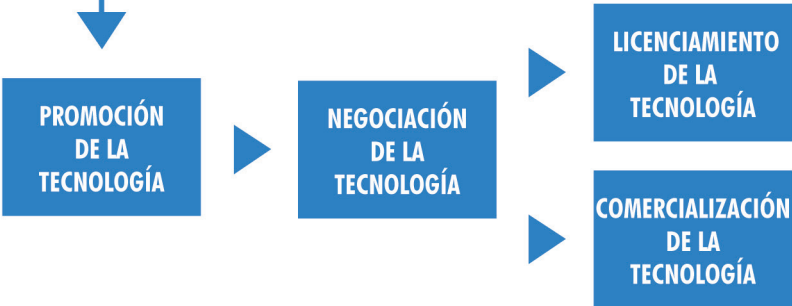
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO



EVALUACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA



TRASPASO DE LA TECNOLOGÍA

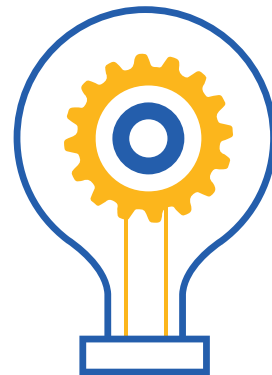


¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?



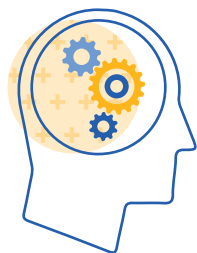
En el sentido amplio y moderno, la propiedad intelectual comprende los derechos relativos a toda creación de la mente e ingenio humano:

- ▶ Otorga a su titular derechos exclusivos y excluyentes respecto a la utilización de su obra por un plazo determinado.
- ▶ Protege los intereses de los creadores.
- ▶ Es un bien intangible, que puede transformarse en un activo con valor económico y transable.



Lo que se protege no son las ideas, si no que su forma de expresión ya que las ideas son libres.

En Chile existen tres áreas para clasificar las distintas categorías de la Propiedad Intelectual:



PROPIEDAD INDUSTRIAL

Comprende las patentes de invención, secretos industriales, marcas comerciales, diseños y dibujos industriales, e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

En Chile, la institución a cargo del registro de estos derechos es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), perteneciente al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. la normativa que rige dichos derechos se encuentra en la Ley 19.039 y su Reglamento respectivo.



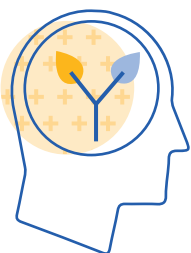
DERECHOS DE AUTOR

Comprende los derechos patrimoniales y morales sobre una obra intelectual, así como también los derechos conexos.

La institución nacional encargada del registro de estos derechos es el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI), dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), perteneciente al Ministerio de Educación.

El derecho de autor y los derechos conexos se encuentra regulado en ley N° 17.336 y su reglamento respectivo.

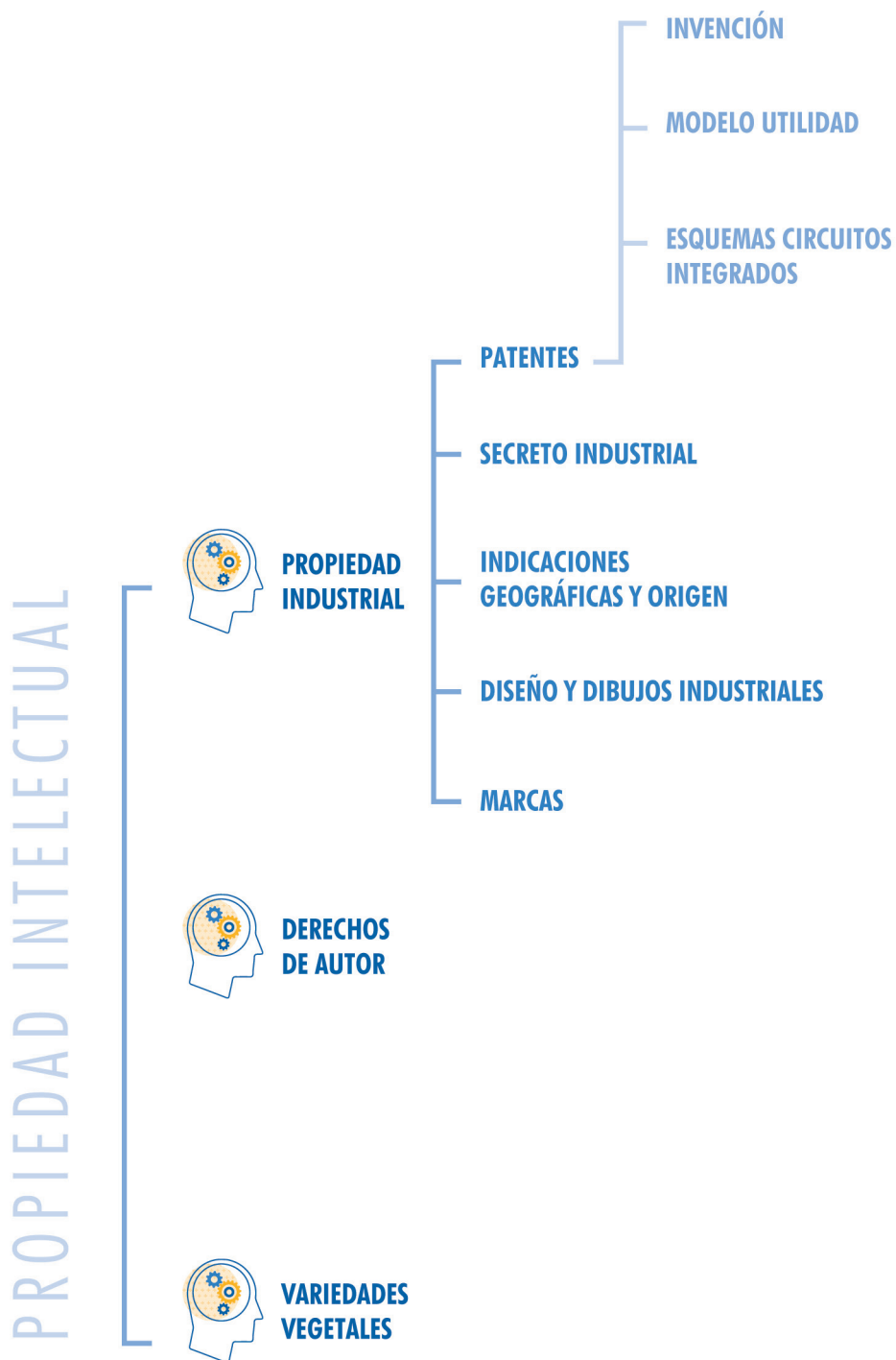
DERECHOS DEL OBTENTOR (REGISTRO DE VARIEDADES PROTEGIDAS)

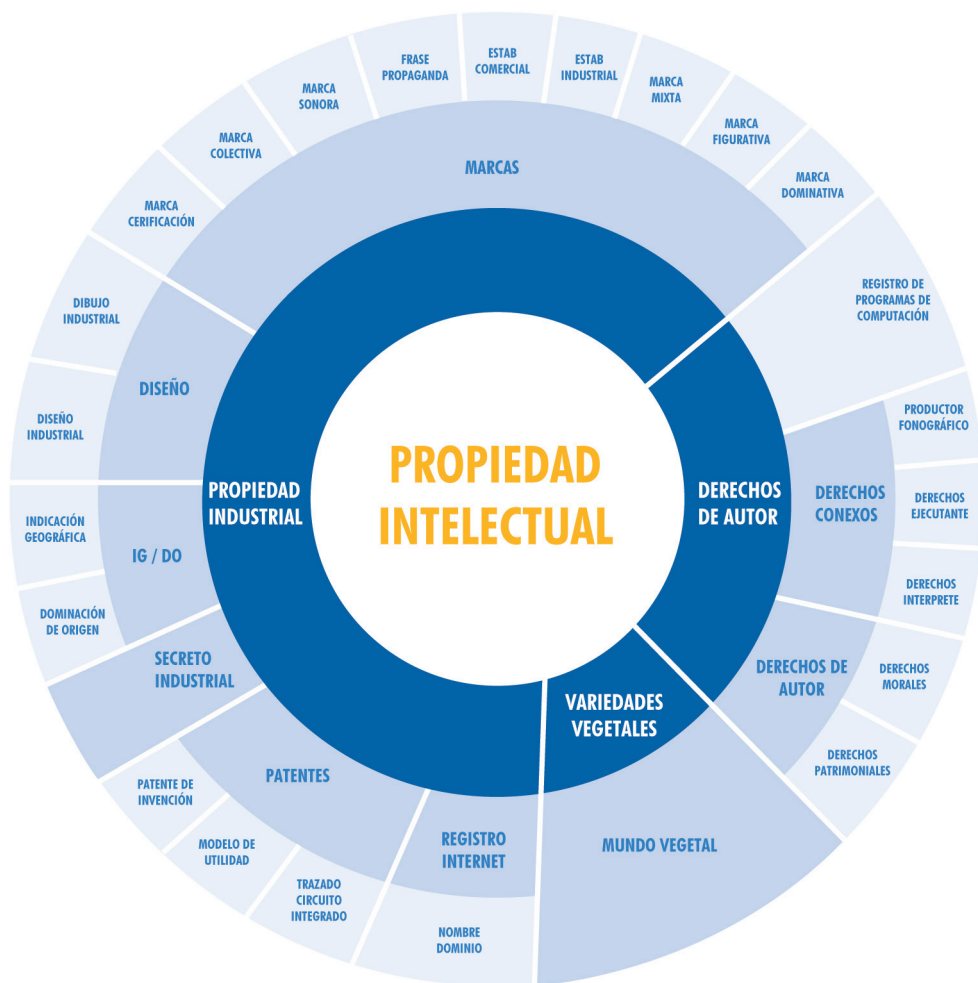


Es el reconocimiento de derechos a una persona natural o jurídica, a través de la inscripción de una nueva variedad vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

En nuestro país, dicho registro es administrado por la División Semillas del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), perteneciente al Ministerio de Agricultura y se encuentra regulado en la ley N° 19.342.

En el siguiente esquema, se explica las distintas categorías y el alcance que tiene la Propiedad Intelectual:

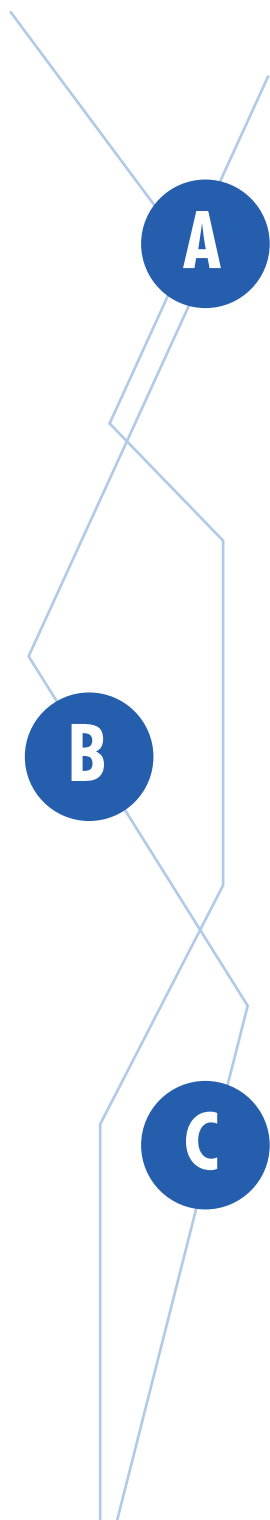




TIPOS DE PROTECCIÓN



La propiedad intelectual comprende varias figuras que brindan protección a las creaciones del intelecto. Estos tipos de protección interactúan entre sí y son esenciales en el proceso de transferencia tecnológica y en la I+D.



PATENTE DE INVENCION

Es un derecho que otorga un determinado Estado al solicitante, para que este pueda fabricar, comercializar y usar de forma exclusiva en el mercado la materia reivindicada en la patente. Esto por un tiempo determinado (regla general 20 años).

El derecho exclusivo es otorgado por una institución estatal que en Chile se denomina INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial). Mientras que en Estados Unidos de América se llama USPTO (United States Patent Office) y en Europa se denomina EPO (European Patente Office).

MODELOS DE UTILIDAD

Todo aparato, instrumento, herramienta, dispositivo y objeto o parte del mismo, en que se pueda proteger tanto su forma como su función, y siempre que produzca una determinada utilidad.

SECRETOS INDUSTRIALES

Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales que no se encuentre protegido por una patente, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a la empresa o institución una ventaja competitiva en el mercado.



D

TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Consiste en una disposición o esquema tridimensional de elementos que componen un circuito integrado. La arquitectura del esquema y orden de elementos obedece a la función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar.

E

DISEÑOS INDUSTRIALES

Comprende toda forma tridimensional asociada a cualquier artículo ya sea artesanal o industrial para la elaboración de otras unidades. El diseño debe distinguirse de sus similares por su configuración geométrica y dar lugar a una apariencia especial.

F

DIBUJOS INDUSTRIALES

Consiste en una disposición o conjunto de figuras, líneas o colores, las cuales se desarrollan en un plano (bidimensional) para su incorporación a un producto industrial.

G

MARCAS COMERCIALES

Son signos que permiten al consumidor distinguir productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales en el mercado.

H

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Identifican a un determinado producto como originario de un lugar, región o país siempre que tengan una calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico.



I

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Es un tipo de indicación geográfica, que comprende además factores naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto.

J

DERECHOS DE AUTOR

Comprende todos los derechos relativos a la creación de obras del intelecto humano en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión.

K

DERECHOS CONEXOS

Derivan de los derechos de autor, son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, se otorgan además a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. Los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones, y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión entran en esta categoría.

L

VARIETADES VEGETALES

Comprende el registro de nuevas variedades del mundo vegetal y está abierto a todos los géneros y especies botánicas. La actual legislación reconoce el derecho que el obtentor tiene sobre su variedad, otorgándole la exclusividad para multiplicar y comerciar la semilla o planta de la variedad protegida durante la vigencia de la protección.

PERÍODOS DE VIGENCIA

PATENTE

20 AÑOS DESDE LA PRESENTACIÓN

MODELO DE UTILIDAD

10 AÑOS DESDE LA PRESENTACIÓN

DERECHOS DE AUTOR

TODA LA VIDA DEL AUTOR + 70 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE

VARIETADES VEGETALES

- 18 AÑOS = ÁRBOLES Y VIDES
- 15 AÑOS = TODAS LAS DEMÁS ESPECIES.

¿QUÉ SE CONSIDERA UNA INVENCIÓN?



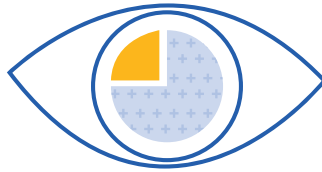
Una invención se puede definir según la mayoría de las legislaciones y la normativa chilena (Ley 19.039) como: ***toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial.*** Este concepto se entiende en su significado más amplio e independiente de la factibilidad económica para ponerlo en práctica.

La característica principal de un invento es que tiene que resolver un problema de naturaleza técnica o funcional, y no de carácter estético, artístico, entre otros. El principal instrumento jurídico para proteger a una invención es una ***patente de invención.***



REQUISITOS DE UNA INVENCION PATENTABLE

No todas las invenciones son patentables, para que sean patentables se deben cumplir todos los requisitos que se señalan a continuación:

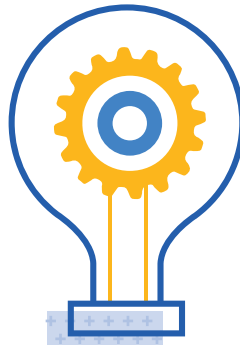


DEBE SER NOVEDOSO

Una invención se considera nueva o novedosa cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá 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 o de la prioridad reclamada de acuerdo al Convenio de París.

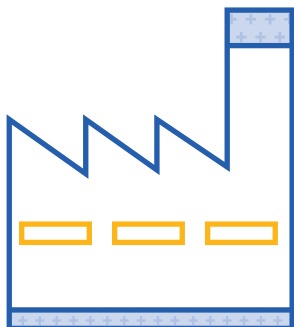
Igualmente, formará parte una solicitud de patente presentada y publicada con anterioridad ante INAPI o en cualquier lugar del mundo con anterioridad a la de la solicitud que se estuviera examinando y que hubiera sido publicada con posterioridad.



DEBE TENER NIVEL INVENTIVO

Se considera que tiene nivel inventivo una invención, si, para un especialista en la materia correspondiente, no le resulta obvia la invención ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica. Es decir, la invención no puede ser deducible de los documentos u otras solicitudes previamente presentadas por el técnico u experto en la materia.

Este es el requisito más difícil de aplicar ya que es bastante subjetivo.



DEBE TENER APLICACIÓN INDUSTRIAL

Una invención se considera que es susceptible de aplicación industrial cuando la materia reivindicada, en principio, pueda ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria. En estos casos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.



NO DEBE ESTAR EXCLUIDA DE LA LEGISLACIÓN

A pesar que el objeto que se desea proteger **Cumpla** con los tres requisitos mencionados anteriormente, existen excepciones en el artículo 37 de la Ley 19.039 que indican lo que no se puede patentar.

MATERIAS NO PATENTABLES

Según lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 que indica que **No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patentes de esta ley:**



A

LOS DESCUBRIMIENTOS, LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS Y LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS

“DESCUBRIMIENTO: Hallazgo de lo que era secreto o estaba escondido.”

No se considera invención y por tanto no es patentable

B

LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES

Excepto los microorganismos que cumplan las tres condiciones generales de patentabilidad. (Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial)

C

PROCEDIMIENTOS BIOLÓGICOS

Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, pero sí son patentables **los procedimientos microbiológicos** para la producción de plantas y animales.

Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

D

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.



E

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.

F

EL NUEVO USO, EL CAMBIO DE FORMA,

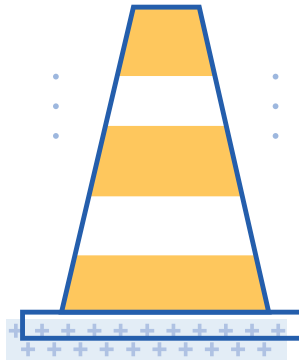
el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines.

En todo caso puede ser patentable el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que este resuelva un problema técnico sin solución previa, en la medida que cumpla con los **3 pilares** y que 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.

G

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:

1. Los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados.
2. Los productos directamente obtenidos por ellos.

Siempre que:

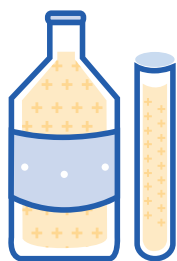
1. Satisfagan la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
2. El material biológico esté adecuadamente descrito.
3. La aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

Por último las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para:

1. 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.
2. 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.

DERECHOS CONFERIDOS POR UNA PATENTE

Los derechos que confiere una Patente Registrada son los siguientes:



La manufactura y comercialización exclusiva del producto o proceso protegido.



El uso exclusivo del invento.



La autorización a terceros de su uso a través de una licencia.



El ejercicio de acciones civiles y penales pertinentes para la protección, resarcimiento del daño causado, y para la incautación y destrucción de mercancías que infringen la patente.



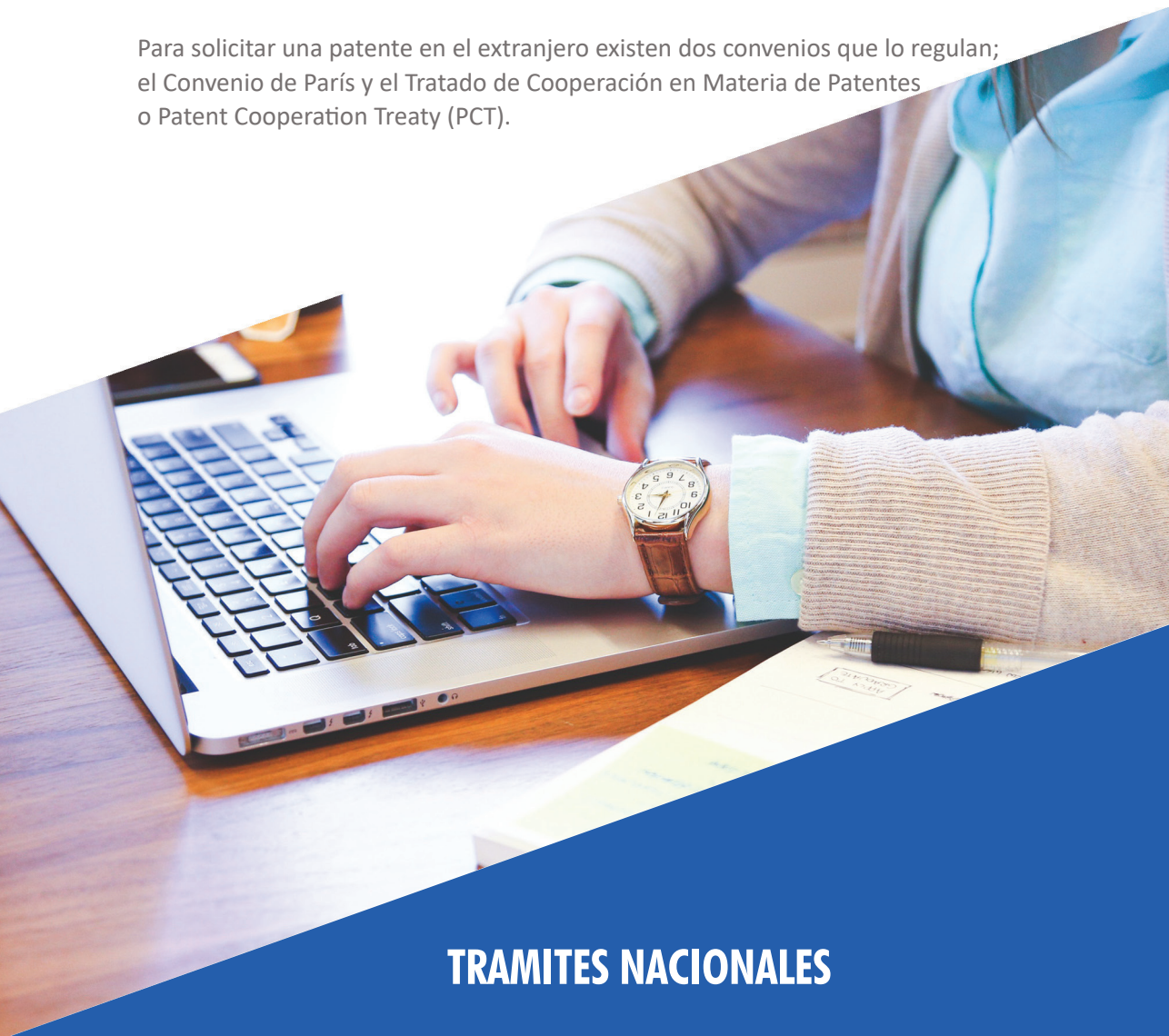
PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD PATENTE DE INVENCIÓN



La Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Valparaíso será el organismo a cargo de coordinar y supervisar la presentación y tramitación de una solicitud de patente de invención u otro medio de protección de propiedad intelectual.

La solicitud de una patente de invención se podrá tramitar en Chile ante INAPI, tanto como en otros países según el mercado que le interese al solicitante o titular.

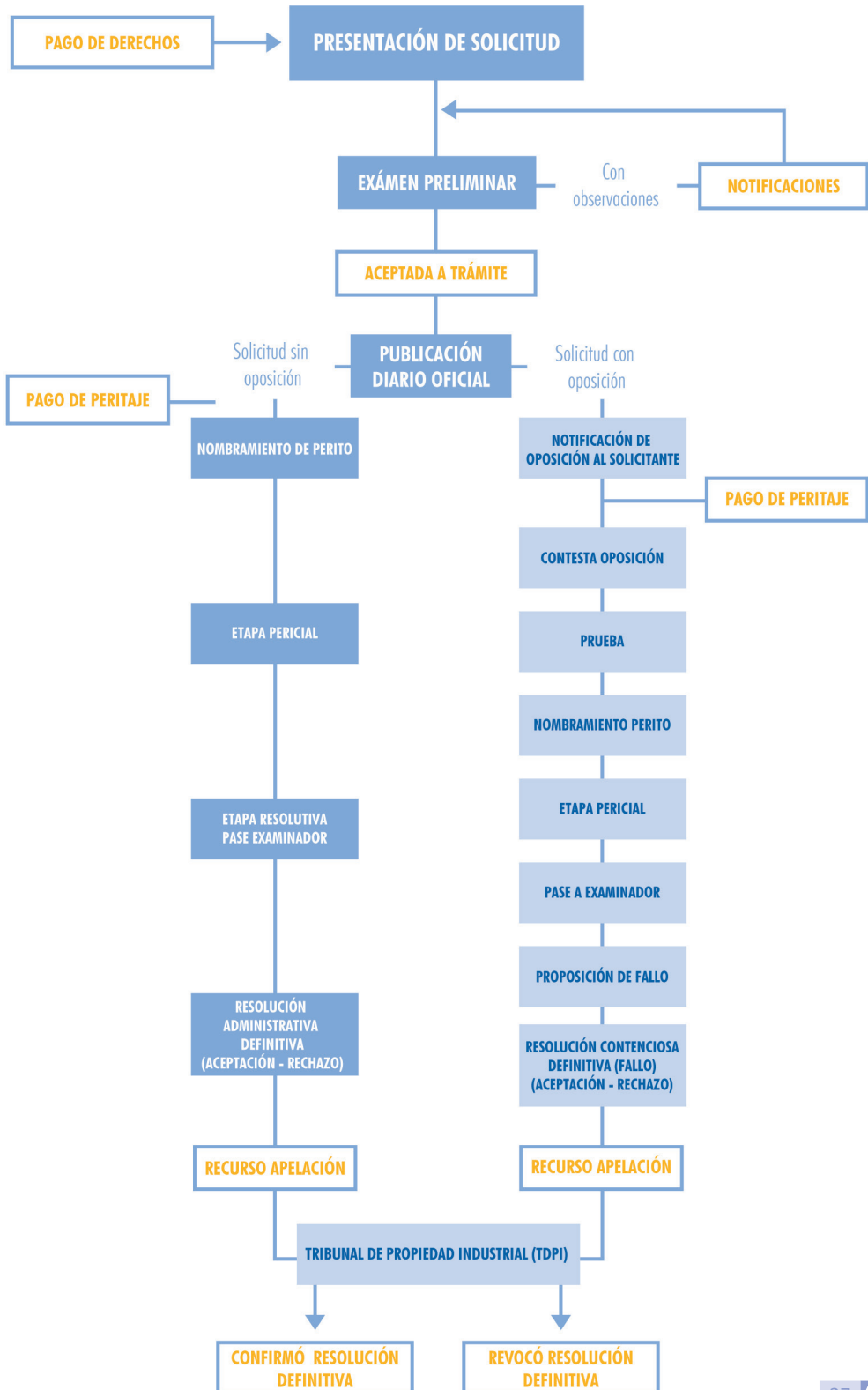
Para solicitar una patente en el extranjero existen dos convenios que lo regulan; el Convenio de París y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT).



TRAMITES NACIONALES

La obtención de una patente requiere el cumplimiento de una serie de formalidades y requisitos, las que constituyen un procedimiento con diferentes etapas.

TRAMITACIÓN SOLICITUD PATENTE



TRAMITACIÓN ANTE INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

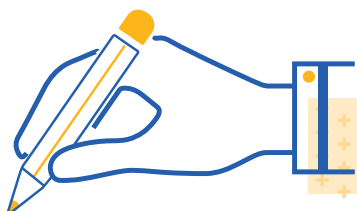
CONTENIDOS DE LOS ANTECEDENTES:

La solicitud de una patente de invención está compuesta por los siguientes documentos:

- ▶ **Solicitud (hoja Ficha)**
- ▶ **Resumen (hoja Técnica)**

Los formularios de Hoja Solicitud y Hoja Técnica se encuentran a la venta en INAPI, también se pueden imprimir desde su página web, gratuitamente.

- ▶ **Memoria descriptiva**



Es un documento que contiene una descripción clara y completa de la materia que se desea proteger a través de la patente.

Según el artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 19.039 contiene lo siguiente:

- Descripción de lo conocido en la materia.
- Descripción de los dibujos acompañados, si existen.
- Descripción detallada de la invención.
- Ejemplo de aplicación, cuando corresponda.

- ▶ **Pliego de reivindicaciones**

Es un documento que comprende el conjunto de descripciones claras y concisas que definen la materia técnica que se busca proteger. Estarán precedidas de un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención (Arts. 41 - 44 Reglamento de la Ley N° 19.039).

- ▶ **Dibujos**

Según el artículo 46 del Reglamento, se entenderá por dibujos tanto los esquemas, diagramas de flujo o los gráficos. (Arts. 46 - 48 Reglamento de la Ley N° 19.039).

2. EXAMEN DE FORMA

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (**INAPI**) deberá realizar un examen preliminar destinado a comprobar que se hayan acompañado los documentos requeridos y que cumplan los requisitos formales mínimos para continuar con la tramitación.

En el Examen Preliminar puede suceder que:

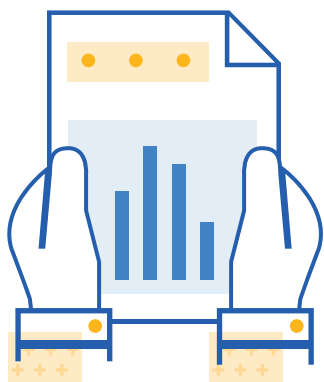


- ▶ **EXISTAN OBSERVACIONES:** El solicitante debe contestar las observaciones dentro de un plazo de 60 días hábiles, realizando las correcciones necesarias o acompañando los documentos requeridos por la autoridad. En caso de no contestar las observaciones, se definirá no presentada la solicitud.

Una vez corregidas las observaciones se pasa a la publicación dentro de los 60 días hábiles desde la resolución que ordena su aceptación.

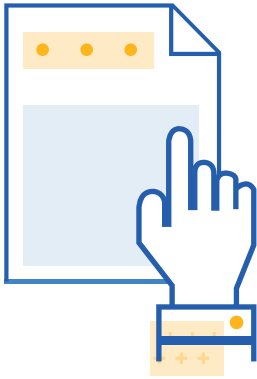
- ▶ **NO EXISTAN OBSERVACIONES:** El solicitante debe requerir la publicación de un extracto de la solicitud al Diario Oficial dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de aceptación del trámite.

3. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD



La solicitud debe ser publicada dentro del plazo de 60 días, sino ésta quedará en la condición de **Abandonada**. Se podrá solicitar el desarchivo de la solicitud dentro de 120 días hábiles contados de la resolución de abandono. En caso contrario, la solicitud se archiva definitivamente.

4. OPOSICIÓN



Dentro del plazo de 45 días, desde la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial, cualquier tercero interesado podrá formular oposición a la solicitud de patente de invención, invocando una de las causales establecidas en la ley. Esto creo que hay que destacarlo, es importante.

5. PAGO DEL ARANCEL PERICIAL



Dentro del plazo de 60 días una vez vencido el plazo para interponer oposición, el solicitante deberá pagar el valor correspondiente a los honorarios del perito y acreditar su pago en INAPI. Si no se acredita el pago la solicitud se tendrá por Abandonada.

6. NOMBRAMIENTO DEL PERITO



Pagado el arancel pericial, INAPI procede a nombrar un perito, experto en el área técnica de la solicitud. Una vez aceptado el cargo por el Perito, debe emitir un informe pericial dentro de un plazo de 60 días (hábiles), con el análisis técnico de la solicitud y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

7. EXAMEN DE FONDO INFORME PERICIAL

El examen de fondo consiste en un análisis técnico de la solicitud, destinado a verificar si se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley N° 19.039.



El perito debe emitir su informe dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha en que aceptó el cargo.

El examen de fondo puede o no contener observaciones a la solicitud que deberá ser notificado.

A su vez el informe pericial puede contener observaciones del perito. En este caso el solicitante posee 60 días hábiles para responder las observaciones del perito.

Si no hay observaciones, la solicitud pasa a revisión formal y queda en estado de ser aceptada.

8. RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley N° 19.039, el Director Nacional de INAPI procederá a dictar resolución de aceptación a registro que otorga el derecho de propiedad industrial



► **ACEPTACIÓN DEFINITIVA**

Concluida la revisión formal, el Director Nacional de INAPI dicta la resolución que otorga la patente de invención.

► **PAGO DE DERECHOS Y ACREDITACIÓN**

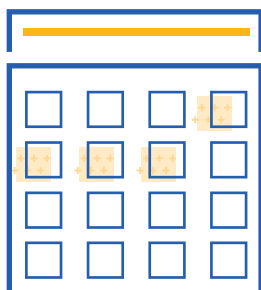
Una vez aceptada la solicitud de patente, el solicitante debe pagar y acreditar dentro de 60 días hábiles desde la notificación de la resolución de aceptación.

De no efectuarse el pago y acreditación dentro de dicho plazo, la solicitud de patente queda en la condición de Abandonada.

► **TÍTULO**

Consecutivamente, INAPI procede a la confección del registro y extiende a petición del interesado el título que da cuenta de la concesión de la patente de invención.

9. PLAZO DE VIGENCIA



► **SOLICITUDES PRESENTADAS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2005:**

La vigencia de una patente de invención es de 15 años contando desde la fecha de otorgamiento del derecho.

► **SOLICITUDES PRESENTADAS DESDE EL 1° DE DICIEMBRE DE 2005:**

La vigencia de una patente de invención es de 20 años contando desde la fecha de presentación de la solicitud en INAPI.

TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE – CONVENIO DE PARIS

El Convenio de París del año 1883 es el encargado de regular en forma amplia la Propiedad Industrial, ya que comprende la normativa sobre patentes, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, denominaciones geográficas y competencia desleal. Este Convenio por la Protección de Propiedad Intelectual fue ratificado por Chile en 1991.

El Convenio establece la vía tradicional para la solicitud de patentes a nivel mundial. Esto significa que el solicitante debe presentar solicitudes de patente independientes en cada territorio o país suscrito al Convenio de París.

Asimismo, la concesión de una patente en un estado contratante no obliga a los demás Estados contratantes a otorgar una patente ya que cada país contratante actúa de forma independiente.

Según el artículo 5 del Convenio, quien realice la solicitud de patente de invención en alguno de los países contratantes, gozará, 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 petición.

Lo anterior, se traduce que en la práctica el interesado debe presentar solicitudes de patente en todos los países en que desee proteger su invención **dentro de 1 año tras la presentación de la primera solicitud.**

TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN PCT

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty) es una convención internacional que complementa de forma eficiente el Convenio de París, ampliando el plazo de prioridad de 12 meses, que se estimó muy corto, dado el aumento de la cantidad de patentes a nivel mundial. Por ello, se aumentó la documentación técnica para hacer búsquedas previas y se implementó una búsqueda internacional para una misma invención. Esencialmente mediante el tratado PCT se amplió la prioridad de **12 a 30 meses**.

Las solicitudes PCT pueden ser presentadas por los nacionales o residentes de los Estados Contratantes del PCT. Además, la presentación de la solicitud se realiza ante la Oficina Nacional de Patentes del mismo Estado Contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección de éste, ante la Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra.

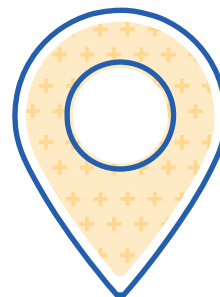
El convenio PCT, otorga al solicitante un plazo de 30 meses a contar desde la fecha de presentación de la primera petición (prioridad) para que solicite ante las Oficinas nacionales (o regionales) de patentes de cada uno de los países en que desee tramitar una patente de invención.

La tramitación de una solicitud de patente PCT se divide en dos fases:



I. LA FASE INTERNACIONAL

Se tramita ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional (OMPI) y la Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.



II. LA FASE NACIONAL

Tiene lugar ante las oficinas designadas por el solicitante PCT.

I. FASE INTERNACIONAL

► PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD PCT:

El solicitante presenta una solicitud internacional ante una Oficina nacional de patentes o ante la OMPI (todas las anteriores llamadas “Oficina Receptora”).

► INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL (ISR-INTERNATIONAL SEARCH REPORT) Y LA OPINIÓN ESCRITA DE LAS ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA:

La Administración encargada de la búsqueda internacional o ISA (International Searching Authority) emite una opinión no vinculante sobre si la materia protegida mediante la solicitud es susceptible de ser protegida a través de una patente y si cumple con los requisitos de patentabilidad (solo se analizan la novedad y nivel inventivo).

Si el Informe de Búsqueda Internacional (ISR-International Search Report) es favorable para la solicitud presentada, la **Oficina de Transferencia y Licenciamiento UV** podrá decidir continuar la tramitación de la solicitud respectiva, tomando en cuenta la Opinión no vinculante de la ISA como una guía.

En caso de un Informe (ISR) no favorable con respecto a la materia reivindicada en la solicitud, el solicitante tiene el derecho de realizar las modificaciones necesarias a las reivindicaciones para ajustarlas a lo determinado en el informe. Dichas modificaciones deben ser presentadas en la Oficina Internacional de la OMPI o bien el solicitante puede decidir abandonar el procedimiento.

El solicitante podrá solicitar si lo estima necesario otra búsqueda internacional con respecto a aquellos documentos del estado del arte que no fueron encontrados en la primera búsqueda realizada por la Autoridad.

► **PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PCT Y DEL INFORME DE BÚSQUEDA (ISR):**

El contenido de la solicitud internacional presentada se publica y se divulga vencido el plazo de los 18 meses desde la presentación de la primera solicitud. La publicación se produce en el sitio web de la OMPI llamado **Patentscope** y se publica en forma conjunta el ISR.

► **EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DE PATENTABILIDAD:**

El examen tiene por objeto analizar por segunda vez la solicitud PCT según los mismos criterios utilizados en la Opinión Escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

En esta etapa el solicitante todavía puede modificar la solicitud PCT con el fin de ajustar y subsanar las observaciones que fueron realizadas según el Informe de búsqueda internacional y la Opinión Escrita de la Administración, antes de entrar a la fase nacional de la tramitación PCT.

Una vez realizadas estas gestiones la Administración encargada de la búsqueda internacional emitirá un Informe Preliminar Internacional sobre la Patentabilidad (IPRP).

El IPRP contiene una opinión preliminar y no vinculante que analiza si la materia reivindicada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial. Lo anterior, le concede un informe claro al solicitante de la posibilidad de seguir adelante con el proceso de patentar la invención.

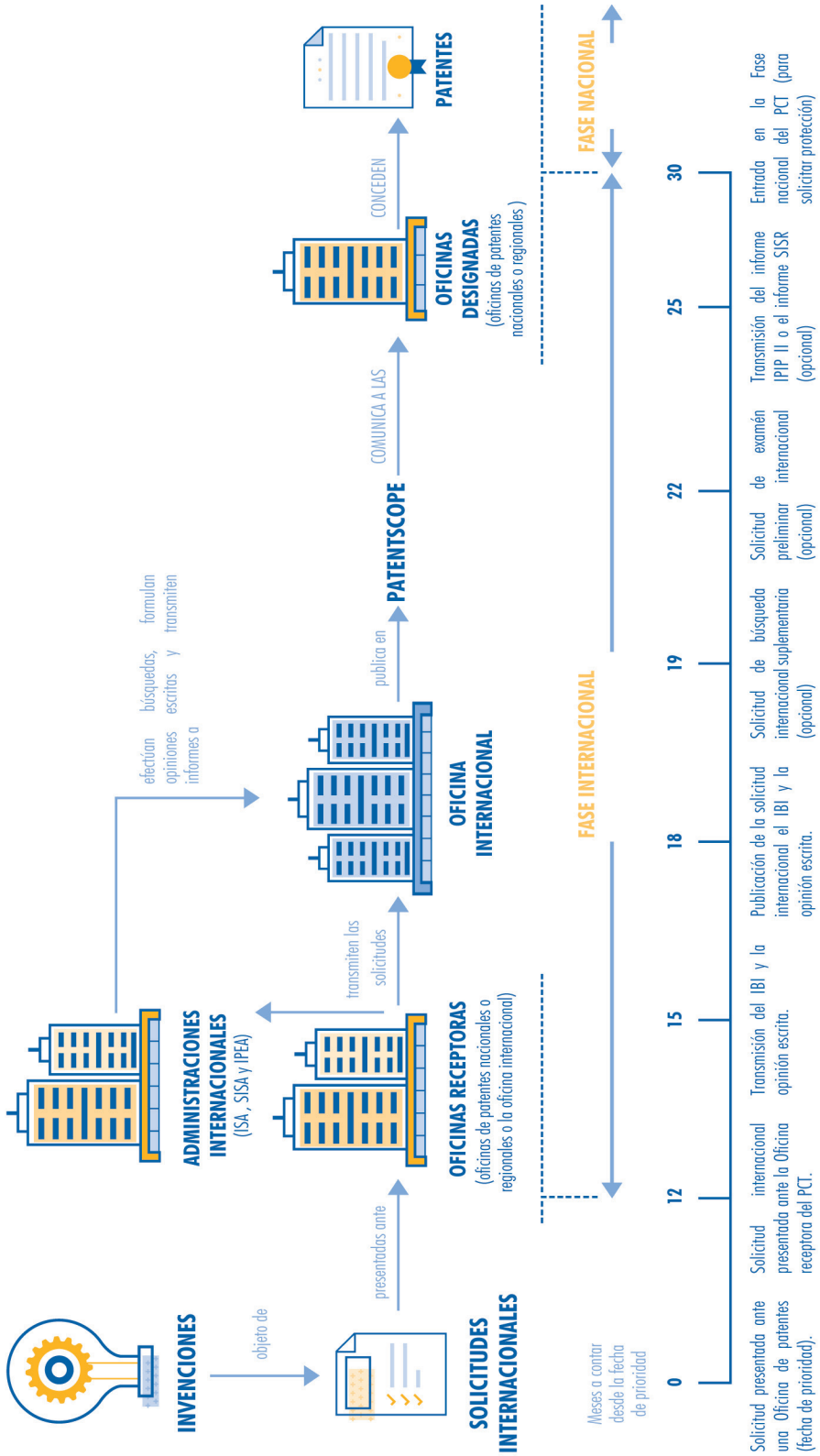
II. FASE NACIONAL

Una vez que el solicitante decida continuar con la tramitación de la solicitud PCT y haya designado los países o estados a su elección, deberá cumplir con los requisitos establecidos por cada Oficina de Patente nacional.

Algunos requisitos nacionales para nombrar algunos son:

- ▶ **El pago de las tasas nacionales**
- ▶ **La presentación de traducciones de la solicitud**
- ▶ **La designación de representante o mandatarios locales**





Fuente: OMPI

TRÁMITES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD





FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION

El formulario es un documento que contiene la descripción detallada sobre la invención. Este formulario se debe enviar a la **Oficina de Transferencia y Licenciamiento UV**, que será la unidad a cargo de analizar la factibilidad de proteger la propiedad intelectual relacionada a la invención y sus posibles aplicaciones comerciales (licenciamiento) y recomendar su resguardo frente a instancias institucionales superiores.

El formulario es un documento de carácter confidencial.



¿POR QUÉ DEBERÍA ENTREGAR UN FORMULARIO DE DECLARACIÓN?

Porque es relevante informar a la **Oficina de Transferencia y Licenciamiento UV** acerca de una potencial invención, para iniciar el proceso de transferencia tecnológica y proteger los derechos de los inventores, creadores y de la universidad, frente a plagios, mal uso de información, divulgaciones sin autorización, entre otros.



¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENE EL INVENTOR?

Si la invención se licencia y comercializa, se establece un mecanismo de beneficio a favor del Inventor tratado en el **Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad de Valparaíso**.



¿QUÉ ES UNA LICENCIA?

La licencia es una autorización o permiso emitido por el titular de un derecho de propiedad intelectual a favor de un tercero, para que este último pueda explotar todos o algunos derechos del titular.

La autorización se plasma en un contrato de licencia donde se rigen todos los derechos y obligaciones entre las partes. El titular del derecho de propiedad intelectual se llama **Licenciante** y al que se autoriza a usar la tecnología, se llama **Licenciario**.

(a) a Member of the Institute
circumstances, is to be a m
between five and eleven oth
(b) the overall aim that there sho
background and those with p
body of knowledge from both

COSTOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE PATENTAMIENTO

A) SOLICITUD DE PATENTE EN CHILE

Una solicitud de patente en Chile, puede costar aproximadamente entre:

- ▶ 2.000.000 a 5.000.000 pesos

B) SOLICITUD DE PATENTE POR CONVENIO DE PARÍS

La presentación directa de una solicitud de patente a través del Convenio de París ante una oficina de patente en el extranjero cuesta aproximadamente entre:

- ▶ US\$ 4000 y US\$ 15.000 por país.
- ▶ Los costos anteriores dependen de cada oficina de patentes.

C) SOLICITUD DE PATENTE PCT

Los costos de gestión de la patente en el extranjero varían de acuerdo al país o comunidad en que se quiera realizar el registro. En el caso de Europa, el costo fácilmente puede alcanzar los US\$ 9.000 y en el caso de EEUU, puede bordear los US\$ 8.000.

Según el sistema patente PCT existen tres tasas a pagar adicionales a:

- ▶ Tasa presentación: en el orden de US\$ 1400. Si el solicitante es persona natural existe un descuento de un 90 % sobre la tasa.
- ▶ Tasa de búsqueda: entre US\$ 400 a US\$ 1200
- ▶ Tasa de transmisión: US\$100 a US\$140

EL ROL DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO UV



La Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL-UV), es una unidad dedicada a la gestión de la tecnología desarrollada en la universidad, se encarga de la detección de iniciativas universitarias con potencial de aplicación en la sociedad, del resguardo de la información, del asesoramiento de investigadores del entorno UV en temas de propiedad intelectual, de la comercialización de la tecnología y negociación de contratos con empresas y de la promoción de una cultura de innovación, entre otras actividades. Para desarrollar su labor, trabaja en forma conjunta con los investigadores de la universidad para lograr la transferencia tecnológica necesaria para el desarrollo de la región y del país.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Si requiere mayor información sobre la presente guía del Inventor o cualquier duda en general se puede contactar a:

OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO



32-2507880



OTL@UV.CL



OTL.UV.CL



MONTAÑA 885, VIÑA DEL MAR

REFERENCIAS

- ▶ WWW.INAPI.CL
- ▶ WWW.WIPO.INT/PORTAL/ES/



OTL

OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO



**Universidad
de Valparaíso**
CHILE

Proyecto apoyado por

CORFO



Montaña 885, Viña del mar | (32) 2507880 | otl@uv.cl | otl.uv.cl