

# REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

---

## REGLAMENTO RELATIVO A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN.

### DEFINICIONES:

**Propiedad Intelectual:** es un conjunto de derechos y principios que protegen las creaciones del intelecto humano en los campos de la literatura, arte y ciencia. Para efectos del presente Reglamento, propiedad intelectual se entenderá aplicable al campo de protección otorgado por los derechos de autor. Los derechos concedidos se encuentran regulados por la ley N° 17.336.

**Propiedad Industrial:** es un conjunto de derechos y normas que protegen inventos o creaciones a través de patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Dichos derechos se encuentran regulados bajo la ley N° 19.039.

**Miembro de la comunidad Universitaria:** Se entenderá como miembro de la comunidad universitaria para los efectos del presente Reglamento, todo académico, funcionario, prestador o trabajador que desarrolle una tecnología o creación intelectual, susceptible de ser protegida intelectual o industrialmente.

**Alumnos:** incluirá alumnos de pregrado, postítulo y postgrado.

**Obra:** todo producto o creación del intelecto humano que sea susceptible de protección a través de derechos de propiedad intelectual.

**Invención:** toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, y que se le otorgue una patente para su protección, uso y explotación.

## TITULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

### ARTICULO 1:

**1.1** El presente Reglamento tiene por finalidad, establecer normas y procedimientos que permitan promover, motivar y proteger el conocimiento que se expresa a través de la propiedad industrial e intelectual, como consecuencia de la actividad de investigación, desarrollo e innovación realizada en la Universidad San Sebastián, en adelante indistintamente la Universidad, así como también incentivar y promover la comercialización de la misma.

**1.2** Todo miembro de la comunidad universitaria, incluidos los contratados a honorarios, que desarrollen una tecnología o creación intelectual, susceptible de ser protegida intelectual o industrialmente, a propósito, o con ocasión de su labor académica o de investigación en cualquier Unidad o Facultad de la referida casa de estudios, deberá ponerlo en conocimiento de



la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad, en adelante OTL USS, o quien ejerza sus funciones, con la finalidad de que ésta evalúe la conveniencia de solicitar, ya sea en el país o en el extranjero, un privilegio industrial o intelectual a nombre de la Universidad San Sebastián .

**1.3** Para estos efectos, todos los contratos de trabajo que celebre la Universidad, ya sean éstos indefinidos, a plazo fijo, para una o más obras específicas; y/o a honorarios, incluirán siempre una cláusula, mediante la cual el trabajador y/o la contraparte de la Universidad le cederá de manera perpetua y total, toda y cualquier creación susceptible de protegerse ya sea mediante la ley de Propiedad Intelectual N°17.336, la ley Propiedad Industrial N°19.039 y cualquier otra que exista o pueda existir en el futuro y que tenga por objeto proteger las creaciones desarrolladas por estas personas, durante todo el tiempo que se encuentre la relación contractual con la Universidad.

**1.4** Todas las creaciones intelectuales que se desarrollen en y para la Universidad deberán ajustarse a las leyes, sus reglamentos y al presente Reglamento.

## **TITULO II: DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN GENERAL**

### **ARTICULO 2:**

**2.1** La Universidad San Sebastián es titular exclusiva de todos los derechos de propiedad

intelectual e Industrial sobre las creaciones e invenciones de los miembros de la comunidad universitaria, desarrolladas en el ejercicio de sus funciones, incluidos los programas computacionales.

**2.2** Las obras intelectuales, industriales o creaciones análogas, producidas por terceros para la Universidad serán también de propiedad exclusiva de la Universidad San Sebastián, salvo estipulación en contrario, según lo establecido en el título VI de la ley N° 19.039. De esta forma y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 70 de la ley N°19.039 de Propiedad Industrial, cualquier contrato de trabajo de cualquier naturaleza y/o de prestación de servicios en general, en la cual la Universidad sea contraparte, incluirá siempre una cláusula mediante la cual se dé cumplimiento a lo señalado con mayor detalle en la parte final del artículo anterior.

## **TITULO III: DEL DERECHO DE AUTOR**

### **ARTÍCULO 3:**

**3.1** Los derechos de autor sobre las obras artísticas, científicas y literarias o cualquier otras obras creadas por los miembros de la Comunidad, tales como libros, artículos, material didáctico, discursos, memorias, lecciones, obras dramáticas, composiciones musicales, periódicos, revistas, proyectos, maquetas, pinturas, ilustraciones, esculturas, material audiovisual, compilaciones de datos, dibujos, modelos textiles etc., son de propiedad de sus autores.

**3.2** Sin perjuicio de lo anterior, todos los derechos patrimoniales reconocidos por la Ley N° 17.336 respecto de obras y creaciones, incluyendo los materiales generados en actividades o cursos de la Universidad, siempre pertenecerán a la Universidad de acuerdo a los siguientes casos:

- 1) Cuando exista un acuerdo previo entre la Universidad y los autores de la obra en virtud del cual se cedan los derechos de propiedad intelectual a la Universidad.
- 2) Cuando la creación de la obra sea producto de un trabajo encomendado o contratado por la Universidad.
- 3) En caso que la obra se haya creado en forma total o parcial con el uso de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias.
- 4) Los programas computacionales desarrollados para el cumplimiento de funciones inherentes a las actividades académicas y/o administrativas de la Universidad.
- 5) En el caso de toda obra colectiva desarrollada para ser divulgada bajo el nombre de la Universidad.

**3.3** Será atribución exclusiva de la Universidad calificar la concurrencia de las causales señaladas en el párrafo anterior.

**3.4** Con todo, la Universidad deberá respetar los derechos morales de sus autores,

reivindicándolos al momento de su difusión.

**3.5** Tratándose de materiales como textos, pruebas, apuntes u otros desarrollados por académicos con fines exclusivamente de enseñanza, el derecho de autor pertenecerá al académico, salvo las causales de excepción señaladas con anterioridad.

**3.6** Las obras que hayan sido creadas por los miembros de la comunidad universitaria y cuyos derechos de autor les correspondan a éstos, serán objeto de una licencia gratuita, indefinida y mundial a favor de la Universidad para fines exclusivamente académicos. Lo anterior, conlleva a que uno o más miembros de la comunidad universitaria podrán ser autorizados por la Universidad para hacer uso de dichas obras para fines académicos.

## **TITULO IV: DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

### **ARTICULO 4:**

**4.1** La Universidad es titular única y exclusiva de todo los derechos de propiedad industrial sobre todas las invenciones, signos distintivos, secretos industriales u otros intangibles objeto de propiedad industrial, desarrolladas y producidas por uno o más miembros de la comunidad universitaria cuando dicha invención o intangible se haya realizado como parte de las actividades o los proyectos de la Universidad en cualquier régimen o con el uso de medios o recursos proporcionados por la Universidad



o de alguna de sus dependencias.

**4.2** Asimismo, la Universidad es titular única y exclusiva de todo derecho de propiedad industrial producido o desarrollado por personas contratadas bajo cualquier régimen contractual, como lo previene el artículo 70 de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y su Reglamento.

**4.3** En caso que la invención u otro intangible objeto de propiedad industrial sean producidos por un persona que no haya sido contratada por la Universidad, pero que haya hecho uso significativo de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias, el derecho de propiedad industrial se entenderá que pertenecen a la Universidad. Debido a lo anterior, el inventor o miembro de la comunidad universitaria deberá ceder los derechos a la Universidad o la entidad que ésta determine, según lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial relativa a las invenciones de servicio.

**4.4** En el caso de que un miembro de la Comunidad Universitaria haya desarrollado una invención u otro intangible objeto de propiedad industrial, sin el uso significativo de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias, o fuera de un programa financiado con recursos de la Universidad o sin utilizar información confidencial o secreta de la Universidad, los derechos de propiedad industrial pertenecerán al respectivo inventor o miembro.

**4.5** No obstante lo anterior y como una forma de retribuir el aporte intelectual de quienes participen en el desarrollo de invenciones u otro intangible objeto de propiedad industrial la Universidad podrá compartir los beneficios derivados de la explotación comercial y económica sobre el derecho respectivo con quien o quienes la Universidad reconozca como inventores de la respectiva creación.

**4.6** Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también a los derechos de autor regulados en el Título III de este Reglamento, cuando fuere procedente.

**4.7** En todo caso, la Universidad podrá siempre decidir libremente si procede o no presentar una solicitud de derecho de propiedad industrial. Para el caso que considere que no procede, tales derechos podrán ser cedidos a un tercero, incluyendo dentro de éstos a los inventores.

## **ARTÍCULO 5:**

Todas las marcas comerciales, signos distintivos y frases de propaganda o publicitarias creadas al interior de la Universidad o sus dependencias y/o por los funcionarios universitarios o terceros que presten servicios a ésta, pertenecerán exclusivamente a la Universidad San Sebastián.

Para lo anterior, y tal como se señala en la parte final del Artículo Primero de este Reglamento, los contratos de trabajo y/o de prestación de servicios de cualquier tipo en los cuales sea contraparte la Universidad, sus Facultades, Unidades Académicas y/u

organismos dependientes de ésta, incluirán siempre una cláusula mediante la cual los trabajadores, y/o contratantes en general, deberán ceder de manera total e indefinida esos derechos a la Universidad.

## **TITULO V: DE LAS ACTIVIDADES FINALES DE GRADUACIÓN Y/O TITULACION DE LOS ALUMNOS DE PREGRADO, POSTGRADO O POSTÍTULO, Y DE SU PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

### **ARTICULO 6:**

**6.1** El producto del trabajo intelectual de los alumnos de la Universidad San Sebastián, incluyendo a modo de ejemplo sus proyectos de título, seminarios, memorias, tesis y cualquier otro trabajo necesario para concluir estudios de pregrado, postgrado o postítulo, sea que se desarrolle en el contexto de un proyecto de Investigación o por cualquier otro concepto, corresponderá en forma exclusiva a la Universidad en tanto se encuentre en alguno de los siguientes escenarios:

1. Si han sido financiados con fondos de la Universidad, o
2. Si han postulado a algún fondo de la Universidad, y aquel se le adjudicó, o
3. Si en el producto del trabajo intelectual hubo participación o aporte de la Universidad, entendiéndose por tal aquel en que participe la Universidad con sus instalaciones o equipamientos en forma relevante.

**6.2** Se deja establecido que los Derechos de Autor, los derechos de propiedad industrial, las marcas comerciales y en general cualquier obra, creación y/o desarrollo creativo que puedan derivarse del trabajo intelectual de los alumnos según se da cuenta en el párrafo anterior, serán tratados de la misma forma en la que se tratan los Derechos de Autor en el artículo 3 del presente Reglamento.

**6.3** De esta forma y en el evento de encontrarse los alumnos en cualquiera de las situaciones previstas en el numeral 6.1, éstos deberán suscribir con la Universidad los documentos que ésta considere necesarios, con el objeto de que todos sus derechos sobre las creaciones, derechos intelectuales, derechos de autor y/o industriales, desarrollados en el contexto de un proyecto de Investigación, financiados con fondos de la Universidad o que hayan sido postulados y adjudicados a ésta, sean cedidos a la Universidad.

**6.4** No obstante lo anterior y como una forma de retribuir el aporte intelectual de quienes participen en el desarrollo de invenciones patentables, modelos de utilidad, diseños industriales, obtención de variedades vegetales u otro derecho, la Universidad podrá compartir los beneficios derivados de la explotación comercial y económica sobre el derecho respectivo con quien o quienes la Universidad reconozca como inventores o autores de la respectiva creación.

**6.5** En los demás casos y previa declaración



por escrito por parte de la Universidad en que así lo declare, la propiedad intelectual y/o industrial que se origine a consecuencia del trabajo intelectual de los alumnos, ya sea al proyecto en sí o a los resultados que de él deriven, corresponderá a sus autores.

**6.6** Todo reglamento que fije procedimientos para el desarrollo de estas actividades finales por parte de los alumnos, deberá dejar constancia de este hecho, y para el caso descrito en el numeral 6.1, el alumno deberá firmar un documento en que reconozca estos derechos y comprometa su confidencialidad en relación a los resultados de la Investigación.

## **TITULO VI: DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD**

### **ARTÍCULO 7:**

**7.1** Todo miembro de la comunidad universitaria, los alumnos, así como quienes presten servicios a la Universidad a cualquier título, estarán siempre obligados a guardar confidencialidad y reserva respecto de todos los hechos, actividades e investigaciones en las que participen y/o tengan conocimiento y que pudieren derivar en el desarrollo de bienes, servicios u otros intangibles susceptibles de ser protegidos como propiedad intelectual y/o industrial u otro derecho.

**7.2** Atendida la importancia de sus normas, en todo acto o contrato suscrito por la Universidad

que diga relación con esta materia, en especial, contratos de trabajo, de prestación de servicios profesionales, deberá incorporarse una cláusula en que se haga mención al conocimiento completo que se tiene de sus normas y su aceptación. Lo mismo regirá para los proyectos y anteproyectos de graduación y/o titulación o de postgrado. Igualmente, sus disposiciones son complementarias a los Reglamentos de Docencia de Pregrado y de Postgrados de la Universidad en todo lo que sean conciliables con las contenidas en dichos Reglamentos.

**7.3** La infracción a esta obligación será considerada como un incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato a los trabajadores y prestadores de servicios de la Universidad; así como un incumplimiento grave de las obligaciones que impone la Universidad a los alumnos, por cuanto el presente Reglamento se entiende complementario de los referidos Reglamentos de Docencia de Pregrado y de Postgrado de la Universidad.

### **ARTÍCULO 8:**

Las Unidades Académicas de la Universidad, esto es, las Facultades y Escuelas, además los Institutos y Centros y las Vicerreorías, en sus respectivas competencias, deberán velar por el cumplimiento irrestricto de lo dispuesto en el artículo 7 precedente, en protección del patrimonio intelectual de la Universidad.

#### **ARTICULO 9:**

En resguardo del mismo patrimonio, la Dirección General de Investigación y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento o la unidad que ejerza sus funciones, será la única dependencia universitaria facultada para solicitar la protección de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los resultados de la investigación desarrollada al interior de la Universidad, conforme a las normas del presente Reglamento.

#### **ARTICULO 10:**

Será responsabilidad de la Dirección de General de Investigación y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento o la unidad que ejerza sus funciones, promover la transferencia de la tecnología de propiedad de la Universidad a terceros, la administración de los derechos de las invenciones, su evaluación comercial y la negociación de los acuerdos de licencia, transferencia y venta de dichas invenciones.

### **TITULO VII: DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL**

#### **ARTICULO 11:**

**11.1** Todo miembro de la comunidad Universitaria que conforme a este Reglamento estime que un invento, desarrollo, creación u otro intangible sea susceptible de protección legal correspondiente a la Universidad, deberá comunicarlo mediante el Formulario de Declaración de Invención por escrito

a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad (OTL USS).

**11.2** Tal declaración incluirá toda la documentación relevante para una detallada descripción del trabajo anterior del invento o creación y su uso potencial. La Oficina de Transferencia y Licenciamiento o el órgano designado por la Universidad, establecerá la titularidad de la obra o invento y bajo qué condiciones y restricciones.

**11.3** La declaración se realizará mediante un Formulario de Declaración de Invención que será entregado por la OTL USS al inventor o miembro de la comunidad Universitaria.

#### **ARTICULO 12:**

**12.1** La OTL USS será responsable para pronunciarse sobre la titularidad de la propiedad intelectual de una invención, creación u otro intangible susceptible de protección, la cual se emitirá luego del análisis del Formulario de Declaración de Invención y los antecedentes presentados ante la OTL USS. Este pronunciamiento fijará la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en concordancia con las disposiciones del presente Reglamento.

**12.2** En el evento que la OTL USS, determine que la Universidad tiene derecho sobre una determinada invención, creación u otro intangible susceptible de protección, el inventor o miembro de la comunidad universitaria deberá ceder todos los derechos de propiedad intelectual del invento, creación o intangible a la Universidad, debiendo además asistir y cooperar



en el proceso de solicitudes y registros ante las autoridades administrativas pertinentes.

**12.3** Si surgen disputas o diferencias en cuanto a la titularidad de un invento, creación o intangible, dichas discrepancias podrán ser objeto de una apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad.

**12.4** El Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad San Sebastián estará compuesto por el Vicerrector Académico, quien lo presidirá, el Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, el Director General de Investigación, y un Abogado especialista en propiedad intelectual e industrial designado por el Secretario General. Actuará como Secretario Ejecutivo del Comité el Director de la OTL USS.

**12.5** Las funciones del Comité de Propiedad Intelectual e Industrial son las siguientes:

- a) Proponer políticas institucionales en materia de Propiedad Intelectual e Industrial.
- b) Proponer criterios y principios generales para determinar la procedencia y conveniencia de solicitar la protección legal de una invención, así como también sobre la comercialización y/o cesión de tal derecho, a cualquier título.
- c) Estudiar la conveniencia y procedencia de solicitar la protección de la invención que se presente, para lo cual deberá tener en especial consideración la circunstancia de cumplirse con los requisitos legales, la posible comercialización de la invención y las proyecciones futuras de la misma.

d) Resolver discrepancias o diferencias en cuanto a la titularidad de un invento, creación o intangible.

e) Evaluar las solicitudes de aprobación de empresas Spin Off así como las funciones que le asigne el Reglamento sobre Empresas Spin Off, Transferencia y Licenciamiento

#### **ARTICULO 13:**

La contratación de todo personal bajo cualquier régimen contractual por la Universidad, implica el conocimiento de la normativa que rige y que se incluye el presente Reglamento. Una copia del presente Reglamento será entregado una vez formalizada la relación laboral con la Universidad.

### **TITULO VIII: DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA PROVENIENTE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **ARTICULO 14:**

**14.1** La OTL USS o la entidad que la Universidad determine, distribuirá los beneficios económicos, en el caso que los haya, producto de la venta, del licenciamiento, y de la comercialización de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, de la siguiente forma:

- Un 15 % para la Oficina de Transferencia y Licenciamiento.
- El remanente se distribuirá de la siguiente manera:
  - 50% para el creador(es), investigador(es) o inventor (es).

- 20% para la Facultad, Centro o Instituto.
- 30% para la Dirección General de Investigación

**14.2** Para los efectos del presente Reglamento se entenderá como beneficio económico proveniente del licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial el resultado de restar a los ingresos obtenidos todos los gastos directos relacionados con el proceso de valoración, protección, defensa administrativa/judicial, tributación, licenciamiento y transferencia.

**14.3** En caso que se generen ingresos por el licenciamiento de un determinado intangible, se procederá primero a pagar todos los gastos directos de los procesos de protección y licenciamiento. El excedente será distribuido según lo establecido en el numeral 14.1.

**14.4** Esto no será aplicable a la propiedad intelectual y/o industrial desarrollada por la Universidad para un tercero o aquella propiedad intelectual y/o industrial que se regule por acuerdos específicos entre la Universidad y terceros.

## DISPOSICIONES GENERALES

### ARTICULO 15.

El presente reglamento entrará en vigencia desde la fecha en que se dicte el respectivo Decreto de Rectoría.

### ARTICULO 16.

Las materias no contempladas en el presente

Reglamento, así como su interpretación, serán resueltas por Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad San Sebastián y comunicadas mediante la resolución correspondiente.

## DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

### ARTICULO 17.

Desde la entrada en vigencia del presente Reglamento, se deberá informar a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián todas las iniciativas en curso cuyos resultados podrían ser constitutivos de propiedad intelectual y/o industrial, a fin de proceder a conformar una Base de Datos sobre esta materia y a prestar además en forma oportuna y completa la asesoría correspondiente que fuere necesaria.

Asimismo, la OTL USS deberá comunicar al referido Comité, sobre los procesos en curso a esta fecha, a fin de que se les aplique las disposiciones de este Reglamento.



# REGLAMENTO SOBRE EMPRESAS SPIN OFF, TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO

## TITULO I. NOCIONES GENERALES

### ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

**1.1** El presente Reglamento de la Universidad San Sebastián tiene por objeto:

- a) Regular el procedimiento para la creación o reconocimiento de entidades o empresas Spin Off, las que podrán estar integradas por funcionarios, académicos, no académicos y estudiantes tanto de pre grado como post grado de la Universidad San Sebastián.
- b) Establecer un marco normativo aplicable a las entidades o empresas Spin Off.
- c) Promover y fomentar, de forma razonable, entidades o empresas Spin Off derivadas de la actividad investigadora de la Universidad y para lograr el cumplimiento de los fines propios de la Universidad.
- d) Normar y establecer los conductos para determinar la participación de la Universidad San Sebastián en las entidades o empresas Spin Off, como asimismo en la transferencia de la tecnología.

**1.2.** El presente Reglamento tendrá como ámbito de aplicación los proyectos de emprendimiento

que nazcan dentro de la Universidad y que tengan como objetivo la explotación de resultados de investigación y tecnologías que emanen dentro de la Universidad San Sebastián.

### ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.

**2.1** Para los efectos de la aplicación de este Reglamento se considerarán:

- a) **Empresas Spin Off:** sociedad reconocida por la Universidad, en que participa junto a miembros de la comunidad universitaria o terceros cuya finalidad exclusiva consista en la explotación comercial viable de tecnologías de la Universidad San Sebastián.
- b) **Tecnología:** Todo resultado de investigación que pueda consistir en un activo de propiedad intelectual o industrial en cuya propiedad participa la Universidad.
- c) **Miembro de la comunidad Universitaria:** Se entenderá como miembro de la comunidad universitaria para los efectos del presente Reglamento, todo académico, funcionario, prestador o trabajador que desarrolle una tecnología o creación intelectual, susceptible de ser protegida intelectual o industrialmente.
- d) **Alumnos:** incluirá alumnos de pregrado, postítulo y postgrado.



- e) **Know-how:** dice relación a todo conocimiento técnico no patentado derivado de la actividad investigadora de la Universidad.
- f) **Patente de invención:** constituye el derecho de propiedad industrial otorgado por la autoridad competente, que recae sobre un invento nuevo con nivel inventivo y aplicación industrial.
- g) **Licencia:** es un contrato por el cual el licenciante autoriza al licenciatario a usar, explotar y comercializar su tecnología y/o propiedad intelectual, a cambio de una regalía pactada.
- h) **Licenciante:** Es el titular de los derechos sobre la tecnología y/o propiedad intelectual licenciada.
- i) **Licenciatario:** Es la persona natural o jurídica, a quien se le concede la autorización para usar, explotar y comercializar la tecnología y/o la propiedad intelectual licenciada.
- j) **Cesión de derecho de propiedad sobre una patente de invención:** es el acto de disposición por el cual el cedente/titular transfiere la propiedad de la patente de invención.
- k) **Comité de Propiedad Intelectual e Industrial:** organismo encargado de evaluar las solicitudes de empresas Spin Off.
- l) **Universidad:** Universidad San Sebastián o USS.

## TITULO II. EMPRESAS SPIN-OFF UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

### ARTÍCULO 3. REQUISITOS DE LAS INICIATIVAS SPIN OFF.

**3.1.** Para que una entidad o empresa pueda ser considerada Spin Off de la Universidad deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que su objeto exclusivo sea la explotación comercial de Tecnología de la Universidad.
- b) Que los bienes, servicios o avances tecnológicos desarrollados en la Universidad y que sean puestos a disposición del mercado sean innovadores y viables.
- c) Que participen miembros de la Comunidad Universitaria, estudiantes y/o egresados.
- d) Que la entidad o empresa Spin Off sea constituida legalmente como una Sociedad Anónima (S.A) o una Sociedad por Acciones (SpA), u otra estructura societaria que proponga la OTL y sea aprobada por el Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad San Sebastián.

### ARTÍCULO 4. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

**4.1.** Los miembros de la Comunidad Universitaria y/o egresados interesados en la creación o reconocimiento de una empresa *Spin Off* deberán presentar la solicitud ante la Oficina de

Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián, en adelante también OTL USS, la que será encargada de tramitar la solicitud.

**4.2.** La solicitud deberá ser dirigida a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián incluyendo los siguientes datos:

- a) Los nombres y los datos necesarios para identificar a los interesados y su vinculación con la Universidad.
- b) Descripción general del proyecto, con indicación del uso de activos de la Universidad, dedicación de investigadores, condiciones de uso de la Tecnología, entre otros. La solicitud debe describir un emprendimiento económica y técnicamente viable.
- c) Un plan de negocio, un estudio de mercado, el programa de financiamiento y la identificación de la Tecnología perteneciente a la Universidad que se pretende explotar.
- d) Que los antecedentes hayan sido aprobados previamente por el o los decanos de cuyas facultades sean miembros quienes hayan desarrollado la tecnología. En caso de no existir Decano responsable, lo será el responsable de la unidad respectiva.

**4.3.** La OTL USS podrá requerir cualquier otro antecedente adicional que sea necesario y estime conveniente para la tramitación de la solicitud.

## **ARTÍCULO 5. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD.**

**5.1.** Habrá un Comité de Propiedad Intelectual e Industrial que será el organismo encargado de evaluar las solicitudes de empresas *Spin Off* y estará integrado por los siguientes miembros:

- a) El Vicerrector Académico de la Universidad San Sebastián
- b) El Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad San Sebastián.
- c) El Director General de Investigación de la Universidad San Sebastián.
- d) Un abogado especialista en propiedad intelectual e industrial nombrado por el Secretario General.
- e) Ejercerá como Secretario Ejecutivo del Comité el Director de la OTL USS, quien será el encargado de presentar ante el Comité las solicitudes.

**5.2.** El Comité cumplirá con las siguientes funciones:

- a) Evaluar las solicitudes de aprobación de empresas *Spin Off* así como las solicitudes de reconocimiento de empresas ya constituidas.
- b) Proponer cambios al plan de negocios u otros antecedentes de la solicitud.
- c) Rechazar la participación de la Universidad en la *Spin Off*.
- d) Proponer al Rector la participación de la Universidad en la *Spin Off*.



- e) Proponer al Rector la desvinculación de la USS de un *Spin Off*, por contravenir el presente Reglamento.

### **ARTÍCULO 6. APROBACIÓN Y REGISTRO DE SPIN OFF.**

**6.1.** El Comité, una vez recibida la propuesta, deberá proponer al Rector la aprobación de la solicitud presentada o rechazarla, dentro de 60 días siguientes a la presentación de creación o reconocimiento de la empresa *Spin Off*. En el caso que el Comité no se pronuncie dentro del plazo establecido se entenderá que la solicitud es rechazada.

**6.2.** El Comité, en mérito de los antecedentes proporcionados, deberá resolver a través de una resolución fundada. En el caso de que la resolución sea negativa, podrá incluir recomendaciones para subsanar las insuficiencias de la solicitud para así presentarla nuevamente, lo que deberá hacer en un plazo máximo de 30 días.

**6.3.** Una vez aprobada la solicitud de empresa *Spin Off* por el Rector, la OTL USS la ingresará a un registro de empresas *Spin Off* USS, que llevará al efecto, con todos los datos relativos a su estatus y demás antecedentes que se estimen necesarios, los que serán revisados por el Comité para efectos de saber si se está dando pleno cumplimiento al Reglamento.

## **TITULO III. PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LA SPIN-OFF**

### **ARTÍCULO 7. PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL.**

**7.1** La participación de la Universidad en el capital social de la empresa *Spin Off*, podrá ser realizada directamente o a través de una persona jurídica distinta, de su propiedad, eventualmente constituida especialmente para estos efectos.

**7.2** La Universidad podrá participar en la *Spin Off* de alguna de las siguientes maneras:

- a) Mediante el financiamiento de su implementación inicial y realización de actividades que diga relación directa con la empresa *Spin Off*.
- b) Patentes, tecnologías o *know how* aportados por la Universidad.
- c) Igualmente, la participación de la Universidad en una empresa *Spin Off* podrá consistir en la aportación de activos o bienes, derechos, servicios o infraestructuras, debidamente valorados diferentes a las tecnología o propiedad industrial aportada.
- d) Cualquier otra contribución de apoyo a la empresa *Spin Off* que se especifiquen las partes.

En caso que la Universidad decida aportar al capital social de la *Spin Off* con recursos en efectivo (no valorizados), este deberá contar con la aprobación adicional de la Junta Directiva de la Universidad.

**7.3.** La Universidad podrá en todo momento desvincularse de la empresa *Spin Off* sin perjuicio de los acuerdos o convenios legalmente suscritos.

#### **ARTÍCULO 8. BENEFICIOS PARA LA SPIN OFF.**

**8.1.** La empresa *Spin Off* podrá utilizar la infraestructura y servicios de la Universidad estrictamente necesarios para la explotación comercial de la Tecnología, previa aprobación de la Facultad o unidad correspondiente a través de su Decano. La empresa *Spin Off* deberá efectuar esta solicitud previo acuerdo y a través de la OTL USS.

**8.2.** Utilizar la marca *Spin Off* USS, dentro de los términos autorizados por la Universidad en la respectiva autorización.

**8.3.** La empresa *Spin Off* podrá tener preferencia en el otorgamiento y oferta de licencias relacionadas con su actividad, por parte de la Universidad. La licencia podrá tener carácter de exclusividad condicionada a metas comerciales, según el caso específico.

#### **ARTÍCULO 9. INCENTIVOS PARA LA SPIN OFF.**

**9.1** Los miembros de la comunidad universitaria podrán participar en el capital social de la *Spin Off*. Si al respectivo miembro de la Comunidad Universitaria le corresponden regalías de acuerdo al Reglamento de propiedad intelectual de la Universidad por tecnología transferida a la *Spin Off*, podrá convertir dichas regalías por una participación en su capital social, lo que deberá

ser acordado con la OTL USS, y aprobado por el Comité de Propiedad Intelectual e Industrial.

**9.2** El miembro de la Comunidad Universitaria que tenga un vínculo laboral o de prestación de servicios a favor de la Universidad podrá ser contratado por la *Spin Off* previa autorización de la Dirección General de Personas de la Universidad San Sebastián, a solicitud del Decano o en su defecto, del responsable de la Unidad respectiva. La solicitud debe ser presentada previamente a la OTL USS.

**9.3** En el caso que la *Spin Off* se constituya por personal de la Universidad, podrán otorgarse beneficios o incentivos señalados en la reglamentación de la Universidad, en particular, lo referente a permisos, con y sin goce de sueldo, año sabático, mantención de antigüedad, según considere la Dirección General de Personas de la Universidad San Sebastián, a solicitud del respectivo Decano o en su defecto, del responsable de la Unidad respectiva.

Se deja expresa constancia que por el hecho de aceptar el Comité de Propiedad Intelectual e Industrial la existencia de la empresa *Spin Off*, no implica necesariamente para el o los interesados involucrados beneficio alguno.



## TITULO IV LICENCIAMIENTO

### ARTÍCULO 10. SOBRE EL LICENCIAMIENTO.

**10.1.** El presente título regula el procedimiento por el cual la Universidad otorgará una licencia a favor de un miembro de la comunidad universitaria, o de una Empresa *Spin Off* USS o de un tercero, sobre la tecnología y know-how, cuya propiedad le pertenece, con el fin de explotarla comercialmente en el mercado. Se deja expresamente señalado que los actos descritos en el presente título que suscriba u otorgue la Universidad podrán serlo también por una persona jurídica distinta, de su propiedad, eventualmente constituida especialmente para estos efectos.

**10.2** El licenciamiento no implicará una cesión de derechos sobre la tecnología y/o know-how, cuya propiedad siempre le pertenece a la Universidad, salvo autorización expresa del Comité de Propiedad Intelectual e Industrial, de la cual se deberá dejar constancia por escrito.

### ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE UNA LICENCIA.

**11.1** El otorgamiento de una licencia se realizará previa presentación de una solicitud de un miembro de la Comunidad Universitaria, una *Spin Off* USS o un tercero ante la OTL USS.

**11.2** La solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Individualización de la tecnología y/o know-how objeto de una posible licencia.

- b) Descripción de la actividad económicamente viable para la cual se requiere el licenciamiento.
- c) Territorio de la licencia.
- d) Exclusividad o no exclusividad de la licencia.
- e) Vigencia de la licencia.
- f) Monto de las regalías y forma de cálculo.
- g) Otras que defina e informe la OTL USS.

### ARTÍCULO 12. ACEPTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA.

**12.1** La OTL USS presentará las solicitudes, junto con recomendaciones fundadas, al Comité de Propiedad Intelectual e Industrial.

**12.2** El Comité de Propiedad Intelectual e Industrial podrá aceptar o rechazar fundadamente el otorgamiento de la licencia en un plazo de 30 días contados desde la recepción de los antecedentes remitidos por la OTL USS.

**12.3** El otorgamiento de la licencia respectiva deberá ser siempre por escrito.

### ARTÍCULO 13. REGISTRO DE LICENCIA.

**13.1** La OTL USS llevará un registro de las licencias otorgadas.

## TÍTULO V CONFLICTOS DE INTERÉS

### ARTÍCULO 14. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

**14.1** En lo que respecta a los conflictos de interés entre la Universidad, la Spin Off o sus integrantes, o el licenciatario, se estará a lo consignado en el Código de Ética de la USS en todos aquellos casos en los cuales personal de la Universidad o sus directivos puedan encontrarse ante un real o potencial conflicto de interés, que afecte las decisiones institucionales en lo que respecta a negociar resultados de I+D con una Spin Off o terceros.

**14.2** A título meramente ejemplar se entiende que, en relación con la investigación y desarrollo tecnológico generado por la USS, hay conductas éticamente reprochables y conflictos de interés en las siguientes situaciones:

- a) Uso para beneficio personal, o de familiares o de empresas en las cuales tenga un interés pecuniario, de información privilegiada de la Universidad, conocida en virtud de su cargo. Lo anterior incluye expresamente toda información sobre oportunidades de negocio que le han sido ofrecidas a la Universidad o que ésta haya procurado.
- b) No declarar en forma oportuna el descubrimiento de invenciones que sean patentables y que fueron creadas o descubiertas durante alguna actividad investigativa universitaria o con fondos universitarios y que puedan ser de propiedad de la Universidad en conformidad a lo señalado en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Institución.

- c) Promover los productos o servicios de investigación de un tercero relacionado o de una entidad en que tenga interés en el ejercicio de su cargo como investigador sea a tiempo completo o parcial.
- d) Negociar por cada parte, en representación de la Universidad y de una empresa Spin Off de la Universidad, un contrato o convenio cualquiera.

**14.3** Los casos que puedan representar un conflicto de interés serán presentados por la OTL USS al Comité de ética de la Universidad para que este resuelva de acuerdo a la normativa que lo rige.



UNIVERSIDAD  
SAN SEBASTIAN