

Guía del Inventor

Oficina de Transferencia y Licenciamiento
Universidad de Concepción

Estimadas y estimados investigadores

Una preocupación a nivel global es buscar maneras de transformar el nuevo conocimiento en productos y servicios capaces de ofrecer beneficios a la comunidad. La Transferencia Tecnológica y de Nuevo Conocimiento es el proceso que le da al público general acceso al nuevo conocimiento y a los resultados derivados de la investigación científica y tecnológica desarrollada en universidades y centros de investigación, a través de diversas soluciones capaces de impactar positivamente en sus vidas.

Potenciar el trabajo de los investigadores de la Universidad de Concepción y conseguir que sus esfuerzos lleguen a la sociedad es el propósito de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL UdeC). Esta unidad depende de la Dirección de Desarrollo e Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y su tarea es conectar el nuevo conocimiento y las capacidades de I+D de la Universidad con oportunidades y necesidades del sector productivo y la sociedad. Para ello debe articular la relación academia-empresa y ser un facilitador de los procesos que permitan la obtención de resultados que generen un impacto positivo.

La OTL UdeC brinda acompañamiento a los investigadores, para explorar el potencial de comercialización y/o masificación de sus resultados de investigación, promocionarlos, incentivar su uso, e identificar a empresas u organizaciones que cuenten con las capacidades para hacerlo. Para ello, cuenta con un equipo de profesionales que, en compañía de los inventores, avanzan en el proceso que va desde la invención a la llegada al mercado y a la sociedad en general para su uso.

Esta **Guía del Inventor** es una herramienta concebida para acercar a los investigadores a los fundamentos de la transferencia tecnológica en la Universidad de Concepción. Esperamos que su contenido ayude a las y los inventores UdeC a conocer el proceso de transferencia tecnológica y de nuevo conocimiento, y aprovechar los servicios que ofrece la OTL UdeC para apoyarles en ese proceso.

¡Los esperamos!
Equipo OTL UdeC

Oficina de Transferencia y Licenciamiento
Universidad de Concepción
Edificio Empreudec
Victoria #490
Concepción, Chile
(56 – 41) 220 4509
otl@udec.cl
www.otludec.cl

Diseño: Alejandra Ahumada
Impreso: Ícaro Impresores
2020

¿Qué es la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL UdeC)?

La OTL UdeC es la unidad de la Universidad de Concepción encargada de promover y facilitar las relaciones entre la comunidad universitaria y su entorno, para conectar el nuevo conocimiento, invenciones y las capacidades de I+D de la Universidad con las diversas necesidades del sector productivo y de la sociedad, de manera de favorecer la transferencia efectiva de tecnologías y conocimiento en beneficio de ésta, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región y el país.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

¿Cómo se transfieren los resultados de investigación desde la Universidad de Concepción a la sociedad?

El nuevo conocimiento y los desarrollos tecnológicos se transfieren típicamente a través de un **contrato de licencia** en el cual la UdeC autoriza a un tercero a utilizar los derechos de propiedad intelectual en relación con una determinada tecnología o conocimiento, en ocasiones para un campo de uso o región del mundo determinados. Dichas licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas, a título oneroso o no oneroso, dependiendo de sus particularidades.

La licenciataria (un tercero que obtiene una licencia sobre una tecnología) puede ser una empresa ya establecida o una Empresa de Base Tecnológica (EBT). Las licencias incluyen términos económicos, así como un plan de desarrollo y comercialización que requiere que la licenciataria cumpla con ciertos hitos para mantener vigente la licencia.

Los beneficios derivados de un contrato de licencia se comparten con los inventores y se distribuyen, además, a las Facultades y Centros de Investigación para promover la investigación, la formación especializada y la participación en el proceso de transferencia tecnológica.

¿Qué motiva a un investigador a participar en el proceso de transferencia de sus resultados de I+D?



El beneficio público



La satisfacción personal



La obtención de reconocimiento y de incentivos económicos



La generación de financiamiento para la Facultad o Centro correspondiente



El cumplimiento de obligaciones de un contrato de investigación



La búsqueda de patrocinadores para su investigación



La creación de oportunidades educacionales para estudiantes



La creación de contactos entre estudiantes y futuras oportunidades laborales



¿Cuándo debería comenzar a trabajar con la Oficina de Transferencia y Licenciamiento?

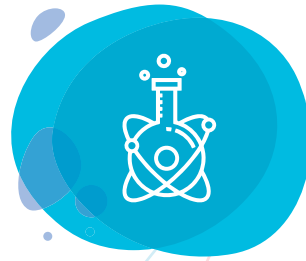
Recomendamos contactar a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL UdeC) al iniciar el proceso de investigación, para asesorarlos y discutir opciones que mejor contribuyan a explotar el potencial comercial de los resultados del proyecto en curso, o bien a masificar el uso de dichos resultados en la sociedad.

El equipo de la OTL UdeC cuenta con los conocimientos necesarios para proveer asistencia en materias de definición y conformación de un paquete tecnológico, viabilidad comercial, fuentes de financiamiento, búsqueda de licenciatarias para una tecnología y/o socios comerciales entre otros. Así mismo, la OTL UdeC trabaja en estrecha colaboración con otras unidades de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo que asesoran en temas de protección de la propiedad intelectual y la creación de empresas de base tecnológica.

EL PROCESO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO

1 INVESTIGACIÓN

Las observaciones y los experimentos que se realizan durante actividades de investigación muchas veces llevan a descubrimientos e invenciones, siendo muy frecuente que múltiples investigadores contribuyan a una invención.



2 PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE INVENCIÓN (O DISCLOSURE)

Documento que el investigador completa **para ser presentado a la OTL**, con lo que se da comienzo al proceso formal de transferencia de la tecnología. El **Reporte de Invención** es un documento confidencial que debe dar cuenta detallada de los resultados obtenidos de la investigación para que se puedan definir alternativas para su protección y evaluar posibles opciones para su comercialización y transferencia.

OTL UDEC

3 EVALUACIÓN

La OTL evalúa, con la participación del inventor, la descripción de la invención y analiza el mercado y soluciones competidoras para determinar el potencial de transferencia de los resultados de investigación. Paralelamente, la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) evalúa alternativas para la protección de la propiedad intelectual. El proceso de evaluación ayudará a decidir si es deseable licenciar a una empresa existente o crear una nueva Empresa de Base Tecnológica (EBT).

UPI

OTL UDEC

5 PROMOCIÓN

La OTL, con la participación del inventor, identificará a potenciales empresas que cuenten con la experiencia, el conocimiento, los recursos y las capacidades comerciales que posibilitarían la introducción de una nueva tecnología al mercado. Lo anterior puede significar trabajar con una empresa existente o crear una EBT. La OTL también trabajará en identificar organizaciones capaces de masificar la aplicación de una solución novedosa sin ánimo de lucro. La participación activa del inventor puede potenciar de manera significativa estos procesos.

INVESTIGADOR O INVENTOR

OTL UDEC

6 NEGOCIACIÓN

La OTL iniciará las negociaciones con la/las potenciales licenciatarias, trabajando para identificar planes, metas e intereses mutuos para comercializar de manera óptima el resultado de investigación. Una vez acordados los términos fundamentales que regirán el contrato de licencia, éstos deben ser visados por el **Comité de Propiedad Intelectual (CPI) de la Udec** previo a su formalización.

4 PROTECCIÓN

La protección por la vía de patentes es un medio común de protección legal, pero no el único. Otras formas de protección incluyen los derechos de autor, registro de variedades vegetales, secreto industrial y las marcas registradas. Proteger los resultados de investigación permite a la Universidad decidir a quién transferirlos y bajo qué condiciones, a la vez que incentiva la inversión de terceros para completar el desarrollo y avanzar hacia su comercialización.

UPI

OTL UDEC

7

LICENCIAMIENTO

La UdeC suscribe un contrato con un tercero al cual se licencian los derechos pertenecientes a la UdeC en relación con una tecnología o nuevo conocimiento desarrollado (sin renunciar a la propiedad de la misma) para generar un beneficio económico o de otro tipo. El tercero puede ser una empresa establecida, una EBT, una entidad pública, una fundación u otro tipo de organización.

LICENCIATARIA

8

NUEVOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

La licenciataria continúa mejorando la tecnología y lleva a cabo inversiones adicionales para terminar de desarrollar el nuevo producto o servicio. Dicha etapa puede incluir para una empresa licenciataria un mayor desarrollo, aprobaciones regulatorias, actividades de venta y promoción, apoyo técnico o de otra índole, mientras para una entidad pública puede ser necesario realizar capacitación de personal, promover cambios en alguna normativa, entre otras actividades.

LICENCIATARIA

9

SEGUIMIENTO

La OTL hace seguimiento a los contratos de licencia de manera de velar por su cumplimiento. Cuando corresponda, la OTL se encarga de distribuir los beneficios económicos que de ellos deriven con los inventores y reparticiones universitarias, de acuerdo a lo establecido en el **Reglamento de Propiedad Intelectual**.

OTL UDEC

¿Cuánto suele durar el proceso de transferencia?

El proceso de proteger una invención y encontrar un socio indicado para el licenciamiento puede durar meses, e incluso años. La duración dependerá del estado de desarrollo de la tecnología, el mercado al cual se enfoca, las soluciones competidoras, la inversión necesaria para llevar este nuevo concepto al mercado, y los recursos y la voluntad de las partes.

• • •

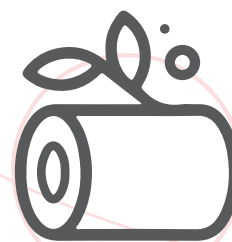
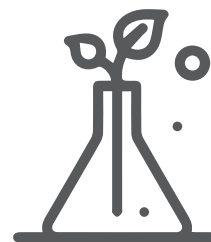
¿Cómo puedo contribuir a este proceso?

- Contacta a la OTL UdeC (www.otludec.cl), si crees tener un resultado científico o técnico con potencial de ser transferido y generar un impacto positivo.
- Completa y envía el Reporte de Invención a la OTL UdeC (otludec@udec.cl) con suficiente anticipación para permitir, en caso que proceda, la presentación de una solicitud de patente antes de que se divulguen a terceros los resultados de investigación o se publique un artículo científico relacionado.

Descarga el Reporte de Invención desde el sitio web www.otludec.cl/investigadores/

- Antes de sostener discusiones sobre la invención con personas ajenas a la comunidad universitaria, contacta a la OTL UdeC. En caso de aún no haberse presentado una solicitud de patente, podemos poner a tu disposición un **Acuerdo de Confidencialidad** para que pueda ser firmado por terceros antes de que le entregues información sobre tus resultados de investigación. Esto evitará poner en riesgo la obtención de derechos de patente.

- Al completar el **Reporte de Invención**, incluye el nombre de empresas y contactos que creas podrían tener un interés en tus resultados de investigación, o con quienes posiblemente ya estés en contacto a propósito de éstos. Se ha demostrado mediante estudios que más del 70% de las licencias se llevan a cabo con entidades comerciales de conocimiento previo del inventor, por lo que contactos de este tipo pueden ser de enorme relevancia.



- Mantente atento a los requerimientos de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) y OTL UdeC. Si bien hay ciertos aspectos del proceso de patentamiento y licenciamiento que requerirán una participación significativa de tu parte, buscaremos la mayor eficiencia posible al disponer de tu tiempo.

- Mantén a la OTL UdeC informada acerca de toda publicación o interacción futura con empresas que guarden relación con la propiedad intelectual referida a tus resultados de investigación.

CONSIDERACIONES EN LA INVESTIGACIÓN

¿Puedo publicar y proteger mediante una patente los resultados de mi investigación?

Sí, pero debes considerar que la divulgación de tus resultados de investigación afectan los derechos de patente, pues uno de los requisitos para su obtención es la novedad de la invención. Por lo tanto, se recomienda enviar el **Reporte de Invención** con anticipación a cualquier comunicación o divulgación de los resultados. Existen diferencias significativas entre Chile y otros países en cuanto a cómo una publicación temprana puede afectar una posible patente. Una vez que se divulgue a terceros (ya sea a través de una publicación, presentaciones en congresos o de alguna otra forma), la obtención de protección de patentes fuera de Chile puede verse imposibilitada o muy reducida.

• • •

¿Puedo usar materiales o propiedad intelectual de otras personas en mi investigación?

Sí, pero es importante documentar de manera cuidadosa la fecha y las condiciones impuestas por el propietario de dichos materiales o propiedad intelectual para su uso, con el objeto de determinar si dicho uso afecta el acceso a fondos públicos, protección y comercialización de los resultados de tu investigación. Si deseas obtener materiales de colaboradores externos para tu investigación, es muy probable que la institución propietaria de dichos materiales solicite la firma de un Acuerdo de Transferencia de Material (MTA por sus siglas en inglés) por parte de la UdeC. En este caso, contacta a la OTL UdeC para que te oriente en este proceso y te informe de las implicancias que tiene para ti y tu investigación la firma de dicho documento por parte de la Universidad.

• • •



¿Puedo compartir materiales, herramientas de investigación o propiedad intelectual con otras personas para apoyar sus actividades de investigación?

Sí. Sin embargo, es importante documentar todo lo que se compartirá con terceros, además de las condiciones para su uso. Si deseas enviar materiales a un colaborador externo, es necesario suscribir un Acuerdo de Transferencia de Material. También puede ser necesario solicitar que dicho colaborador externo suscriba un Acuerdo de Confidencialidad para proteger los resultados de tu investigación o la propiedad intelectual. Contacta a la OTL UdeC para que te oriente en este proceso.

• • •

¿Qué derechos tiene una empresa que participa como asociada en un proyecto de I+D sobre los resultados de mi investigación?

El **contrato o convenio de colaboración** para el desarrollo de un proyecto de I+D **debe especificar los derechos de la empresa con respecto a la propiedad intelectual**. Por regla general, la UdeC mantiene la propiedad de los derechos de patente y de otra propiedad intelectual que resulte del proyecto de investigación. Sin embargo, la empresa podrá participar de los beneficios derivados de la explotación de dicha propiedad intelectual, así como es posible que la empresa tenga el derecho a obtener una licencia sobre la propiedad intelectual que surja de la investigación, lo que debería quedar establecido en el convenio a formalizar previo al inicio del proyecto.

Teniendo en cuenta que los convenios para el desarrollo de proyectos de I+D pueden considerar que una empresa asociada disponga de un tiempo limitado para negociar una licencia para cualquier derecho de patente o propiedad intelectual que se haya desarrollado a raíz de la investigación, la empresa no tendrá, en general, derechos contractuales sobre resultados que estén claramente fuera del alcance de la investigación, por lo que es importante definir con exactitud el alcance del trabajo a desarrollar en dichos acuerdos. Puedes contactar a la OTL UdeC para que te oriente en este proceso y participe del proceso de negociación de estos términos con las empresas asociadas.

REPORTE DE INVENCION

El **Reporte de Invención** (conocido como “Invention Disclosure”) es un documento de uso interno de la Universidad que recoge la descripción de sus resultados de investigación. Su envío a la OTL UdeC permite tomar conocimiento de los resultados y evaluar su potencial comercial, así como sus eventuales aplicaciones sin ánimo de lucro en diferentes ámbitos de la sociedad (licencias a título no oneroso).

Recibido el Reporte de Invención, la OTL UdeC inicia el proceso de evaluación del potencial comercial, así como la definición de la estrategia de protección y transferencia de dichos resultados. La Unidad de Propiedad Intelectual (UPI UdeC), realiza un análisis para determinar la factibilidad de proteger la propiedad intelectual relacionada a los resultados, mientras que la OTL UdeC estudia el potencial de mercado que existe para un eventual licenciamiento y/o sus aplicaciones no comerciales.

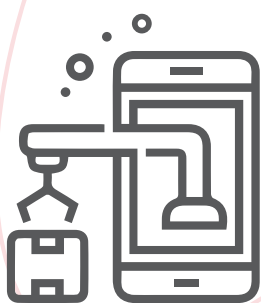
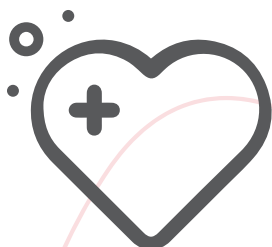
Este documento es tratado de manera **completamente confidencial**. Tras su entrega, el investigador principal será contactado por la OTL UdeC para analizar la situación de su invención.

• • •



¿Por qué debería entregar un Reporte de Invención?

Informar a la OTL UdeC acerca de tus resultados de investigación gatilla un proceso que podría concluir con la transferencia de éstos. Es un paso crucial para ponerlos a disposición de organizaciones capaces de transformarlos en productos o servicios que beneficien a la sociedad. La OTL UdeC, con la ayuda de UPI UdeC, inventores o especialistas de búsqueda bibliográfica, analizan cada reporte para evaluar el grado de novedad de los resultados de investigación, las alternativas competidoras, las posibilidades de proteger y comercializar los potenciales productos y/o servicios, el tamaño y el crecimiento del mercado correspondiente, el tiempo y el financiamiento necesarios para un mayor desarrollo y derechos preexistentes asociados con la propiedad intelectual. Con ello se puede dar comienzo a la búsqueda de socios externos para su desarrollo y licenciamiento.



¿En qué casos debo entregar un Reporte de Invención?

Se recomienda entregar un Reporte de Invención para **todo desarrollo que pueda potencialmente solucionar un problema o tener un valor significativo**. En caso de dudas, contacte a la OTL UdeC para discutir acerca de la potencial invención. También podemos proveer información acerca de alternativas al licenciamiento.

¿En qué momento debería enviar un Reporte de Invención?

Deberías enviar una descripción de tus resultados de investigación en cuanto sientas que has obtenido una solución novedosa. Es recomendable que esto se haga con significativa anticipación a cualquier presentación de la invención a través de publicaciones, sesiones de posters, conferencias, divulgaciones a la prensa, u otros tipos de comunicación. Habiéndose producido una divulgación pública (vale decir, una publicación o presentación de cualquier tipo a personas externas a la UdeC), puede restringirse o reducirse al mínimo la posibilidad de obtener protección de patentes.



¿Es necesario entregar un Reporte de Invención para el caso de herramientas de investigación?

Sí, en caso de que sean herramientas de investigación desarrolladas como parte de tu investigación. Éstas suelen ser materiales tales como anticuerpos, vectores, plásmidos, líneas celulares, ratones, y otros materiales. Otras herramientas de investigación pueden ser, por ejemplo, nuevos procesos de separación, que pueden requerir de un desarrollo ingenieril para lograr una amplia aplicabilidad del proceso.

Si has desarrollado herramientas de investigación que podrían ser de valor, contacta a la OTL UdeC para discutir acerca de la mejor estrategia de protección, licenciamiento y distribución.

Puedes acceder al formulario en: www.otludec.cl/investigadores/
En caso de dudas, envía un correo electrónico a otl@udec.cl

PROPIEDAD INTELECTUAL

¿Qué es la “Propiedad Intelectual”?

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI-Chile) define la propiedad intelectual (PI) como “una rama del derecho que busca por una parte fomentar la innovación, la creación y la transferencia tecnológica y por la otra, ordenar los mercados facilitando la toma de decisiones por el público consumidor”.

Una de las principales funciones de la PI es el fomento a la innovación y al emprendimiento. A través de los distintos derechos de propiedad intelectual, el Estado entrega derechos exclusivos sobre las invenciones o creaciones a cambio de que éstas sean puestas a disposición del público en general y que pasen a ser parte del dominio público.



¿Qué es una patente?

Una patente de invención es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Proporciona derechos exclusivos que permitirán al titular de ésta utilizar y explotar una invención e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Las patentes son el medio más generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores.

La protección que entrega el Estado es territorial, es decir, sólo a nivel nacional, por un periodo de 10 ó 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, según corresponda al derecho de propiedad industrial solicitado. (Fuente: INAPI).

Para registrar una patente en otros países existen distintas opciones:

- a) Presentar solicitudes de patentes al mismo tiempo en todos los países en los que se desee proteger la invención.
- b) Presentar una solicitud de patente en uno de los Estados miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y, dentro de un plazo de 12 meses, presentar otras solicitudes de patentes en otros países parte del Convenio de París.
- c) Presentar una solicitud en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), sistema que simplifica la tramitación de la presentación internacional de patentes, en comparación con las opciones a) o b).



Para que se otorgue una patente, la invención debe cumplir con tres requisitos:



Ser novedosa. Esto es, que no exista antes en el estado de la técnica, es decir, que no haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación tangible, venta o comercialización.



Tener nivel inventivo. Es decir, que para un experto en la materia correspondiente, la invención no pueda resultar obvia ni derivar, de manera evidente, del estado de la técnica.



Ser susceptible de aplicación industrial. Que pueda, en principio, ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria.

Es equivocado creer que las patentes se aplican únicamente a procesos y productos físicos y químicos complejos, o que sólo son útiles para grandes empresas. En general, puede conseguirse patentes para cualquier dominio de la tecnología.

Una patente permite excluir a otros de la explotación de la invención. Al mismo tiempo, el titular de la patente tiene la facultad para conceder autorización o licenciar a terceros para utilizar la invención, sobre la base de condiciones convenidas entre ambas partes, lo cual supondrá una fuente de ingresos para el titular.



¿Qué se puede patentar?

Se puede patentar todo aquello que siendo totalmente nuevo y desconocido tiene, además, aplicación industrial y soluciona un problema técnico en la industria. (Fuente: INAPI).



¿Qué no se puede patentar?

En general todo aquello que no soluciona un problema técnico en la industria, como por ejemplo, un descubrimiento científico, una teoría, un plan de negocios y todos aquellos casos que estipula expresamente la ley (Ley N° 19.039). (Fuente: INAPI).



¿Existen otras formas de protección de la propiedad intelectual además de las patentes?

Sí. Otras formas de protección de la propiedad intelectual son:

- Secretos Empresariales (industriales)
- Topografías de Circuitos Integrados
- Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO)
- Diseños Industriales
- Modelos de Utilidad
- Marcas Comerciales
- Variedades Vegetales
- Derecho de Autor

Para conocer cómo proteger de mejor forma los resultados de una investigación, sugerimos visitar el sitio web de INAPI (www.inapi.cl) y contactar a la Unidad de Propiedad Intelectual en upi@udec.cl



¿A quién pertenecen los resultados de la investigación que realizo en la Universidad de Concepción?

La UdeC cuenta con un Reglamento de Propiedad Intelectual que regula, entre otras cosas, la titularidad de las invenciones. Como regla general, le corresponde a la Universidad de Concepción la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones de sus funcionarios.

Este reglamento se puede descargar en <https://otludec.cl/investigadores/>

MARKETING PARA ENCONTRAR UNA LICENCIATARIA

¿De qué forma promociona mis invenciones la Oficina de Transferencia y Licenciamiento?

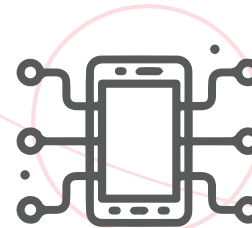
El equipo de la OTL UdeC utiliza diversas fuentes y estrategias para identificar a potenciales licenciatarias y promocionar invenciones. Los contactos previos de inventores, de la OTL UdeC y de otros investigadores pueden ser útiles para promocionar una invención. La investigación de mercados también puede contribuir a identificar a licenciatarias prospectivas, además del estudio de otras tecnologías y otros acuerdos en áreas relacionados. Por otro lado, publicaciones y presentaciones que haga el investigador en congresos y seminarios también resultan ser excelentes herramientas de promoción.

• • •

¿Cuál es la forma más usual de encontrar una licenciataria?

Se ha demostrado mediante estudios que el 70% de las licenciatarias eran de conocimiento previo de los inventores. Así, relaciones de investigación y consultoría suelen ser una fuente importante de licenciatarias. También existen casos en los que las licenciatarias se identifican a través de contactos del equipo de la OTL UdeC. La ampliación de dichos contactos es una búsqueda constante que se realiza a través de redes personales, búsquedas en Internet, la investigación de mercados, eventos industriales y el mantenimiento cuidadoso de relaciones existentes de licenciamiento.

• • •



¿Cuánto dura el proceso de encontrar una potencial licenciataria?

Es posible que sean necesarios meses e incluso años para encontrar una potencial licenciataria, dependiendo del atractivo de la invención y el tamaño y estado de desarrollo del mercado. Es usual que la mayoría de las invenciones universitarias se encuentren en fases tempranas del ciclo de desarrollo y que requieran, por tanto, una inversión significativa para la comercialización.

• • •

¿Cómo puedo participar en la promoción de mi invención?

La participación activa de los inventores puede mejorar significativamente las posibilidades de encontrar una empresa externa indicada para el licenciamiento. Así, las relaciones de investigación y consultoría de un inventor suelen ser útiles en la identificación tanto de potenciales licenciatarias como de personas idóneas a ser contactadas dentro de cada empresa. Una vez que se hayan identificado empresas interesadas, el inventor es la mejor persona para describir los detalles de la invención y sus ventajas técnicas. En general, los resultados más exitosos de transferencia de tecnología se obtienen cuando el inventor y el equipo de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento trabajan de manera conjunta para promocionar e incentivar el uso de la tecnología.

• • •

¿Es posible que haya más de una licenciataria?

Sí, una invención puede licenciarse a múltiples licenciatarias, ya sea de manera no exclusiva o exclusiva. Normalmente, en el segundo caso, cada empresa licenciataria tendrá el derecho sobre un campo de aplicación o una región geográfica únicos.

LOS CONTRATOS DE LICENCIA

¿Qué es una licencia?

Una licencia es la autorización otorgado por el titular de un derecho de propiedad intelectual, que permite que un tercero explote todos o algunos de los derechos del titular. La licencia se rige usualmente por un contrato de licencia firmado por ambas partes, el que describe los derechos y las responsabilidades relacionadas con el uso y la explotación de dichos derechos de propiedad intelectual, y que puede contemplar o no el pago de regalías.



¿Cómo se elige a una empresa licenciataria?

Una licenciataria se elige en base a su capacidad de invertir en completar el desarrollo necesario de la invención y comercializar nuevos productos y/o servicios basados en la tecnología para el beneficio del público general. Así, puede que una empresa establecida con experiencia en tecnologías y mercados similares sea en ocasiones la mejor opción. En otros casos, puede que la dedicación y el enfoque de una Empresa de Base Tecnológica sean necesarias para llevar adelante las actividades tendientes a colocar un nuevo producto y/o servicio en el mercado.



¿Qué es una Empresa de Base Tecnológica Universitaria y cuáles son los motivos para crear una?

En la Universidad de Concepción, una Empresa de Base Tecnológica Universitaria o EBTU es aquella empresa que:

- Incluye entre sus socios al menos a un trabajador de la Universidad, ya sea académico o no académico, con contrato indefinido.
- Licencia, para su explotación comercial, tecnología generada en la Universidad.



La creación de una empresa de este tipo es una alternativa al licenciamiento a una empresa establecida. Entre los factores clave a considerar se encuentran:

- El riesgo de desarrollo, considerando que grandes empresas establecidas suelen ser reacias a asumir los riesgos que conlleva una tecnología desconocida.
- Los costos de desarrollo versus el retorno de la inversión, evaluando la factibilidad de que los inversores de la EBTU obtengan las tasas de retorno necesarias para el negocio.
- El potencial de múltiples productos o servicios a partir de la misma tecnología, considerando que es difícil para una empresa sobrevivir con un solo producto.
- El tamaño de la ventaja competitiva y del mercado objetivo, ¿son suficientes?
- Los ingresos potenciales, evaluando si permitirán que la empresa se sostenga y crezca.

Para evaluar la conveniencia de crear una EBTU para el licenciamiento de una tecnología, la OTL UdeC interactúa con IncubaUdeC, incubadora de negocios de alta tecnología de la Universidad de Concepción (www.incubaudec.cl/), que está en condiciones de proveer asesoramiento acerca de éstos y otros factores.

Para mayor información, visita: <https://otluddec.cl/investigadores/>



¿Qué actividades lleva a cabo la licenciataria durante el proceso de transferencia de una tecnología o un nuevo conocimiento?

En el transcurso de este proceso, la mayoría de las licenciatarias debe continuar desarrollando la invención para mejorar la tecnología, reducir riesgos asociados, evaluar la confiabilidad del producto, y satisfacer los requerimientos del mercado para poder acceder al cliente final. Lo anterior puede incluir ensayos adicionales, la creación de prototipos para evaluar factibilidad de producción, durabilidad e integridad, y un mayor desarrollo para mejorar el rendimiento y otras características. Muchas veces se requieren pruebas para demostrar las ventajas del producto o servicio sobre las alternativas disponibles y lograr un mejor posicionamiento en el mercado.



¿Cuál es el rol del inventor durante dicho proceso?

El inventor acompaña este proceso actuando como contraparte técnica por parte de la Universidad, lo que permite generar un mejor entendimiento de las aplicaciones, tanto actuales como futuras, así como de las posibilidades de incorporación de una nueva tecnología o conocimiento en el quehacer de la licenciataria.

Su nivel de involucramiento en el proceso puede variar dependiendo del grado de interés y participación del inventor, el interés por parte de la licenciataria en utilizar los servicios del inventor, y cualquier investigación patrocinada relacionada con la licencia o cualquier acuerdo personal.



¿Qué beneficios puedo obtener si mi invención se licencia?

La Universidad de Concepción cuenta con un Reglamento de Propiedad Industrial e Intelectual (Decreto UdeC 2017-054) que regula la forma en que se retribuye a los inventores o autores de inventos y/o creaciones, cuya propiedad intelectual e industrial llega a ser co-

mercializada a terceros para su explotación comercial. Para mayor información, véase: <https://otluddec.cl/investigadores/>

Además, los inventores tendrán la satisfacción de saber que sus invenciones se están utilizando para el bien público. Otro resultado importante son las nuevas y mejores relaciones con empresas que pueden potenciar las actividades propias de enseñanza, investigación y consultoría.



¿Qué sucede con una invención si la EBT o la licenciataria no tiene éxito? ¿Es posible en dichos casos volver a licenciar la invención a otra entidad?

Los contratos de licencia suelen incluir hitos de ejecución cuyo incumplimiento puede llevar a la disolución del acuerdo. Dicha opción permite a la universidad la posibilidad de un licenciamiento posterior a otra empresa, con el objeto de lograr que la invención alcance el mercado.



Universidad
de Concepción

Un proyecto apoyado por

