

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL
**FORMULARIO DE REVELACIÓN DE LA
INVENCION (DISCLOSURE FORM)**

ANTEDECENTES

De acuerdo al artículo 31 de la ley de Propiedad Intelectual, **“invención es toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, entendido este último concepto en su acepción más amplia e independientemente de la factibilidad económica para ponerla en práctica. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos”**.

La definición incluye procedimientos biotecnológicos y productos que consistan en materia viva o que la contengan, siempre que no queden excluidas por el artículo 37 de la ley.

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Es el derecho exclusivo que concede el Estado para proteger una invención.

Requisitos para patentar

Bajo el artículo 32, la ley establece que para poder patentar la invención debe cumplir estos requisitos:

1. Ser una invención nueva: no existe anterioridad en el estado de la técnica (art. 33).
2. Demostrar nivel inventivo: es una invención no obvia desde el punto de vista técnico (art. 35).
3. Ser susceptible de aplicación industrial: cuando la invención puede ser utilizada en cualquier tipo de industrias¹ (art. 36).

¿Estoy frente a una oportunidad o un problema que quiero resolver?

Esta pregunta induce a la idea de que la investigación que se está llevando a cabo tiene potencial como para salir de los márgenes de la institución en la que se está llevando a cabo y completar su ciclo aplicando la solución en el contexto real.

¿Cómo puedo llevar los conocimientos generados a su aplicación efectiva?

Lo primero será el interés por transferir la tecnología. Después es necesario identificar cuáles serán los pasos y los medios para hacerlo. En primer lugar, y sin duda, estará la vinculación con la industria.

Es importante definir cuál es el estado de desarrollo en que se encuentra la invención, para así planificar los siguientes pasos. Es posible que el investigador decida llegar hasta un punto en el desarrollo y mediante la colaboración de alguna empresa u otra institución avanzar con el desarrollo.

El proceso de transferencia de tecnología es el conjunto de acciones que se realizan para materializar el paso de la tecnología desde su origen a su destino (Sabater, EL CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, 2009).

¹ La expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca. Manual del inventor, República de Chile.

FORMULARIO

I. Información general

Pregunta 1 y 2. Título de la invención; Categoría del invento

Definir un nombre para la invención será esencial para la vinculación entre el investigador, su equipo, la investigación y la OTL, durante todo el proceso de desarrollo de la idea y de su eventual transferencia.

Pregunta 3. Inventores

Se considera inventores a aquellos cuyo aporte al desarrollo de la idea es o fue determinante para el proceso de la invención, independientemente de si realizó o realiza actividades prácticas durante el desarrollo.

En términos generales, los inventores de la Universidad Santo Tomás son quienes tienen un vínculo contractual con la Institución. Los inventores externos son todos aquellos que sin tener vínculo con la Institución realizan un aporte a la invención.

En ambos casos, es deseable que los inventores conozcan el reglamento de propiedad intelectual de la Institución y los acuerdos de confidencialidad existentes, antes de crear los vínculos entre ellos.

Pregunta 4. Co-titular/s

Se considera co-titular a aquella empresa o institución que aportó, aporta o aportará con actividades prácticas durante el desarrollo de la invención. En ese caso, les corresponde participación en la titularidad de la propiedad intelectual.

Pregunta 5: Origen de la invención

El proyecto que da origen a una invención puede situarse en diferentes contextos. Con esta información se podrá hacer

el seguimiento de los compromisos con entidades que puedan influir en la titularidad de la invención, en las limitaciones u obligaciones de un proceso de transferencia o en la repartición de eventuales garantías.

Pregunta 6. Fuentes de financiamiento

Se consideraran fuentes de financiamiento (externos e internos) a cualquier aporte que permitió, permite o permitirá la ejecución del proyecto.

Pregunta 7. Gastos de protección de propiedad intelectual

En algunos casos, los investigadores, previendo que los resultados de sus investigaciones podrían generar desarrollos susceptibles de ser protegidos, programan un presupuesto para financiar actividades relacionadas a la protección de la propiedad intelectual de sus resultados.

Pregunta 8. Material de terceros

Se considera material de terceros:

1. Al material biológico que incluye cualquier parte proveniente de un organismo: ADN genómico, ADN plasmídico, semillas, células en cultivo, cultivos bacterianos, etc.
2. Software.
3. Procesos.
4. Productos.
5. Otros.

En caso de uso de material de terceros, es deseable la firma previa de documentos del tipo Acuerdo de Transferencias de Materiales y Cesiones de Derechos para su Uso. Esta información es fundamental para el relevante proceso de regularización de este ámbito.

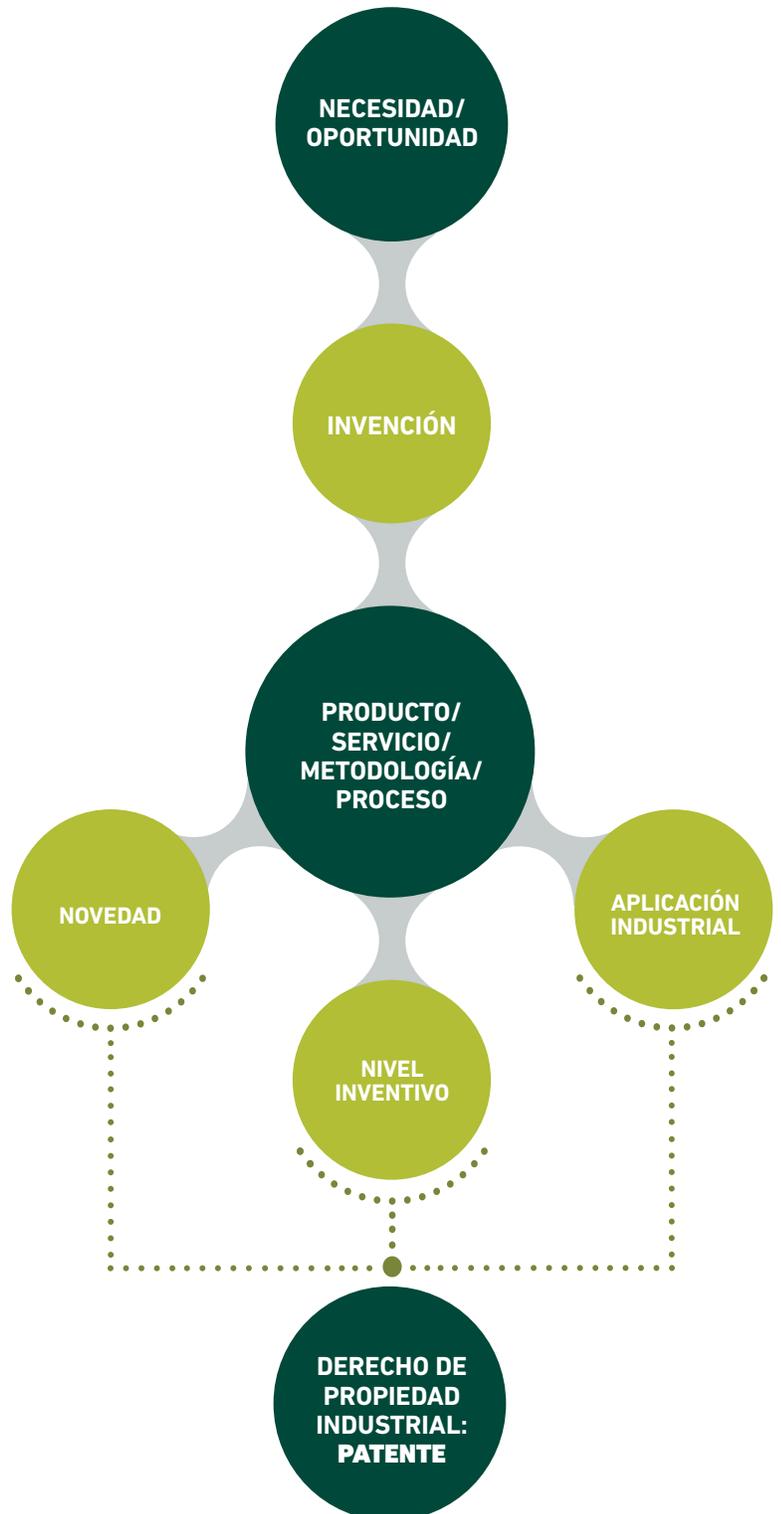
II. Información para la valorización de la tecnología

Pregunta 1: Objeto de la invención

1. Se refiere al resultado principal esperado, el cual está establecido en el objetivo general del proyecto o en la hipótesis de la investigación.
2. Parte fundamental del proceso de protección es identificar y verificar la existencia de alternativas a la nueva invención. Como parte de la declaración de la novedad de una nueva invención, será fundamental estudiar las cercanías, lejanías o absolutas ausencias de similitudes con otras invenciones existentes.
3. También, dentro del proceso, es necesario describir cuáles son las ventajas técnicas de la invención respecto a todo lo divulgado actualmente. Para ello, debe realizarse un análisis del estado de la técnica en el ámbito en el cual se enmarca el desarrollo. El objetivo es identificar de manera clara las diferencias con las soluciones actuales y poder describir las diferencias asociadas al nuevo desarrollo.
 - Mediante la exploración y análisis del estado del arte del ámbito de la solución, se definirá la novedad de la invención. La exploración se puede efectuar en bibliografía científica y en bancos de datos de patente como: Google Patent, INAPI, WIPO, Patent Scope, Patentslens, Espacenet, Latipat y Upsto.
4. Los estudios de patentabilidad pueden ser realizados por personas del equipo de investigación y/o un servicio externo contratado para que hacer el trabajo de explorar información del estado del arte, técnica y de mercado.

Pregunta 2: Descripción general de invención

1. Para describir la invención se sugiere llevar el siguiente orden:
 - Identificar la necesidad u oportunidad observada.



- Definir qué es la invención (producto/servicio/metodología/proceso).
 - ¿Qué existía previamente para resolver ese problema? ¿Por qué la invención es mejor?
 - ¿Cuáles son las ventajas de mi invención? (las ventajas más comunes son “menor costo, más rápido, más estable”).
 - ¿Qué características posee y cuáles de ellas son nuevas?, ¿Qué aspectos la hacen única?
 - (Una invención se considera nueva si no existe con anterioridad en el estado de la técnica. (INAPI, 2016).
 - ¿Es una invención obvia para quien es experto en el tema? (Una invención tiene nivel inventivo si, para un experto en la materia, ella no se obtiene de manera evidente a partir del Estado de la Técnica. INAPI, 2016).
 - ¿Cuál es su aplicabilidad industrial?
2. Se consideran palabras claves aquellas que faciliten la búsqueda en bancos de datos y/o bibliografía científica. Pueden ser las mismas que se utilizan en los papers Serán muy oportunas al momento de hacer la prospección técnica de la invención.

Pregunta 3: Aplicaciones de la invención

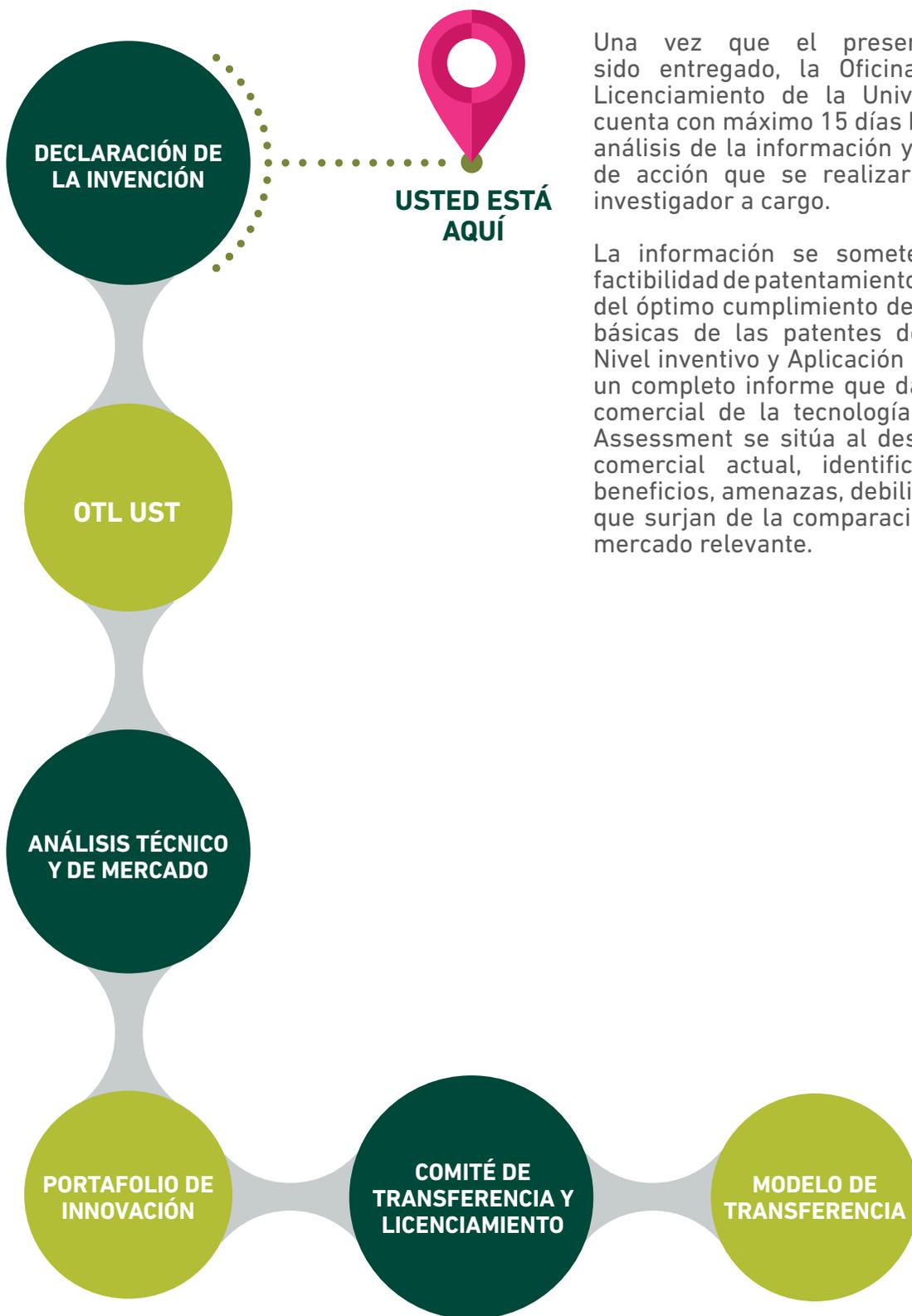
1. Estableciendo la oportunidad o necesidad observada, la cual viene a resolver la invención, se podrá efectuar un acercamiento a la industria. Es por ello que se solicita distinguir qué aplicaciones tiene la invención en el ámbito industrial. En el ejemplo “Extractos analgésicos a partir de hojas de Peumo (*Cryptocarya alba*)”, la aplicación industrial puede ser: farmacéutica, alimenticia, cosmética, otros.

Pregunta 4: Publicación y desarrollo de la invención

1. Parte fundamental en el proceso de registro y protección de la invención será determinar si ha existido divulgación de la invención y de qué naturaleza fue la misma.
2. Para ello, se solicita informar el medio (tesis, publicaciones, congresos, presentaciones, otros), la fecha y el contenido de lo que fue divulgado.

Pregunta 5: Estado de desarrollo de la invención

1. El estado de desarrollo de la invención puede resultar difícil de identificar. Para facilitar el proceso se recomienda guiarse por el estado de los avances. En primera instancia, la investigación es llevada a cabo bajo condición de laboratorio para luego, y bajo esa condición, establecer un ensayo de prueba que se acerque un poco a la condición real. Posteriormente, es probable que se desarrolle un primer prototipo por lo cual el equipo pasará bastante tiempo trabajando en la mejor opción. Por último, se alcanzará un desarrollo tal que pueda ser continuado en su fase comercial, ya sea desde el mismo equipo de investigación o en conjunto, y dadas las capacidades internas y la necesidad de complementariedad, con alguna empresa u entidad externa.
2. Una vez que se identifique el estado de desarrollo, se podrá determinar qué necesita o qué falta para continuar con los avances de la invención. Además, es el momento de definir la necesidad de continuar contando con nuevos instrumentos de financiamiento. Es probable que mientras más avanzado se encuentre el desarrollo, mayor sea el requerimiento de capital para este.
3. Dentro de las posibilidades, se puede dar el caso que el investigador se contacte con una empresa, institución o vice versa, lo cual puede significar un aporte importante para la continuidad de la invención. Sin embargo, es necesario establecer las condiciones de vinculación para no incurrir en la divulgación de la invención, resultando en limitantes para su protección vía mecanismos de propiedad intelectual o bien desfavoreciendo la protección.
4. Si aún no ha habido contacto con alguna empresa o institución, y el investigador cuenta con alguno,, por favor entregar los datos para potenciar y dar institucionalidad al vínculo, mediante el apoyo en la suscripción de acuerdos de confidencialidad, formalización de contratos, convenios de colaboración u otros.



Una vez que el presente formulario haya sido entregado, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad Santo Tomás cuenta con máximo 15 días hábiles para realizar el análisis de la información y definir una propuesta de acción que se realizará en conjunto con el investigador a cargo.

La información se someterá a un análisis de factibilidad de patentamiento basado en la evidencia del óptimo cumplimiento de las tres prerrogativas básicas de las patentes de invención: Novedad, Nivel inventivo y Aplicación industrial. Esto genera un completo informe que da paso a la evaluación comercial de la tecnología. A través del Market Assessment se sitúa al desarrollo en el contexto comercial actual, identificando los principales beneficios, amenazas, debilidades y oportunidades que surjan de la comparación con información de mercado relevante.

Proyecto apoyado por

CORFO



Instructivo de Llenado del Formulario de Revelación de la Invención (Disclosure Form)

Oficina de Transferencia y Licenciamiento. Ejército 146 piso 7mo Edificio A.

Teléfono contacto: 2 24387435

otl.ust@santotomas.cl