

GUÍA DEL INVESTIGADOR







iCono UDA

conocimiento que crea valor

TABLA DE CONTENIDOS

- 04** ¿Qué es la transferencia de conocimiento?
- 07** ¿Cómo es la interacción con iCono UDD en el proceso de transferencia de conocimiento?
- 16** ¿Qué es la Propiedad Intelectual?
- 22** Tipos de acuerdos
- 24** ¿Cómo contactarnos?

PRÓLOGO

05

La UDD tiene una larga trayectoria de compromiso con la innovación y el emprendimiento. Creemos que el quehacer universitario debe estar cruzado por estos elementos para poner un énfasis en la formación de personas y en la creación de conocimiento con un foco en la generación de nuevas soluciones valiosas para la sociedad.

Por otro lado, la UDD ha tomado el desafío de transformarse en una universidad cada vez más compleja, donde la ciencia y la investigación jueguen un rol destacado en el desarrollo de su proyecto universitario.

Es así que luego de 25 años de historia como universidad, surge de manera natural la necesidad de potenciar la intersección de la ciencia con la innovación, buscando enfatizar el sello de una investigación con sentido que busca generar impacto a través de resolver problemas reales de la sociedad.

La oficina de desarrollo tecnológico iCono UDD nace entonces como la respuesta y se constituye como una pieza clave para promover y facilitar la gestión y transferencia de conocimiento generada en la universidad hacia la sociedad, contribuyendo al desarrollo y el bienestar de las personas.

Esta guía está dedicada a los investigadores, quienes con esfuerzo y creatividad le dan sentido a la visión de la universidad con investigación de calidad internacional, focalizada en el estudio y análisis de soluciones y respuestas a problemas concretos del desarrollo nacional y coherentes con las áreas prioritarias de desarrollo de la Universidad.

Esperamos que esta guía sea una referencia útil para apoyar a los investigadores en el proceso de gestión y transferencia de conocimiento en cualquiera de sus etapas, con una mirada en la protección estratégica de la propiedad intelectual.

Daniel Contesse Strauss
Vicerrector de Innovación y Desarrollo

Sergio Hernández Ollarzú
Vicerrector de Postgrado e Investigación



En **iCono UDD**, nuestra misión es impulsar la innovación a través de la generación de conexiones efectivas y creativas entre el desarrollo científico y tecnológico, y las oportunidades de su aplicación en beneficio y creación de valor para la sociedad.

Este es el primer paso para comunicarnos, para comprender de qué se trata la **transferencia de conocimiento** y facilitar que el conocimiento generado se transmita más allá de la comunidad científica. El objetivo de esta guía es iniciarte en la transformación de descubrimientos, inventos y otras formas de conocimiento en productos y servicios, a través de la colaboración con la industria o la generación de emprendimientos.

¿QUÉ ES LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO?

Se trata de procesos que favorecen la conexión y colaboración entre generadores de conocimiento y usuarios, para maximizar el impacto social, económico y ambiental de la investigación. La transferencia de conocimiento ayuda al aprovechamiento de los resultados de la investigación científica por parte de la sociedad. Este proceso es complejo, por lo que nuestro propósito en **iCono UDD** es facilitarlos aplicando estrategias y herramientas acordes a cada caso.

En la UDD la transferencia de conocimiento se realiza de diversas maneras, como por ejemplo la transferencia tecnológica y la transferencia de *know-how*.

Transferencia tecnológica

Es la transferencia de conocimiento ligada directamente con el desarrollo tecnológico, materializándose en su aplicación en un producto o un servicio. Para que esta transferencia de tecnología sea exitosa y justa, permitiendo al mundo académico beneficiarse del proceso, las tecnologías mencionadas deben ser evaluadas, protegidas para luego ser licenciadas a empresas.

Transferencia de *know-how*

Es la transferencia del "saber hacer", de la experiencia. Por ejemplo, se puede transferir a una clínica un protocolo de diagnóstico: Si existe una buena interacción, ese protocolo puede optimizarse para responder a las necesidades específicas que surjan, ya sea relacionadas con la patología y el equipamiento que se dispone. Puede transferirse como forma de "guía", a la cual pueden sumarse capacitaciones al personal a implementarla y en algunos una muestra como "control positivo".

IMPULSAMOS LA INVESTIGACIÓN ORIENTADA

El Manual de Frascati (OCDE) define la *Investigación Aplicada* como aquella consistente en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.

La *investigación traslacional* es un caso específico de éste, ya que se trata de la generación de conocimiento que permite la traducción de los descubrimientos y desarrollos científicos en productos y prácticas médicas más efectivas y seguras para los pacientes.

En este sentido, **iCono UDD** promueve el trabajo interdisciplinario, la colaboración, el entrenamiento continuo, el involucramiento de los diversos actores de la salud en las distintas etapas del proceso de investigación, y un ambiente de investigación unificado y comprometido con los resultados.

¿POR QUÉ ME INTERESARÍA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO?

Formamos parte de una institución generadora de conocimiento, con la gran responsabilidad de transmitirlo formando profesionales de excelencia. Pero esta tarea no finaliza allí: es un proceso que contribuye a la generación de impacto en la sociedad, como frecuentemente la transferencia ocurre sobre la base de activos de propiedad intelectual, de ser exitosa, trae beneficios que favorecen tanto a los investigadores como a la universidad; estos beneficios están claramente estipulados en el *Reglamento de Política de Gestión de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica* de la UDD. Además de lo anterior, al favorecer la reputación académica de los investigadores involucrados, facilita la atracción de nuevos financiamientos y la atracción de recursos humanos. Este ambiente innovador fomenta además el emprendimiento, brindando **oportunidades laborales para estudiantes**. Estos aspectos constituyen una sinergia que tiene consecuencias directas en la calidad de la investigación y la docencia.

¿CÓMO ES LA INTERACCIÓN CON iCONO UDD EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO?

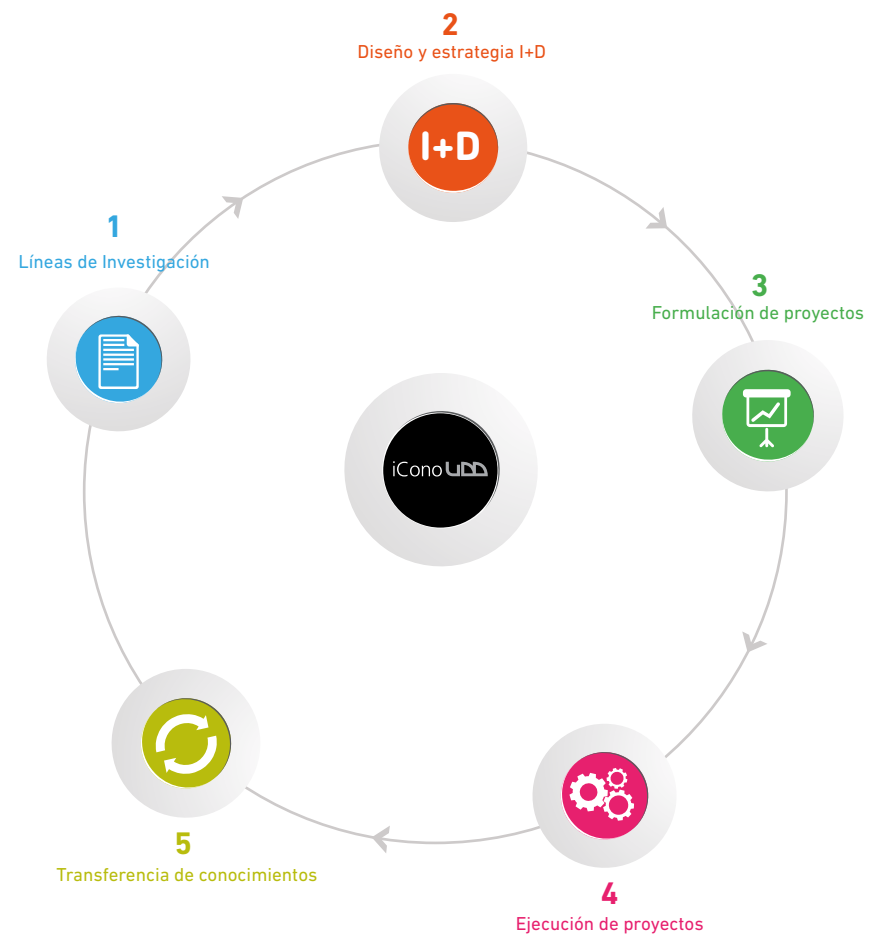
Puedes interactuar con **iCono UDD** en diferentes etapas de la transferencia de conocimiento, desde la definición de la línea de investigación hasta la transferencia de conocimiento propiamente tal.

1 Líneas de Investigación

En **iCono UDD** podemos apoyarte con la elección de la línea de investigación, orientándote hacia la resolución de un problema, realizando un relevamiento del estado de la técnica y un análisis básico del mercado para evaluar las oportunidades. También podemos realizar estudios prospectivos y vigilancia tecnológica.

2 Diseño y estrategia I+D

El diseño y la estrategia de un proyecto de investigación y desarrollo involucra la búsqueda de financiamiento. En el caso de establecer colaboraciones con otros grupos de investigación o con empresas, conduciremos la negociación del acuerdo contemplando las diferentes etapas y resultados esperados.



¿CÓMO ES LA INTERACCIÓN CON iCONO UDD EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO?

3 Formulación de proyectos

Podemos asesorarte en la formulación adecuada según el plan de trabajo y la línea de financiamiento elegida. En el caso de existir colaboraciones, en **iCono UDD** formulamos y gestionamos los acuerdos de confidencialidad, I+D y transferencia de materiales, según corresponda.

4 Ejecución de proyectos

Con los primeros resultados relevantes analizamos la modalidad de protección de la propiedad intelectual más adecuada. Es importante que nos comuniquemos los resultados que se generen, para que podamos identificar nuevas tecnologías y conocimiento protegible y transferible.

5 Transferencia de conocimientos

Con el conocimiento definido y protegido, implementamos un desarrollo de marketing tecnológico y establecemos las negociaciones con posibles interesados. Si la transferencia implica la generación de una empresa start-up, en **iCono UDD** asistimos con la formulación de planes de negocio y temas legales relacionados. Luego de la negociación, formulamos y gestionamos los acuerdos de licenciamiento de la propiedad intelectual.

¿CÓMO PUEDO ORIENTAR MI INVESTIGACIÓN HACIA LA INNOVACIÓN?

La respuesta clave es *orientar la investigación al usuario*, detectando las necesidades de la industria, de instituciones, de la clínica, o del mismo ambiente científico-académico. Buscando este acercamiento a las necesidades del usuario se aprende a captar las oportunidades, para lo cual se debe saber dónde mirar, a quién preguntar. Este enfoque suele ser más sencillo de lo esperado, en algunas situaciones las instituciones se acercan a los investigadores tras conocer su trabajo. Si esto ocurre, puedes aprovechar la oportunidad para preguntarles sus necesidades e intereses. Si están interesados en intercambiar información, le puedes enviar un documento que no revele la invención (en esto podemos asesorarte en **iCono UDD**).

Es importante conocer qué opinan los potenciales usuarios y/o fabricantes: ¿Qué función necesitan? ¿Cómo medirías esa función? ¿Quién sería el usuario final y que tipo de uso tendría? ¿Cuánto sería un precio razonable, requiere mucha inversión? ¿Requeriría un cambio sustancial en la fabricación/en la operación respecto de la alternativa actual? ¿Requiere ser diseñado y fabricado siguiendo normativas específicas?

Un desarrollo orientado en las necesidades tiene muchas más posibilidades de ser transferido, incluso en los casos en que hace falta una inversión considerable para poder continuarlo.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE UN BUEN CUADERNO DE LABORATORIO?

Una buena práctica en el desarrollo de la innovación es hacer un uso apropiado del cuaderno de laboratorio, no sólo por su efecto en la calidad de la investigación (en cuanto al correcto registro de datos, reproducibilidad de protocolos) sino también para capturar el valor del conocimiento, ya que recoge la información necesaria para proteger las invenciones y poder comercializar el producto generado.

La información contenida es clave para la determinación de los inventores, realizar la búsqueda del estado del arte y la redacción de una solicitud de patente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UNA BUENA BÚSQUEDA DEL "ESTADO DEL ARTE"?

El "estado del arte" se entiende como el conjunto de conocimiento disponible en relación a un tema. Desarrollar una búsqueda sistemática de información es obviamente útil para la labor cotidiana del investigador, pero considerando las posibilidades de transferencia de tecnología, es aún más útil, porque nos orienta en las "áreas de vacancia" del conocimiento, sus posibilidades de aplicación, y la identificación de otros investigadores que estén trabajando en el tema, facilitando el armado de redes de colaboración.

El levantamiento de información también permite detectar empresas interesadas en determinadas tecnologías, siendo un aporte para conocer el mercado y/o buscar socios estratégicos.

Desde **iCono UDD** podremos orientarte con la búsqueda de información, sugiriéndote motores de búsqueda y nuevas posibilidades de análisis a partir de lo encontrado.

EN EL CASO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: ¿CÓMO ME DOY CUENTA QUE TENGO UN INVENTO?

Muchas investigaciones se orientan a estudiar fenómenos para luego modificar parte de ellos, o utilizarlos como herramientas para modificar otras. Cada intervención humana puede ser un invento, un conocimiento o un desarrollo transferible. No tiene que ser necesariamente ciencia disruptiva, existen muchos desarrollos tecnológicos que si bien a simple vista parecen triviales pueden generar un impacto importante.

Al momento de evaluar el potencial de transferencia de tu tecnología debemos considerar que algunos desarrollos tecnológicos son "invenciones débiles" (porque difícilmente son patentables o porque para ser transferidos deben utilizar propiedad intelectual de terceros).

Algunos ejemplos de invenciones débiles:

- Producto o proceso conocido utilizado de manera diferente: En este caso el esfuerzo debe localizarse en demostrar su altura inventiva y su eventual transferencia está ligada a la patente del producto o proceso, si es que existen.

- Un producto que contiene mejoras mínimas respecto de lo existente en el estado de la técnica, y que sus mejoras no hacen un efecto sinérgico, es muy probable que no sea patentable (aunque podría ser protegible por otros métodos y por ende transferible mediante una estrategia distinta).



Revelación de la invención

*El formulario de **Revelación de la invención** es una herramienta que facilita la descripción de la invención o desarrollo. En **iCono UDD** te contactaremos para consultas extras que sean necesarias a fin de desarrollar la estrategia más adecuada de transferencia.*

COMO INVESTIGADOR, ¿CÓMO PUEDO AYUDAR EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO?

Contáctanos cuando consideres que tienes un conocimiento con potencial comercial y/o de aplicación en alguna innovación.

Completa y envía el *formulario de revelación de la invención* antes de difundir la tecnología (ya sea una publicación, una tesis, una entrevista a los medios o cualquier otra forma de difusión).

Responde las preguntas que te hagamos desde **iCono UDD**, ellas estarán orientadas a armar una estrategia de promoción y comercialización. Si una institución te contactó, en **iCono UDD** llevaremos a cabo una negociación estableciendo las pautas que protejan tus intereses y los de la UDD.

participación del
investigador



¿CÓMO SE PROMOCIONA LA TECNOLOGÍA PARA CAPTAR INTERESADOS?

En **iCono UDD** debemos enviar información a los potenciales interesados. Lo primero que se envía es un documento no confidencial, donde se ofrece la tecnología haciendo énfasis en su funcionalidad y nivel de maduración, así como algunos datos que puedan validar la tecnología. Puede agregarse también información sobre el mercado para demostrar el valor de la oportunidad. Esta información la elaboraremos en **iCono UDD** pero es esencial tu asesoramiento y disponibilidad para realizar una buena presentación que maximice las posibilidades de captar interés de licenciarios.

Si hay interesados, es posible que soliciten más información específica, e incluso muestras para realizar ensayos. En **iCono UDD** negociaremos *Acuerdos de Confidencialidad* y *Acuerdos de Transferencia de Materiales* para poder intercambiar información y las muestras de manera segura.

Si la contraparte no está interesada en proseguir, de todos modos se toma la información generada en relación al camino estratégico a seguir con el desarrollo para hacer la tecnología más interesante para el mercado.

Lo mismo ocurre para nuevos procesos no patentables, servicios que se podrían brindar desde la universidad, y todo conocimiento que aporte una solución y/o genere un impacto en la sociedad.

FORMAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Licencias

Cuando la tecnología se desarrolló dentro del ámbito de la Universidad y luego se transfiere a una empresa o institución, mediante una licencia de uso del conocimiento.

Desarrollo en conjunto con la industria

En algunos casos, el desarrollo se plantea en conjunto desde un estadio temprano, lo que permite facilitar el proceso de transferencia de la tecnología generando un impacto más rápidamente.

Desarrollo de protocolos y buenas prácticas para la clínica

En la investigación en salud, no siempre se trata de desarrollo de dispositivos, sino también de diseño de protocolos donde se aplica el resultado de una investigación al diagnóstico o tratamiento de una patología. También es frecuente la adaptación y recopilación de conocimiento para el diseño de guías de buenas prácticas y material educativo para profesionales de la salud y pacientes.

Desarrollo de materiales e instrumentos educativos innovadores

Ya sea por la tarea docente o por la actualización de contenidos, en la UDD entendemos que los profesionales que se forman deben no sólo tener conocimientos sino capacidad crítica para la toma de decisiones. Para ello permanentemente se diseña y evalúa material didáctico especializado.

Desarrollo de servicios tecnológicos o de consultoría únicos

El grado de especialización de los investigadores y el equipamiento disponible hacen de la Universidad un lugar natural de consulta para casos específicos que pueden ser requeridos por clínicas, empresas e instituciones como también particulares.

CREACIÓN DE EMPRESAS

En ocasiones el modo más conveniente de transferir la tecnología al mercado es con la creación de una start-up.

¿QUÉ ES UN START-UP Y POR QUÉ ME INTERESARÍA ESTABLECERLO?

Una empresa start-up es una nueva entidad que se constituye para comercializar uno o más de las tecnologías desarrolladas. Suele ser una opción de preferencia si las características de la tecnología no son interesantes para el mercado (por su nivel de incertidumbre alto o bien porque se trata de una tecnología disruptiva) o cuando se trate de una oportunidad estratégica si se tienen las capacidades para desarrollarla (financiamiento, técnicas, de gestión y un investigador que quiera ser emprendedor).

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es toda creación del intelecto humano, como las ideas, procesos o inventos. Dado que se trata de activos intangibles, se protegen para evitar el uso no autorizado y facilitar la venta, compra y licenciamiento.

La *Propiedad Intelectual* comprende la *Propiedad Industrial* (que tiene como herramientas de protección las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, secreto industrial e indicaciones geográficas de procedencia) y el *Derecho de autor* (donde se emplea un registro no obligatorio como herramienta probatoria).

¿QUÉ ES UNA PATENTE, QUÉ ES PATENTABLE?

Se entiende por *Invención* a toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, entendido este último concepto en su acepción más amplia e independientemente de la factibilidad económica para ponerla en práctica. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por *patente* el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, para ello la invención debe ser novedosa (no tener pre existencia a nivel mundial), de altura inventiva (no ser obvia) y con aplicación industrial.

SI MI INVENTO ES PATENTABLE, ¿CÓMO SE DECIDE SI SE VA A PATENTAR Y EN QUÉ PAÍSES?

Usualmente las tecnologías a proteger se encuentran en un estadio temprano de desarrollo, por lo que es difícil predecir su factibilidad comercial. Por otro lado, solicitar patentes en varios países puede ser costoso debido a los trámites y las traducciones. Es por ello que en **iCono UDD** evaluamos y diseñamos una estrategia de protección (ya sea que involucre patentamiento o no) teniendo como objetivo principal que la tecnología/conocimiento desarrollado genere un impacto positivo en la sociedad y se respeten los intereses de la universidad.

¿QUIÉN ES EL INVENTOR?

El *inventor* es aquel que concibe la invención. Si una persona no contribuyó a la concepción de la invención, no es un inventor. Si alguien trabajó en una invención bajo la dirección de otra persona, no se considera inventor. Puede haber más de un inventor para un invento.

¿Cuál es la diferencia entre *inventor* y *autor*?

Los *inventores* son las personas que conciben las ideas y las transforman en inventos, es decir, se lleva a la práctica describiéndose de qué manera puede materializarse.

Las personas involucradas en el desarrollo del invento sólo pueden considerarse inventores (co-inventores) si su participación contribuyó a la invención. Es por ello que todo aquel que colabore con la información previa, realice ensayos a pedido, mediciones e incluso fabrique un prototipo siguiendo indicaciones, por desafiante que sea su tarea no puede considerarse como inventor, aunque sí podría incluirse como autor en una publicación.

Los *autores* son aquellos que realizan una creación intelectual en el ámbito literario, artístico o científico, en forma individual o trabajando en forma conjunta con otros creadores. Las formas de expresión posibles de la obra son diversas, como por ejemplo libros, videogramas, etcétera.

Todos los inventores podrían ser autores pero no todos los autores pueden ser inventores.

¿QUIÉN ES EL TITULAR DE LAS INVENCIONES?

En el caso de los investigadores vinculados a universidades, gobierno o empresas, la titularidad de sus invenciones corresponde a su empleador (Ley 19.039). Como está detallado en el *Reglamento de Política de Gestión de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica* de la UDD, la titularidad de la propiedad intelectual pertenece a la Universidad siempre que la invención se haya concebido, desarrollado, realizado, descubierto o generado por los inventores en el transcurso de su trabajo en la Universidad o mediante la utilización de recursos, laboratorios y/o otras facilidades de la Universidad. En el caso que haya más de una institución involucrada, en **iCono UDD** resolveremos los posibles conflictos y se establecerá la negociación para distribuir la titularidad.

¿QUÉ INCENTIVOS TENGO COMO INVENTOR?

Más allá del incentivo propio de saber que mediante la transferencia de tecnología lo que desarrolles tendrá un impacto directo en la sociedad, la UDD reconoce económicamente el desarrollo de conocimiento con el fin de promover los emprendimientos y fortalecer tus capacidades de investigación y desarrollo. Los detalles del incentivo los encontrarás en el *Reglamento de Política de Gestión de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica de la UDD*.

¿QUÉ OCURRE CUANDO UN ESTUDIANTE PARTICIPA EN UN PROCESO DE INVENCIÓN?

Muchos estudiantes participan en actividades de investigación en diversas circunstancias. Si durante estas actividades un estudiante es inventor, será reconocido como tal si realmente contribuyó a la concepción de la invención. La titularidad corresponde a la UDD siempre y cuando la invención se haya concebido, desarrollado, fabricado, descubierto o generado como parte de las actividades pactadas en la universidad, o mediante el uso de recursos, laboratorios y otras facilidades de la misma.

¿PODRÉ PUBLICAR LOS RESULTADOS DE MI INVESTIGACIÓN? (SIN DEJAR DE PROTEGER SU VALOR COMERCIAL)

Sí, pero debido a que los derechos de patente son afectados por las actividades de difusión, es importante completar el formulario de revelación de la invención antes de cualquier tipo de comunicación. Es importante que nos informes sobre próximas presentaciones, congresos, tesis, o cualquier otra presentación de la invención para tomar los resguardos correspondientes.

¿PUEDO COMPARTIR MATERIAL, HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN O PROPIEDAD INTELECTUAL PARA COLABORAR CON LA INVESTIGACIÓN DE OTROS?

Sí, pero debemos completar un *Acuerdo de Transferencia de Materiales* para el intercambio de material de cualquier tipo, y un *Acuerdo de Confidencialidad* para proteger los resultados y propiedad intelectual. En **iCono UDD** te prepararemos especialmente para cada ocasión.

¿QUÉ DERECHOS TIENEN LAS ENTIDADES QUE FINANCIAN MI INVESTIGACIÓN?

Los fondos concursables tienen en sus cláusulas una definición sobre la titularidad de los derechos que pudieran generarse, esto es un punto a considerar en la elección del fondo por el cual concursar. En el caso de tratarse de una colaboración, esto debe acordarse antes de iniciar la investigación; cuando se negocia el acuerdo se definen exactamente los alcances de los derechos y deberes de las partes. Es por ello que te acompañamos en la realización de los acuerdos.

¿DE QUÉ OTRAS MANERAS PUEDO PROTEGER EL CONOCIMIENTO GENERADO?

Según el tipo de conocimiento generado y cómo será transferido, en **iCono UDD** analizaremos la mejor estrategia de protección de la propiedad intelectual, ya sean patente de invención, modelo de utilidad, trazado de circuitos integrados, registro de derecho de autor, derechos conexos, secreto industrial, diseño industrial, dibujo industrial, identificación geográfica y denominación de origen, variedades vegetales, registro de dominio en internet y marcas. A continuación se describen los que utilizamos más frecuentemente:

Modelo de utilidad

También protegen invenciones, pero sin el requisito de "altura inventiva", es por ello que se conocen como innovaciones o mejoras de patentes ya existentes. 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.

Derecho de autor

El derecho de autor es un tipo de propiedad intelectual, protege obras en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. Estos derechos se adquieren por el solo hecho de concebir la obra, no obstante el registro de una obra es una herramienta útil como medio de prueba.

Secreto industrial

Los secretos industriales son un tipo de Propiedad Intelectual que no requiere registro, pero para considerarse secreto industrial, debe firmarse un acuerdo de confidencialidad con las otras personas involucradas. Es aconsejable que la firma de este tipo de acuerdos sea una práctica habitual entre los investigadores participantes de un proyecto, sean del mismo grupo de investigación, investigadores invitados o estudiantes.

Diseño industrial

Se aplica a toda forma tridimensional asociada o no con colores, que permita distinguir el artículo 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.

Marcas

Las marcas comerciales son signos que nos permiten distinguir productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales en el mercado. La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado.

Dibujo industrial

Bajo la denominación de dibujo industrial se 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.

¿A QUÉ SE REFIERE LA EXPRESIÓN "LIBERTAD DE OPERACIÓN"?

El hecho de tener una patente sobre una tecnología específica no significa que se pueda comercializar la tecnología que protege. En muchos casos el desarrollo de un producto incluye pasos previos y/o materiales que ya se encuentran protegidos por otras patentes. Esto aplica también a cualquier otro conocimiento protegido, **la protección de la propiedad intelectual no garantiza la no infracción de la propiedad intelectual de otros**. Es por ello que en **iCono UDD** evaluaremos estos aspectos para diseñar la estrategia de transferencia, conocidos en conjunto como la "libertad de operación".

TIPOS DE ACUERDOS

Antes de realizar una colaboración, intercambio de materiales o información, se establecen acuerdos que protegen legalmente las partes interesadas, procurando el beneficio mutuo. Estos acuerdos son contratos donde se establecen condiciones, beneficios, obligaciones y garantías, con cláusulas específicas según de qué tipo de acuerdo se trate. Su redacción está alineada a la estrategia de transferencia. Los acuerdos más frecuentes son:

Acuerdos de confidencialidad

Se utilizan para proteger la confidencialidad de una invención, tecnología y toda información antes de ser publicada, para la evaluación de la estrategia de transferencia. Son documentos simples pero de mucha importancia en cualquier tipo de negociación por una tecnología.

Acuerdos de colaboración con entidades financiadas

Describen los términos en los cuales la entidad auspiciante provee apoyo a la investigación iniciada en la universidad. Dentro de este acuerdo también pueden definirse las condiciones bajo las cuales la empresa auspiciante tiene el derecho de negociar licencias o propiedad intelectual.

Acuerdos de colaboración entre instituciones

Es frecuente que en el desarrollo de una tecnología se involucren investigadores de diferentes instituciones, algunos aportando directamente a la invención y otros aportando con ensayos, muestras, utilización de equipos y técnicas. Se establece qué ocurrirá en caso de generarse propiedad intelectual (titularidad, trámites, licenciamiento, etc).

Acuerdos de licencia

Estos acuerdos buscan el desarrollo comercial y/o la aplicación en clínica de la tecnología o conocimiento licenciado para generar un impacto positivo en la sociedad y que provea de un retorno justo para la universidad. Estos acuerdos incluyen al menos un plan de acción por parte del licenciataria y se define alcance geográfico y temporal, derecho a sub-licencias, hitos medibles, beneficios y garantías, entre otros.

Acuerdo de transferencia de materiales

Durante las colaboraciones, frecuentemente es necesaria la transferencia de material tangible (como líneas celulares, compuestos químicos, prototipos, muestras, etc.) entre investigadores de diferentes instituciones o incluso como parte de un pre acuerdo con una empresa que desea probar la tecnología antes de licenciarla. Para proteger a todas las partes involucradas se confecciona en conjunto un Acuerdo de Transferencia de Materiales (ATM), donde se describe de manera extensiva el material tangible transferido, la titularidad de los resultados potenciales y el derecho a publicar entre otros.

¿QUIÉN REALIZA LAS NEGOCIACIONES Y FIRMA LOS ACUERDOS?

Por ser inventor o autor (pero no titular) no puedes negociar o firmar acuerdos con terceros que puedan afectar los derechos de propiedad intelectual de la universidad. Es por ello que debes contactarnos en **iCono UDD** donde te asesoraremos y llevaremos a cabo los acuerdos correspondientes. En caso que sea necesario y desees participar serás invitado a las negociaciones.

CONTACTO



icono.udd.cl

icono@udd.cl

San Francisco de Asís 150, oficina 502

Lo Barnechea, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2327-9612

iCono UDD
conocimiento que crea valor

iCono UDD
conocimiento que crea valor