

Lineamientos a Considerar en la Postulación a Proyectos de I+D en Materias de Propiedad Intelectual en donde el Beneficiario es una Empresa que Contrata los Servicios de Investigación de la Universidad de Chile.

1. Antecedentes

El Ministerio de Economía a través de la Corfo ha realizado un lanzamiento de nuevos instrumentos de financiamiento y acompañamiento para el desarrollo de innovaciones que pueden involucrar actividades de I+D+i en donde la Universidad de Chile puede participar como entidad **colaboradora** y desarrolladora de conocimiento bajo el formato de un Contrato de Prestación de Servicios de Investigación.

El llamado vigente involucra la etapa:

1. **Postulación:** Apertura de Concurso el 4 de Diciembre del 2018 y el Cierre de las mismas para el 17 de Enero del 2019.
2. **Evaluación:** Entre el 18 de Enero y el 28 de Marzo del 2019
3. **Notificación de Resultados:** 29 de Marzo del 2019.

Entre los concursos abiertos al momento de la presente comunicación se encuentra (***“Crea y Valida”***; ***“Escala Innovación”*** ; ***“Fortalece Pyme”***; ***“Súmate a Innovar”***; e ***“Innova Región”***; detalles en el sitio web de Corfo y sitio Web de la VID) en donde empresas y personas jurídicas constituidas en Chile pueden desarrollar, integrar, combinar conocimientos cuyos resultados pueden ser una(s) tecnología(s) apropiable(s) y/o innovación(es) para ser utilizado en una organización mediante el desarrollo de actividades de I+D+i realizadas en conjunto con entidades **colaboradoras**.

Las **“Normas para Proyectos Colaborativos”** en el Contexto de los Instrumentos de Financiamiento del Comité Innova Chile de Corfo solicitan incorporar cláusulas de Propiedad Intelectual en la Postulación.

En base a lo anterior, desde la Dirección de innovación, en su misión y afán de apoyar y promover el apoyo a los investigadores y la Protección de los Resultados de Investigación entrega los siguientes lineamientos, con miras a facilitar el proceso de postulación.

2. Lineamientos

Considerando los requisitos y los plazos se solicita seguir los siguientes lineamientos generales para el Proceso de Postulación, dependiendo del caso particular de cada Proyecto, en las cláusulas de Propiedad intelectual:

2.1 Caso 1: No existencia de Derechos de Propiedad Intelectual Previo ni en la Universidad ni en la Empresa:

- 2.1.1 La Titularidad y Propiedad de los Resultados del Proyecto corresponderá a la Universidad de Chile cuando las actividades de I+D+i sean realizadas por ella y se negociará en una base justa y razonable una opción de Licencia a favor de la Empresa Beneficiaria del Subsidio.
- 2.1.2 La Titularidad y Propiedad de los Resultados del Proyecto serán Compartidas bajo un régimen de Co-Titularidad cuando el personal profesional, científico o de investigación de la Empresa participen en la Generación de los Resultados del Proyecto. La Titularidad será compartida, en principio, de manera proporcional a la contribución creativa y/o inventiva de las partes. Lo anterior no aplica en caso de que la Empresa realice aportes de índole exclusivamente pecuniarios.

Las partes suscribirán un acuerdo de administración conjunta de la Co-Titularidad de la Propiedad Intelectual sobre una base justa y razonable.

Asimismo, la Universidad de Chile deberá realizar las gestiones pertinentes, para amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto, gestiones en los que la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) tiene participación activa de conformidad al procedimiento general establecido en el Reglamento de Innovación de la Universidad de Chile, Decreto Exento N° 009577 de 2015.

2.2 Caso 2: Existencia de Derechos de Propiedad Intelectual Previo Pertenecientes a la Universidad de Chile:

- 2.2.1 La Titularidad y Propiedad de los Resultados del Proyecto se mantendrá en la Universidad de Chile y negociará en una base justa y razonable una opción de Licencia en favor de la Empresa Beneficiaria del Subsidio.

2.3 Caso 3: Existencia de Derechos de Propiedad Intelectual Previos pertenecientes a la Empresa

2.3.1 La Titularidad y Propiedad de los Derechos de Propiedad Intelectual Previos se mantendrán en la Empresa. El nuevo conocimiento generado en el proyecto susceptible de derechos de Propiedad Intelectual será regido según sea el caso de acuerdo a lo mencionado en la sección 2.1.1 ó 2.1.2.

En cualquiera de los casos mencionados anteriormente la negociación sobre las **condiciones específicas de la Licencia** será realizada en los **proyectos finalmente adjudicados** en un plazo no superior a los dos meses desde el inicio del proyecto o en los plazos que el instrumento determine como plazos máximos para suscribir el acuerdo con los detalles que sean exigibles por parte de las bases del subsidio.

Presupuesto: Cuando las bases del instrumento lo permitan, destinar un presupuesto equivalente a 108UF (Ciento Ocho Unidades de Fomento) para gastos asociados a estudios del estado del arte y redacción de solicitud de protección de la Propiedad Intelectual.

3. Recomendaciones sobre el Mecanismo de Transferencia a Spin-offs

Si el resultado de Investigación y las condiciones para la explotación de los resultados lo requieran, se puede considerar como mecanismo de transferencia la opción de creación de spin-off, siguiendo lo indicado en el artículo 29 y 30 del Título III del Reglamento de Innovación, teniendo en consideración:

- 3.1 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 Reglamento de Innovación),
- 3.2 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 Reglamento de Innovación),
- 3.3 que no se comprometa la licencia sino que una Opción de Licencia al spin-off, que se negociará en los contratos (pero formulada de manera condicional, nunca como un compromiso tomado por la UCH),
- 3.4 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. Recomendaciones sobre el Modelo de Negocios

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.

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.

Actualizado 2 de Enero del 2019