

Circular N° 001/2019

MAT.: Lineamientos a considerar en la negociación con entidades asociadas a proyectos de Investigación y Desarrollo

Santiago, 08 de Enero de 2019

La presente circular tiene por objetivo informar a la comunidad universitaria y a las distintas unidades que la conforman, sobre los lineamientos que deben considerar respecto de las negociaciones con entidades asociadas a proyectos de investigación y desarrollo (I+D), de la forma que a continuación se indica:

1. En términos generales, la propiedad de los resultados de los proyectos será de la(s) beneficiaria(s) debiendo considerar lo que establecen las bases de las convocatorias.
2. En el caso de investigadores y personal de nuestra Casa de Estudios, la titularidad y propiedad de tales derechos corresponderá a la Universidad de Chile (UCH), de acuerdo a la Ley N° 19.039, la Ley N° 17.336 y el Reglamento de Innovación Decreto Exento N° 009577 de 2015. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la propiedad de los resultados de los proyectos podría ser compartida, sólo en casos excepcionales, con las entidades asociadas (empresas, servicios públicos u otros), a saber, cuando las bases técnicas del concurso o proyecto así lo dispongan, las entidades mencionadas dispongan de personal científico, investigadores, o profesionales equivalentes que participen en la generación de los resultados del proyecto, desarrollados en base a nuevos conocimientos o la combinación de conocimientos preexistentes, cuyo resultado sea una tecnología apropiable y/o innovaciones para ser utilizados en una organización. Si lo anterior ocurriese, la propiedad/titularidad sería, en principio, compartida de manera proporcional a la contribución creativa y/o inventiva. Lo anterior no aplica en caso de que la asociada sólo realice aportes de otra índole, como por ejemplo, aportes pecuniarios.
3. Se puede considerar como mecanismo de transferencia la opción de creación de spin-off, teniendo en consideración:
 - I. Que no se señale en la formulación el porcentaje de participación de los/as investigadores/as de la UCH (conforme a los límites establecidos en la Ley N° 18.575 y al Reglamento de Innovación);
 - II. Que no se señale el gobierno de la empresa, por ejemplo, que el/la investigador/a será el representante legal y/o gerente/a general (conforme a los límites establecidos en la Ley N° 18.575 y al Reglamento de Innovación);
 - III. Que no se comprometa la licencia al spin-off, si se puede aceptar que exista una opción de licencia que se negociará en los contratos (pero formulada de manera condicional, nunca como un compromiso tomado por la UCH); y
 - IV. Que no exista contradicción entre lo que se ofrece al spin-off y lo que se ofrece a la empresa que participa en el proyecto.
4. En el Modelo de Negocios, puede comprometerse, el licenciamiento de los resultados, sólo como primera opción de licenciamiento, para el uso de la patente y/o propiedad intelectual desarrollada por el proyecto. Aquí, no deben incluirse los términos específicos de dicha opción de licenciamiento. Por ejemplo, no puede comprometerse una regalía o exclusividad del licenciamiento futuro, plazos y/o duración de la licencia, entre otras.

5. La UCH siempre requerirá cartas internas de compromiso y de propiedad intelectual, además de cartas de compromiso de participación y aporte con las entidades. En caso de duda, consultar a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de modo de asegurarse que los lineamientos establecidos en las normas citadas se cumplan y se resguarden los derechos de la Universidad de Chile.

Saluda atentamente,


FLAVIO SALAZAR ONFRAY
Vicerrector Investigación y Desarrollo



Distribución

1. Rectoría
2. Prorrectoría
3. Contraloría Universitaria
4. Dirección Jurídica
5. Secretaría General
6. Vicerrectorías
7. Facultades
8. Oficina Central de Partes
9. Archivo