



PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

ÍNDICE O CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| ÍNDICE O CONTENIDO | 2 |
| 1. OBJETIVOS | 3 |
| 2. ALCANCE Y GRUPOS DE INTERÉS – PARTES INTERESADAS | 3 |
| 3. ROLES Y RESPONSABILIDADES | 3 |
| 4. ELEMENTOS DE ENTRADA..... | 3 |
| 5. PROCESO DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA..... | 4 |
| 5.1 Subproceso de Desarrollo de transferencia tecnológica..... | 4 |
| 5.1.1 Descripción Actividades Subproceso de Desarrollo de transferencia tecnológica..... | 4 |
| 5.1.2 Diagrama Subproceso de desarrollo de transferencia tecnológica..... | 8 |
| 5.2 Subproceso de Desarrollo de la transferencia tecnológica a través de licenciamientoderivado de una solicitud..... | 9 |
| 5.2.1 Descripción de las Actividades Subproceso de Desarrollo de la transferenciatecnológica a través de licenciamiento derivado de una solicitud | 9 |
| 5.2.2 Diagrama del subproceso desarrollo de la transferencia tecnológica a través delicenciamiento..... | 11 |
| 5.3 Subproceso de Gestión de propiedad intelectual | 11 |
| 5.3.1 Descripción de Actividades Subproceso de Gestión de propiedad intelectual..... | 11 |
| 5.3.2 Diagrama de Subproceso Gestión de propiedad intelectual | 14 |
| 6. ELEMENTOS DE SALIDA | 15 |
| 7. INDICADORES DEL PROCESO | 15 |
| 8. REGISTROS | 16 |
| 9. PROTOCOLIZACIÓN | 16 |
| 10. CONTROL DE CAMBIOS | 16 |

1. OBJETIVOS

El proceso de Desarrollo de la Transferencia Tecnológica tiene por finalidad administrar de manera pertinente y eficiente todas las actividades relacionadas con la generación y desarrollo de los productos y procesos de Transferencia Tecnológica de la institución.

El procedimiento define la secuencia de procesos que permiten la transferencia de tecnologías desde la Universidad al mercado, iniciado con la búsqueda de potenciales licenciarios y concluyendo con el seguimiento de los pagos en base a los acuerdos económicos contraídos. Adicionalmente, se pretende definir actividades, roles y responsables de cada subproceso.

2. ALCANCE Y GRUPOS DE INTERÉS – PARTES INTERESADAS

El proceso tributa al macroproceso de Investigación E INNOVACIÓN de carácter misional en el Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad definido por la Universidad Andrés Bello. Los grupos de interés implicados en el proceso son Estudiantes, Académicos, Directivos, Colaboradores, Titulados/Graduados, Empleadores y CNA.

Este documento involucra el proceso de transferencia de tecnologías que forman parte del portafolio de la Universidad Andrés Bello. Asimismo, la entidad implicada en esta tarea es la Dirección de Innovación de Transferencia Tecnológica (DITT). Adicionalmente, el alcance puede extenderse a él o los investigadores que desarrollan las tecnologías a transferir y a los potenciales licenciarios.

El proceso inicia con la búsqueda, elección y contacto de potenciales licenciarios por parte del Jefe Unidad de Proyectos de Innovación/Gestor Tecnológico y finaliza con el cobro de los Royalties correspondientes.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Director(a) de Innovación y Transferencia Tecnológica Vicerrectoría de Investigación y Doctorados | Encargado y principal responsable de todas las actividades del procedimiento. Revisar solicitudes de patente y envío de instrucciones al agente de propiedad intelectual para su aplicación |
| Director(a) de Desarrollo y Gestión Tecnológica Vicerrectoría de Investigación y Doctorados | Responsable de los tópicos legales relacionados a acuerdos de no divulgación, transferencia de materiales, contratos de licencia, entre otros. Vinculación con investigadores, facilitación del proceso de declaración de invención y distribución de beneficios y revisión del borrador de patente. |
| Gestor Tecnológico Vicerrectoría de Investigación y Doctorados | Apoyar al encargado del procedimiento en las tareas que así lo requieran. Realizar estudios de interferencia de propiedad intelectual y apoyar el proceso de solicitud de patentes. |
| Agente Propiedad Intelectual (PI) Nacional y Extranjero | Realizar estudios de patentabilidad, redactar los borradores de patente para presentar los documentos para su patentamiento, realizar aplicaciones de solicitud de patentes, mantener contacto con los corresponsales extranjeros y apoyar las respuestas a acciones oficiales. |

4. ELEMENTOS DE ENTRADA

| Nombre documento | Origen |
|--|---|
| Solicitud de licencia | Proceso de desarrollo de la Transferencia Tecnológica |
| Declaración de invención | Proceso de Gestión de la Transferencia Tecnológica |
| Política de Investigación | Vicerrectoría de Investigación y Doctorado |
| Política de Propiedad Intelectual | Vicerrectoría de Investigación y Doctorado |

5. PROCESO DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

5.1 Subproceso de Desarrollo de transferencia tecnológica

5.1.1 Descripción Actividades Subproceso de Desarrollo de transferencia tecnológica

1. Realizar búsqueda, elección y contacto de potenciales licenciatarios

Este proceso se inicia con una búsqueda e identificación de todas aquellas instituciones (empresas), las cuales podrían mostrar interés por la tecnología que se desea transferir y que forma parte del portafolio de la Universidad Andrés Bello. Para esto, el Director de Innovación y Transferencia Tecnológica y/o el Gestor Tecnológico, llevan a cabo un sondeo en distintos medios, basado principalmente en la búsqueda en base a contactos previamente establecidos y definiendo los principales actores de la industria objetivo, seleccionando como consecuencia distintos candidatos. Adicionalmente, la elección del prospecto más idóneo para convertirse en potencial licenciatario implica un análisis tomando en cuenta, por ejemplo, que la tecnología se relacione con la actividad central y sea relevante para potenciar sus áreas de negocio, que tenga un Market share importante en el mercado objetivo, o bien el potencial para lograrlo, y que el desarrollo y posterior comercialización de la tecnología le permita desarrollar un negocio viable. Posterior a la elección, se procede con el contacto del potencial licenciatario, el cual puede ocurrir vía correo electrónico, reunión presencial o video conferencia y es realizado por el Director de Innovación y Transferencia Tecnológica. Asimismo, el objetivo de este acercamiento es evaluar el interés de la otra parte por la tecnología en cuestión. Sin embargo, existe la posibilidad de que el potencial licenciatario no demuestre interés y en ese caso se debe contactar a una segunda opción.

2. Realizar divulgación no confidencial

Una vez establecido el contacto y suponiendo que el potencial licenciatario demuestra interés por la tecnología, se debe realizar la divulgación de información no confidencial. Este material es preparado por el Gestor Tecnológico involucrando una descripción general de la tecnología, así como sus principales aplicaciones. Sin embargo, esta información debe ser revisada por el Director de Innovación y Transferencia Tecnológica antes de ser compartida, debido a que no es deseable entregar datos que permitan al potencial licenciatario replicar la tecnología en esta etapa o bien afecten un posterior proceso de protección como su patentamiento. De esta forma, la información puede ser enviada vía correo electrónico y/o expuesto en una reunión presencial o video conferencia. El objetivo es que la otra parte pueda realizar una validación de la información compartida, con lo cual se espera que ocurra un aumento del interés de este último por la tecnología discutida. También, puede ocurrir que en esta etapa el potencial licenciatario no demuestre interés, en cuyo caso será necesario realizar un nuevo contacto.

3. Realizar preparación y envío de NDA

Posterior a la validación de la información de tipo no confidencial y la demostración creciente de interés del potencial licenciatario por la tecnología, se debe preparar y enviar o bien recibir, un acuerdo de no divulgación (NDA) o acuerdo de confidencialidad (CA) al mismo. Esta tarea es responsabilidad del Gestor Tecnológico de la Universidad, en base a una plantilla institucional ajustada o a la recepción de una plantilla enviada por el tercero que es ajustada para cumplir con los requerimientos de la Universidad. El acuerdo implica un contrato entre las partes para el resguardo de la información compartida. Asimismo, si el potencial licenciatario no está de acuerdo con el contenido se deben generar modificaciones. De este modo, la firma de este tipo de documentos, por ambos interesados, es relevante antes de comenzar el traspaso de

información confidencial y representa el primer registro formal de este procedimiento. Independiente de la firma de este documento, la Universidad puede mantener en reserva información relevante que no sea necesario revelar en esta etapa como, por ejemplo, la composición de una molécula o una formulación.

4. Realizar el Due diligence y negociación de las condiciones del acuerdo

Una vez firmado el acuerdo de no divulgación por ambas partes, se debe incurrir en un proceso de due diligence, el cual es una actividad previa a la firma del contrato, en este caso una licencia o pre-licencia, e implica una investigación con el propósito de validar a la otra parte, identificando los posibles beneficios esperados y riesgos que podría generar el trabajo en conjunto para el desarrollo de un negocio de base tecnológica. Este proceso es liderado por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad (DITT). El proceso incluye varias etapas:

La fase de inicio corresponde a la organización y realización de una reunión en la que se planifican los aspectos a evaluar en el proceso y en la que participan el Director de Innovación y Transferencia Tecnológica, el Gestor Tecnológico y los inventores o creadores de la tecnología. En esta oportunidad es necesario distribuir las tareas, definiendo a los responsables de llevarlas a cabo. El resultado es un programa de due diligence, cuyo propósito es el análisis de:

- A. Antecedentes de la contraparte como: situación financiera, comercial, tributaria, entre otros. Para ello, se debe solicitar a la institución toda la información requerida durante esta indagación y de ser necesario se deben realizar visitas en terreno.
- B. Veracidad y congruencia de los resultados obtenidos por el licenciante respecto a la tecnología en cuestión. En este contexto, el licenciante debe facilitar el acceso a la información de las investigaciones, por ejemplo, los informes de resultado y eventualmente cuadernos de laboratorio, entre otros medios. En esta etapa participan los investigadores relacionados con el desarrollo de la tecnología examinada.
- C. Propiedad intelectual relacionada con la tecnología a transferir. En este caso se evalúa la existencia y titularidad sobre patentes concedidas, en trámite o por solicitar, así como algún otro derecho asociado.

El resultado corresponde a una validación por ambas partes de los puntos tratados vía correo electrónico. De esta forma, se debe decidir si existen las condiciones propicias para establecer una relación de negocios. Si el resultado del análisis es positivo y se llega a un acuerdo, es necesario discutir y pactar algunos otros temas relevantes para el desarrollo del negocio y de la tecnología en conjunto con el potencial licenciatarario. Entre estos se destaca:

- Necesidad de llevar a cabo transferencia de material, ya que de ser así se debe confeccionar el acuerdo respectivo. Este documento debe ser preparado y enviado al potencial licenciatarario por el Gestor Tecnológico.
- Acordar y analizar las circunstancias económicas en las cuales se transferiría la tecnología. En esta etapa, es necesario convenir si el potencial licenciatarario realizará el pago de up-front y/o milestones cumplidos y/o royalties, este último en caso de explotación comercial de la tecnología. Para apoyar la toma de estas decisiones, puede ser necesario llevar a cabo una valoración de la tecnología. Este análisis es realizado

por el Gestor Tecnológico o un asesor externo, en base a los métodos disponibles y una vez concluido debe ser presentado a la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT) para la aprobación respectiva.

- Adicionalmente, se debe acordar la fecha límite en la que se pretende alcanzar los hitos para el desarrollo de la tecnología, o la manera en que estos serán definidos en el transcurso de la ejecución. Lo anterior es un paso crítico, ya que si no se cumplen es necesario proveer una salida para el licenciante, a partir de la cual puede buscar nuevos licenciarios.

Con el propósito de discutir los puntos anteriores, es preciso programar una reunión presencial o video conferencia, en la que deben participar al menos el Director de Innovación y Transferencia Tecnológica acompañado de un Gestor Tecnológico y algunos representantes de la contraparte. Además, en esta oportunidad se debe presentar la valoración económica al potencial licenciario para su evaluación y aceptación.

5. Realizar preparación y envío de MTA

Uno de los acuerdos en las negociaciones descritas tiene que ver con el requerimiento de traspaso de material durante el proceso de licenciamiento. Esto se encuentra sujeto a la existencia de un acuerdo de transferencia de material (MTA), el cual define los derechos y deberes de ambas partes en relación con el material y la información generada a partir de él. El acuerdo de transferencia de material puede ser preparado sobre una plantilla de la Universidad o una plantilla enviada por la tercera parte, siendo responsabilidad del Gestor Tecnológico realizar los ajustes necesarios para proteger los intereses de la UNAB. Si el potencial licenciario no está de acuerdo con el contenido se deben generar modificaciones que satisfagan a ambas partes. De este modo, la firma de este acuerdo, por ambas partes, es relevante antes de realizar el traspaso de cualquier material, ya que indica la titularidad de este, evita posteriores limitaciones para la protección de la tecnología, por ejemplo, a través de una patente y representa, en caso de ser realizado, el segundo registro formal de este procedimiento.

6. Preparar y enviar el acuerdo de pre-licencia, licencia, cesión de derechos u otro

Los acuerdos contraídos durante la etapa de negociación deben plasmarse en un contrato, el cual puede ser de pre-licencia, licencia, cesión de derechos u otro. De este modo, en la mayoría de los casos se formaliza un acuerdo de licencia, en el cual el potencial licenciario recibe la autorización, por parte de la Universidad (licenciante), de utilizar los derechos de propiedad intelectual relacionados con la tecnología para continuar su desarrollo en caso que corresponda y realizar su explotación comercial, a cambio de pagos convenidos, los cuales pueden ser: pago inicial (up-front), pago por hitos cumplidos y/o royalties en base a la comercialización de productos o servicios derivados de la tecnología. Asimismo, en este caso es necesario incorporar una cláusula de opción para que el licenciante pueda llevar a cabo una auditoría sobre la base para el cálculo de royalties. De esta manera, el acuerdo debe ser preparado y enviado al potencial licenciario por el Director de Innovación y Transferencia Tecnológica. Además, si el potencial licenciario no está de acuerdo con el contenido se deben incluir las modificaciones convenidas entre ambas partes. Así, la firma de este contrato por ambas partes es necesaria para cerrar el acuerdo y representa el tercer registro formal del procedimiento mencionado.

7. Enviar material

En el caso de que se haya acordado y formalizado el traspaso de material, en base a la firma del acuerdo respectivo por ambas partes, es necesario proceder con el envío de este. En este sentido, el investigador es el encargado de preparar el material según las condiciones convenidas, siendo enviado por intermedio de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT) para utilización por parte del licenciataria. De esta forma, el envío es responsabilidad del Gestor Tecnológico. Adicionalmente, se debe incluir información de seguridad en relación con el correcto uso y manipulación del material.

8. Cobrar el Up-front

Como parte del acuerdo de licencia se puede haber negociado un pago de up-front por parte del licenciataria hacia la Universidad. De esta manera, es necesario que la persona designada por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), el cual puede ser un Gestor Tecnológico, prepare y envíe oportunamente el documento de cobro respectivo al licenciataria. Asimismo, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT) debe velar por el pago oportuno de la obligación económica contraída por parte del licenciataria.

9. Cobrar por hitos cumplidos

Adicionalmente o no al pago de up-front el contrato de licencia puede requerir el pago por hitos cumplidos hacia la Universidad por parte del licenciataria. De este modo, se requiere que la persona designada por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), que puede ser un Gestor Tecnológico, prepare y envíe el documento de cobro al licenciataria. Asimismo, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT) debe cuidar que la cancelación del pago se lleve a cabo en el plazo estipulado.

10. Negociar el plazo de realización de hitos futuros

En caso de que en los términos del acuerdo se hubieran definido hitos en el desarrollo de la tecnología, será necesario estipular la fecha máxima de inicio y/o término de cada uno, sin embargo, si esto no es posible, será necesario llevar a cabo una negociación para especificarlo en la medida que se vayan cumpliendo los hitos previos. De esta forma, se debe organizar y realizar una reunión en la que participan representantes de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT) y de la contraparte (licenciataria), en que esta última debería presentar una propuesta razonable. Si como resultado de esta negociación no es posible llegar a un acuerdo, ambas partes deben escalar a su alta administración y en caso de no lograr acuerdo, resolver según se haya precisado en el acuerdo, por ejemplo, a través de una mediación.

11. Realizar auditoría

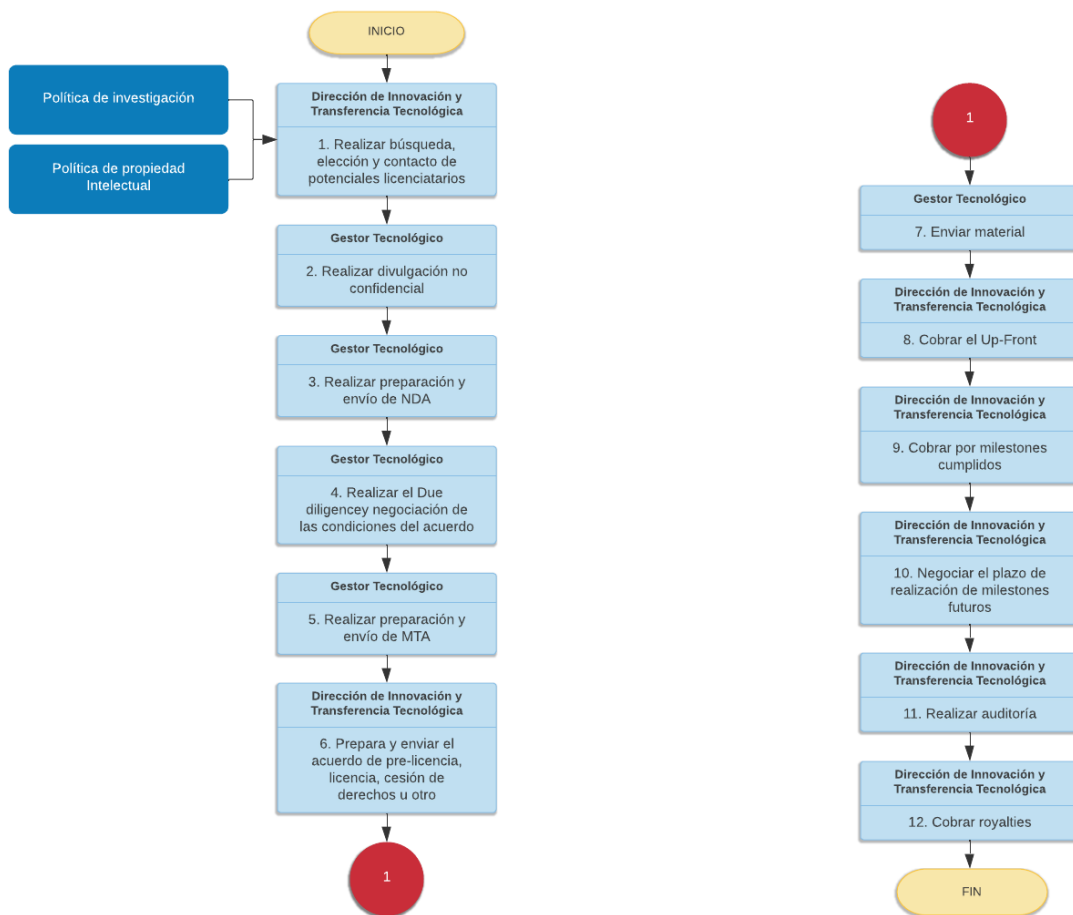
En el caso de que el licenciataria logre llevar a cabo la comercialización de la tecnología transferida se generará una ganancia en el tiempo y parte de ella debe ser entregada a la Universidad en forma de pagos variables (royalties), los cuales se encuentran estipulados en el contrato de licencia. De esta forma, el licenciataria debe hacer llegar a la Universidad un documento de liquidación de royalties, siendo la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), a través del Director de Innovación y Transferencia Tecnológica con la asistencia de un Gestor Tecnológico, encargada de la revisión de este. Si existen diferencias, la Universidad (licenciante) puede solicitar una auditoría en la base del cálculo de royalties, la cual debe ser realizada por una entidad competente dentro de un plazo definido. De existir diferencias, el licenciataria debe revisar y volver a enviar la liquidación con los cambios

respectivos hasta que exista acuerdo, o bien definir el pago de una multa sobre el monto total en caso de que la auditoría arroje una desviación relevante.

12. Cobrar Royalties

Una vez alcanzado el acuerdo respecto al monto de los royalties, el licenciante debe proceder con el pago de estos hacia la Universidad. En este contexto, se requiere que la persona designada por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), que puede ser un Gestor Tecnológico, prepare y envíe el documento de cobro al licenciatario. Asimismo, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT) debe velar que la cancelación del pago se cumpla dentro de los plazos correspondientes.

5.1.2 Diagrama Subproceso de desarrollo de transferencia tecnológica



5.2 Subproceso de Desarrollo de la transferencia tecnológica a través de licenciamiento derivado de una solicitud

5.2.1 Descripción de las Actividades Subproceso de Desarrollo de la transferencia tecnológica a través de licenciamiento derivado de una solicitud

1. Presentar solicitud de licencia

El presente procedimiento 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 UNAB o de un tercero, sobre la tecnología y know-how, cuya propiedad le pertenece, con el fin de explotarla comercialmente en el mercado.

El licenciamiento nunca implicará una cesión de derechos sobre la tecnología y/o know-how, cuya propiedad le pertenece a la Universidad, salvo que exista autorización expresa del Comité de Rectoría, en cuyo caso se celebrará un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual.

2. Aceptar solicitud de licencia

El otorgamiento de una licencia se realizará previa presentación de una solicitud de un miembro de la Comunidad Universitaria, una Spin Off UNAB o un tercero ante la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT) de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado.

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 DITT.

3. Realizar evaluación de licencia

La DITT someterá las solicitudes con recomendaciones al Comité de Rectoría de la UNAB.

El Comité de Rectoría de la UNAB podrá aceptar o rechazar el otorgamiento de la licencia dentro de 90 días. En caso de que el Comité no se pronuncie dentro del plazo establecido se entenderá que la solicitud es rechazada.

El otorgamiento de la Licencia respectiva deberá ser siempre por escrito.

4. Otorgar licencia

La DITT llevará un registro de las Licencias otorgadas.

5. Realizar registro de licencia

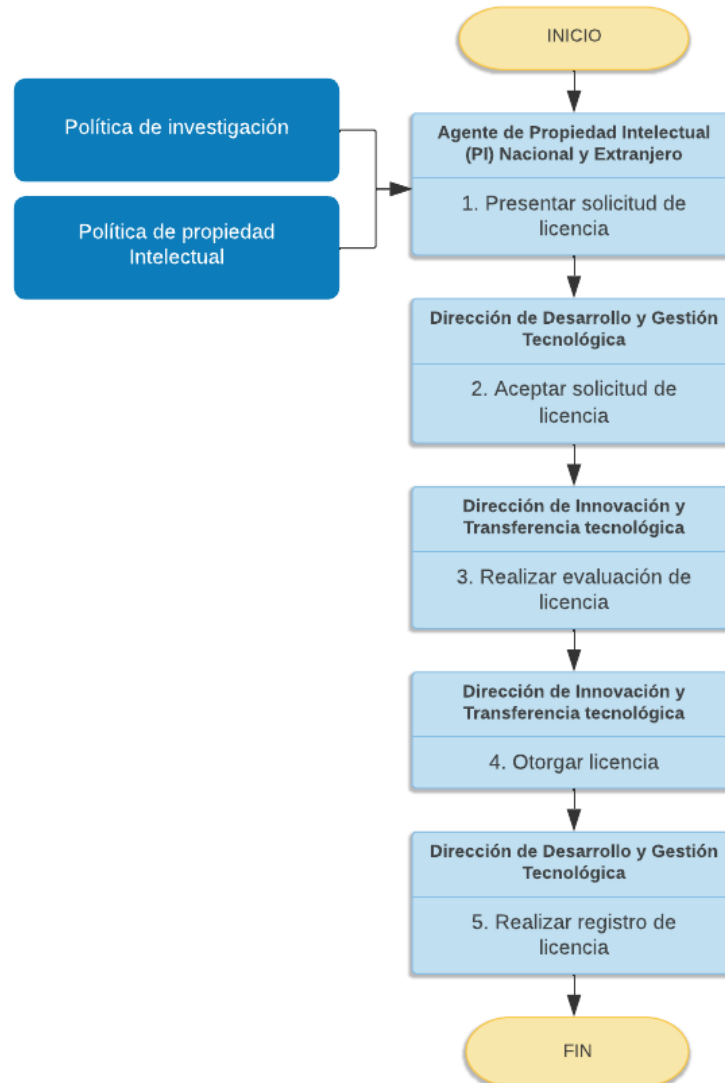
Cuando existan conflictos de interés que se enmarquen en el presente procedimiento deberán ser comunicados oportunamente por todo trabajador de la Universidad que crea estar sujeto a uno, ya sea real o aparentemente.

Se deberá informar al Oficial de Cumplimiento definido en el Código de Conducta y Ética de la Universidad, mediante los canales oficiales definidos en el mismo. Dicha comunicación deberá ser enviada antes de contraer cualquier obligación o realizar cualquier acto que pueda suponer una situación de conflicto de interés, o inmediatamente de conocido el conflicto después de contraída la obligación o realizado el acto. Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad podrá establecer la obligación periódica de informar la existencia o inexistencia de dichos conflictos. La resolución acerca de la existencia o no del conflicto de interés será notificada al afectado, y al Decano de la Facultad respectiva o autoridad de la Dirección superior jerárquica, según corresponda.

El incumplimiento a cualquiera de las normas que impone el presente punto podrá acarrear la aplicación del procedimiento y de las sanciones establecidas en el Código de Conducta y Ética de la Universidad.

Será responsabilidad de los trabajadores de la Universidad asegurar con su director de escuela o centros tecnológicos, o decano de la facultad que sus actividades externas no impacten negativamente en su obligación principal con UNAB.

5.2.2 Diagrama del subproceso desarrollo de la transferencia tecnológica a través de licenciamiento



5.3 Subproceso de Gestión de propiedad intelectual

5.3.1 Descripción de Actividades Subproceso de Gestión de propiedad intelectual

1. Realizar vinculación con investigadores

El equipo DITT participa activamente en diversas instancias de vinculación con investigadores UNAB de distintas Facultades y Sedes. Estas instancias permiten que el equipo de la DITT pueda identificar aquellos investigadores UNAB que realizan investigación aplicada para establecer contacto e identificar desarrollos cuyos resultados de I+D tienen potencial salida comercial. Asimismo, se hacen llamados anuales de Prueba de Concepto para fomentar el desarrollo aplicado.

2. Enviar formulario de declaración de invención

El equipo DITT envía un formulario estandarizado de declaración de invención a los investigadores que lo requieren y solicita que lo completen, describiendo el problema al que dan solución, la propuesta de valor que los diferencia y los resultados de investigación aplicada obtenidos, entre otros.

3. Completar declaración de invención

El equipo de investigación completa el formulario y lo envía de vuelta al equipo DITT, donde se almacena de forma sistemática en un registro accesible solo a ciertas personas, con el objeto de hacer seguimiento de la declaración.

4. Revisar declaración de invención

El equipo DITT revisa la información descrita en el formulario con el objetivo de identificar resultados de I+D que puedan convertirse en productos o servicios de interés comercial y que puedan ser susceptibles de protección mediante derechos de propiedad intelectual. En caso de que en la revisión se estime que faltan antecedentes, se solicitará al(los) investigador(es) complementar o mejorar la declaración de invención original.

5. Solicitar IP Assessment

Una vez revisada la declaración y evaluada su aptitud, se solicita se realice un estudio del estado del arte previo y un IP Assessment, con el objeto de evaluar las posibilidades de protección, y comenzar a diseñar una estrategia de propiedad intelectual.

6. Realizar IP Assessment

El proceso es coordinado por el Gestor Tecnológico y realizado con el apoyo de un agente técnico y agente en IP nacional (Estudio Carey; Sargent, entre otros). El objetivo del proceso es, por un lado, realizar una búsqueda del estado del arte previo, para evaluar las posibilidades de éxito de una solicitud de patente desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo exigidos por la ley, y por otro, lado diseñar una estrategia de protección de propiedad intelectual funcional a la tecnología que se busca proteger y a los mercados en que se espera comercializar. El resultado permite tomar, en conjunto con el Market Assessment, la decisión de proteger o no la tecnología mediante una solicitud de patente.

7. Realizar Market Assessment

El proceso es realizado por el Gestor Tecnológico, bajo la supervisión del Director de Innovación y Transferencia Tecnológica. De esta manera, el análisis incluye una investigación del mercado orientada a definir según aplique su tamaño, nivel de precios, tendencias y principales licenciatarios potenciales, , entre otros. El objetivo es que la información recopilada permita una mayor claridad sobre el potencial económico de la tecnología que se está evaluando. En algunos casos el servicio puede ser externalizado (Génesis Partners, entro otros).

8. Publicar o divulgar

En caso de que se decida no proteger la invención, el investigador podrá publicar o divulgar los resultados de su investigación, terminando en ese momento el proceso, ya que intelectualmente no se protegerá nada.

9. Generar ficha de distribución de beneficios

Se genera una ficha de acuerdo con los inventores según la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad.

10. Solicitar elaboración de borrador de patente

Se solicita a investigadores toda información extra que hiciera falta, y se solicita a un agente técnico y/o un agente de PI nacional (Sargent), que comience el proceso de redacción del borrador de patente.

11. Redactar borrador de patente

El proceso es realizado por un agente técnico y/o por un agente de PI nacional (Sargent o Carey). El agente externo, en un trabajo conjunto con el inventor y el equipo DITT, prepara el primer borrador de la solicitud de patente, en base a las decisiones tomadas considerando el IP Assessment y en el Market Assessment.

12. Revisar borrador de patente

El equipo DITT revisa, modifica, complementa y/o corrige exhaustivamente el borrador de patente hasta que este se considera que permite una protección adecuada a la tecnología, así como una correcta presentación a una oficina de patentes (INAPI, USPTO, EPO, entre otras).

13. Revisar borrador de patente

En caso de que la solicitud de patente represente una alta complejidad, por ejemplo, al considerar una tecnología sofisticada cuya protección requiere un expertise específico o bien para definir una estrategia que permita sortear la interferencia previamente detectada, se acude al apoyo de un agente de PI internacional experto como lo es el estudio Morrison and Foerster, a quienes se envía el borrador previamente trabajado a nivel nacional. Los comentarios, correcciones y/o sugerencias, son consolidados con apoyo del agente de PI nacional (Sargent), obteniéndose de esta manera la solicitud de patente en su versión final.

14. Solicitar registro fase nacional o PCT

Una vez que se tiene el documento de patente en su versión final, el Director de Innovación y Transferencia Tecnológica da la instrucción al agente de PI nacional para que realice la presentación de la solicitud ante la oficina correspondiente, de acuerdo con la estrategia predefinida en el IP y Market Assessment.

15. Ejecutar inscripción solicitud patente

El agente de PI nacional realiza la presentación de la solicitud ante la oficina correspondiente, pudiendo esta solicitud ser internacional vía PCT, provisional en la oficina de Estados Unidos (USPTO), o nacional (Chile, Estados Unidos, Europa), de acuerdo con la estrategia predefinida.

16. Registro interno solicitudes presentadas

El proceso es realizado por el Gestor Tecnológico, quien debe llevar un registro de las solicitudes de patente presentadas por la Universidad, así como todos los antecedentes de su génesis y tramitación, el cual será accesible a ciertas personas predefinidas por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.

17. Gestión de registro PCT

En el caso de que se realizara una solicitud internacional vía PCT, el Gestor Tecnológico debe hacer seguimiento al estado de tramitación de la solicitud, y coordinar con quienes sea necesario, las acciones tendientes a dar respuesta al Informe de la Búsqueda Internacional y Opinión Escrita (ISR) y al Examen Preliminar (IPE).

18. Gestión solicitud nacional

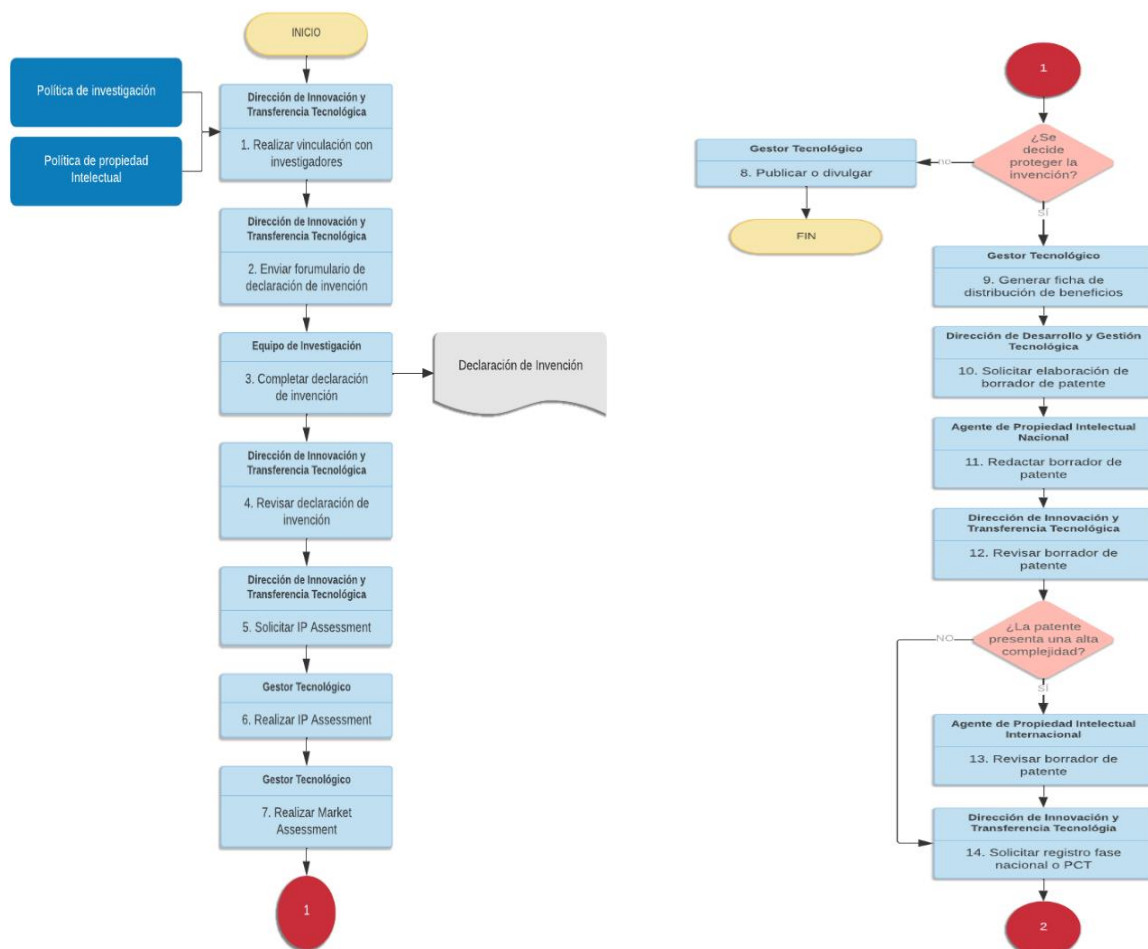
El Gestor Tecnológico debe hacer seguimiento al estado de tramitación de la solicitud y coordinar con el agente de PI correspondiente el ingreso a Fases Nacional (Chile, Estados Unidos, Europa, entre otros), así como coordinar con quienes sea necesario, las acciones

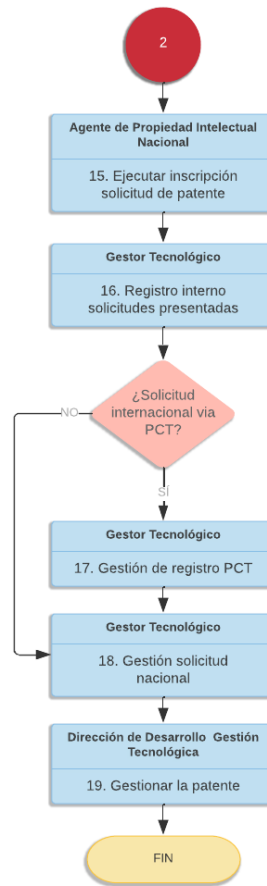
tendientes a dar respuesta a las eventuales contingencias que pudieren aparecer en el camino, en forma de Acciones Oficiales.

19. Gestionar patente

Gestionar las patentes otorgadas como activos de PI de la Universidad, así como gestionar otros activos de PI relacionados a las tecnologías asociadas a las patentes, incluyendo incorporar las invenciones más relevantes en el Portafolio Tecnológico de la Universidad.

5.3.2 Diagrama de Subproceso Gestión de propiedad intelectual





6. ELEMENTOS DE SALIDA

| Nombre documento | Volumen |
|--|-------------|
| Acta de auditoría Royalties | 1/proyecto |
| Licencia aprobada | 1/proyecto |
| Registro de las solicitudes de patente | 1/solicitud |
| Solicitud internacional vía PCT | 1/solicitud |

7. INDICADORES DEL PROCESO

- ✓ Tiempo entre preparar y firmar NDA.
- ✓ Tiempo entre evaluación y otorgar licencia.
- ✓ Número de Patentes Solicitadas.

8. REGISTROS

- Declaración de invención

9. PROTOCOLIZACIÓN

| | | |
|--|--|---|
| <p>Elaborado por:</p>  <p>Diego Baeza de la Hera Director de Procesos Vicerrectoría Económica</p> | <p>Revisado por:</p>  <p>Luis Aguilar Gallardo Director del SAIC Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad</p> | <p>Autorizado por:</p>  <p>Carmen Gloria Jiménez Bucarey Vicerrectora de Aseguramiento de la Calidad</p> |
|--|--|---|

10. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Elaborado | Descripción del Cambio |
|----------|------------|--|--|
| 1 | 20-08-2020 | Carlos Rojas R Leonora Romero Francisco Chiang | Documento Inicial |
| 2 | 15-10-2021 | Diego Baeza Leonora Romero Francisco Chiang | Priorización registros Alcance Market Assessment |
| 3 | 22-09-2023 | Nayadet Muñoz | Actualización objetivo y revisión de registro /indicadores vigentes |