

Santiago, 18 de julio de 2019

DECRETO N°030/19
RECTORÍA NACIONAL
VICERRECTORIA ACADÉMICA, INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
REF.: DEJA SIN EFECTO DECRETO 26/17 RN VRIP Y OFICIALIZA NUEVO TEXTO DEL REGLAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

CONSIDERANDO :

1. El objetivo de regular los derechos y obligaciones relacionados a la transferencia de los resultados de investigación generados en el seno de la Universidad Santo Tomás, que hayan sido producidos por miembros de la comunidad universitaria
2. Establecer los mecanismos y procedimientos para la transferencia tecnológica y regular la creación de empresas de base tecnológica que tengan por objeto explotar resultados de investigación de la Universidad Santo Tomás.

VISTOS :

1. Lo informado por el Vicerrector Académico, Investigación y Postgrado y las facultades otorgadas a la Rectora Nacional de la Universidad Santo Tomás.
2. Lo aprobado por el Consejo Superior Académico.

RESUELVO :

1. Deja sin efecto el decreto 26/17 con fecha 19 de julio de 2017. Apruébese y promúlguese el Reglamento de Transferencia Tecnológica de la Universidad Santo Tomás
2. El Reglamento de Transferencia Tecnológica de la Universidad Santo Tomás, se encuentra en anexo adjunto contenido en siete carillas, que forman parte integral del presente documento para todos los efectos legales y reglamentarios.

COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE


SEBASTIÁN RODRIGUEZ RIVERA
VICERRECTOR ACADÉMICO, INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO


MARIA OLIVIA RECART HERRERA
RECTORA NACIONAL

LO QUE DOY A CONOCER PARA SU CUMPLIMIENTO.


CATALINA UGARTE AMENÁBAR
SECRETARÍA GENERAL

C.c.:

Rectoría Nacional
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Secretaría General
Rectores de Sede UST
Directores Académicos de Sede UST
Comité de Investigación y Postgrado
Archivo

JVG/CUA/gjg



REGLAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

SECCIÓN PRIMERA: ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA REGLAMENTACIÓN

1. La “Tercera Misión” en la Universidad Santo Tomás.

La Universidad Santo Tomás (en adelante también llamada “la Universidad” o “UST”) no sólo busca formar profesionales de excelencia y crear nuevo conocimiento, sino también transferir el conocimiento creado con el objeto de contribuir al desarrollo económico, social y espiritual de la sociedad.

2. Objetivos del presente Reglamento.

El presente reglamento tiene por objeto regular los derechos y obligaciones relacionados a la transferencia de los resultados de investigación generados en el seno de la Universidad Santo Tomás, que hayan sido producidos por miembros de la comunidad universitaria. En particular, el presente reglamento establece los mecanismos y procedimientos para la transferencia tecnológica y regula la creación de empresas de base tecnológica que tengan por objeto explotar resultados de investigación de la Universidad.

3. Alcance.

El presente Reglamento se aplicará a todos los miembros de la comunidad universitaria que realicen actividades de transferencia tecnológica en la Universidad Santo Tomás.

SECCIÓN SEGUNDA: DEFINICIONES

Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. Se refiere al proceso mediante el cual se transfiere conocimiento de una organización o persona a otra persona u organización. Esta transferencia de conocimiento puede adoptar variadas formas y pueden ser gratuitas u onerosas. Por lo general comprende dos componentes: conocimiento (intercambio de información, resultados de investigación, know how) y propiedad intelectual.

En un sentido amplio, el proceso de Transferencia Tecnológica comprende desde la generación de una idea destinada a resolver un problema de la técnica, hasta el momento en que ésta se concreta en una Innovación disponible para la sociedad.

EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA. Se refiere a la creación de cualquier persona jurídica, asociación, cuentas en participación u otra modalidad de trabajo conjunto que tenga por objeto explotar comercialmente un resultado de investigación de la UST por medio de un contrato de licencia u otro contrato de transferencia tecnológica.

LICENCIAMIENTO. Se refiere a un mecanismo de transferencia tecnológica, mediante el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual y/o industrial autoriza contractualmente a un tercero a utilizar dicha propiedad intelectual, sin que exista una transferencia de los derechos de propiedad.

REGALÍAS O ROYALTY. Se refiere a la compensación, generalmente en dinero, que el licenciataria paga al licenciante. Por lo general, puede adoptar una o más de las siguientes cuatro modalidades: (a) Pago inicial o de entrada (*upfront fee*); (b) pagos periódicos en función de ventas o producción; (c) pagos por cumplimiento de hitos (*milestone fees*) o cuotas fijas; y (d) pago único (*lump sum*).





CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL. Mecanismo de transferencia tecnológica, mediante el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual y/o industrial cede y transfiere, total o parcialmente, temporal o perpetuamente, a un tercero los derechos de propiedad.

TRANSFERENCIA DE MATERIAL. Corresponde a la transferencia y el uso de material de investigación entre dos organizaciones (proveedor y receptor), tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El material de investigación puede corresponder a material biológico, bases de datos u otras formas necesarias para desarrollar una investigación.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA. Todo académico, investigador, alumno de pre y postgrado o funcionario de la Universidad, incluso aquellos que prestan servicios específicos y/o temporales.

UNIDAD ACADÉMICA EJECUTORA DEL SERVICIO Y/O PROYECTO. Se refiere al Departamento, Escuela, Laboratorio o Centro de Investigación, dependiente disciplinaria y técnicamente de alguna Facultad, y operativa y administrativamente de una Sede UST. La Unidad Académica Ejecutora es la responsable técnica del proyecto ante la empresa o entidad solicitante.

No obstante, lo anterior, y sólo para efectos del presente Reglamento, se entenderán parte de la comunidad universitaria los profesores visitantes, alumnos visitantes y/o de intercambio y post doctorantes, en la medida que se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente instrumento.

SECCIÓN TERCERA: MECANISMOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

1. De la transferencia de resultados de investigación.

Los mecanismos de transferencia de resultados de investigación pueden adoptar diversas figuras contractuales, entre las cuales destaca: contrato de licencia, cesión de derechos, *joint venture*, participación en sociedad y contratos innominados de asociación. Asimismo, la transferencia de resultados de investigación puede hacerse a título oneroso o gratuito.

En virtud de lo anterior, aquellos mecanismos de transferencia que tienen por objeto entregar los resultados de investigación al dominio público, a través de su publicación en revistas o *paper* científicos, no quedan sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.

2. De los mecanismos de transferencia tecnológica en la UST.

Para efectos del presente Reglamento, se considerarán como mecanismos de Transferencia de Tecnología, entre otros, los siguientes:

- a. Cualquier acto jurídico que comprenda el uso, goce y/o disposición total o parcial de los resultados de investigación de la Universidad Santo Tomás.
- b. La creación de Empresas de Base Tecnológica o Spin Off universitario.
- c. La realización de proyectos de desarrollo tecnológicos colaborativos con el sector público y/o privado; la realización de actividades de investigación y desarrollo bajo contrato; la provisión de servicios tecnológicos especializados o cualquier otra actividad que tenga por objeto identificar y cerrar brechas tecnológicas. Este mecanismo de transferencia tecnológica quedará sujeto al Reglamento de vinculación con la industria de la UST.





SECCIÓN CUARTA: DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE VERSEN SOBRE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

1. De la autoridad facultada para suscribir contratos de transferencia tecnológica.

Todo contrato de transferencia tecnológica con personas jurídicas nacionales o extranjeras, ya sean estas públicas o privadas, deberá ser suscrito por las autoridades de la Universidad, conforme a lo señalado en los Estatutos y otorgamiento de poderes, generales o especiales, que se encuentren vigentes al momento de la celebración del acto.

Sin que la enumeración sea taxativa, quedarán comprendidos en esta categoría los siguientes contratos:

- a. Contratos que afecten la titularidad y/o gestión de los Derechos de Autor, Propiedad Industrial o Derechos de obtentor de la Universidad. Quedarán excluidos de esta categoría aquellos contratos que versen sobre derechos de propiedad intelectual e industrial que no se encuentran comprendidos en el Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad, así como los Contratos de Edición que son suscritos por la Editorial de la UST.
- b. Convenios de Confidencialidad que tengan por objeto el resguardo de la Propiedad Intelectual de la Universidad y/o que tengan por objeto el resguardo de los resultados de investigación relacionados con proyectos que ejecute la Universidad.
- c. Cesiones de Derechos sobre Derechos de autor, Propiedad Industrial o Derechos de obtentor, donde la Universidad actúe como cedente o cesionaria.
- d. Mandatos en materia de Derechos de autor, Propiedad Industrial, Derechos de obtentor u otras protecciones análogas, donde la Universidad actúe como Mandante o Mandatario.
- e. Contratos de intermediación tecnológica o de *brokerage* tecnológico.
- f. Acuerdos de Transferencia de Materiales.
- g. Contratos de Licencia, sean esto(s) con o sin exclusividad, donde la Universidad actúe como Licenciante o Licenciataria.

Para efectos de la suscripción de los contratos de transferencia tecnológica que se señalan en la presente sección, la Vicerrectoría Académica, de Investigación y Postgrado, a través de la OTL de la UST, deberá acompañar un informe al Rector Nacional o a las autoridades delegadas por él o que lo subroguen que dé cuenta de la pertinencia o no de la suscripción de dicho instrumento.

No obstante, lo anterior, la facultad para suscribir Acuerdos de Transferencia de Materiales y Acuerdos de Confidencialidad quedarán radicados en el respectivo Rector de la Sede del cual surge el acuerdo. Para efectos de la suscripción de estos acuerdos, la Vicerrectoría Académica, de Investigación y Postgrado, a través de la OTL de la UST, deberá revisar los Acuerdos de Transferencia de Material que pudiesen afectar derechos de propiedad intelectual o industrial de la Universidad, ya sean presentes o futuros, y/o contener cláusulas de transferencia tecnológica. Esta revisión por parte de la OTL de la UST deberá realizarse en forma previa a la suscripción del respectivo acuerdo.

Toda clase de acto o contrato que comprometa el patrimonio de la UST, deberá contar con aprobación de la Unidad Jurídica, de manera previa a su firma.

2. De las evaluaciones y negociaciones de los contratos de transferencia tecnológica.

Las evaluaciones técnicas, económicas y las negociaciones de los instrumentos indicados en el numeral precedente, así como otros actos jurídicos que tengan por objeto transferir resultados de investigación de la Universidad, serán de responsabilidad de la OTL de la UST. En el marco de este proceso, la OTL de la UST deberá mantener informada a la Facultad o Centro de Investigación y Sede a la que pertenecen el o los creadores del resultado de investigación a transferir.



SECCIÓN QUINTA: DE LAS CESIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL.

1. De los antecedentes para la cesión de derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

La Universidad podrá, excepcionalmente, ceder derechos de propiedad intelectual y/o industrial a terceros. Sin embargo, para materializar este mecanismo de transferencia tecnológica se deberán remitir al Rector Nacional o a las autoridades delegadas por él o que lo subroguen, al menos, los siguientes documentos:

- a. Justificación técnica y económica de la cesión de derechos de propiedad intelectual y/o industrial como mecanismo de transferencia tecnológica (aplicado al caso concreto).
- b. Informe de la Comisión de Propiedad Intelectual e Industrial sobre la pertinencia de la cesión de derechos (aplicada al caso concreto), así como su pronunciamiento sobre los términos y condiciones de dicha cesión.
- c. Informe que dé cuenta de la posibilidad de ceder los derechos de propiedad intelectual y/o industrial sin afectar derechos de terceros.
- d. Identificación de las medidas para resguardar los intereses de la Universidad producto de la cesión de derechos de propiedad intelectual y/o industrial.
- e. Gastos incurridos durante el proceso de protección de los resultados de investigación o innovación, mediante derechos de propiedad intelectual y/o industrial.
- f. Resumen con los términos de negociación del Contrato de Licencia y antecedentes legales del licenciataria.
- g. En caso de que la cesión de derechos sea a título oneroso, también debe acompañarse la valorización del resultado de investigación a transferir. Esta valorización debe ser efectuada por un tercero.

2. Del procedimiento de cesión de derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

La OTL de la UST será la encargada de conducir las negociaciones para la cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial de la Universidad. Las disposiciones de esta sección no se aplicarán a aquellos derechos de propiedad intelectual e industrial que no se encuentran sometidos a la aplicación del Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la UST.

Tras la negociación de los términos y condiciones de la cesión de derechos, la OTL de la UST deberá poner los antecedentes en conocimiento de la Comisión de Propiedad Intelectual e Industrial, para que ésta los evalúe y se pronuncie respecto a la pertinencia o no de dicha cesión.

Con el pronunciamiento favorable de la Comisión de Propiedad Intelectual e Industrial, la OTL de la UST deberá enviar a la Unidad Jurídica de Santo Tomás el contrato de cesión de derechos. Aprobado jurídicamente, el contrato, junto con los documentos señalados en el numeral precedente de esta sección deberán enviarse al Rector Nacional o a las autoridades delegadas por él o que lo subroguen, con el objeto de que la autoridad universitaria decida la suscripción o no de la respectiva cesión.

3. Licencia gratuita para fines de investigación y docencia.

Con el objeto de resguardar los intereses de la Universidad en el proceso de cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial, el cesionario de los derechos deberá garantizar a la Universidad una licencia gratuita para fines de su propia investigación y docencia.

SECCIÓN SEXTA: LICENCIAMIENTO.

1. De los antecedentes para la suscripción de contratos de licencia.

Previo a la suscripción de un contrato de licencia por el Rector Nacional de la Universidad o las autoridades delegadas por él o que lo subroguen, se deberán acompañar, al menos, los siguientes documentos:

- a. Informe de la Comisión de Propiedad Intelectual e Industrial sobre la pertinencia del licenciamiento (aplicada al caso concreto), así como su pronunciamiento sobre los términos y condiciones del contrato de licencia.
- b. Informe que dé cuenta de la posibilidad de licenciar los resultados de investigación sin afectar derechos de terceros
- c. Identificación de las medidas para resguardar los intereses de la Universidad producto de la cesión de derechos de propiedad intelectual y/o industrial.
- d. Gastos incurridos durante el proceso de protección de los resultados de investigación o innovación, mediante derechos de propiedad intelectual y/o industrial.
- e. Resumen con los términos de negociación del Contrato de Licencia y antecedentes legales del licenciario.
- f. En caso de que la licencia otorgada a un tercero sea a título oneroso, también debe acompañarse la Valorización del resultado de investigación a transferir.

2. Del procedimiento para la suscripción de contratos de licencia.

Respecto al procedimiento para la suscripción de contratos de licencia, se estará a lo señalado en el numeral 2 de la sección quinta del presente Reglamento.

3. Licencia gratuita para fines de investigación y docencia.

Con el objeto de resguardar los intereses de la Universidad en el proceso de licenciamiento de resultados de investigación de la Universidad, el licenciario deberá garantizar a la Universidad una licencia gratuita para fines de su propia investigación y docencia.

4. Portafolio tecnológico de la UST.

La OTL de la UST evaluará permanentemente los resultados de investigación de la Universidad, con el objeto de construir un portafolio de resultados de investigación con potencial de transferencia.

SECCIÓN SÉPTIMA: DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

1. Empresas de Base Tecnológica como mecanismo de transferencia tecnológica.

Las Empresas de Base Tecnológica (en adelante también "EBT") cumplen un importante rol en el proceso de maduración y comercialización de aquellas tecnologías que no tienen una recepción adecuada en el mercado, ya sea porque los riesgos de invertir son demasiado altos o porque simplemente aún no existe un mercado desarrollado para la misma.

En virtud de lo anterior, estas Empresas de Base Tecnológica contribuyen en el proceso de transferencia de resultados de investigación de la UST y, por ende, a la tercera misión de la Universidad.

2. Tipos de Empresas de Base Tecnológica.

Para efectos del presente Reglamento, las EBT creadas como mecanismo de transferencia de resultados de investigación de la Universidad podrán ser:

- a. De consultoría: Aquellas empresas que prestan servicios tecnológicos, de asistencia técnica o de cualquier otro tipo, basado en resultados de investigación de la Universidad.
- b. De desarrollo: Aquellas empresas cuyo objetivo principal es contribuir al proceso de maduración de la tecnología para mejorar las expectativas de comercialización.
- c. De comercialización: Aquellas empresas creadas para comercializar la tecnología directamente o a través de terceros (*broker* tecnológico).

Si en la EBT participa algún académico y/o investigador de la Universidad en propiedad del emprendimiento, dicha empresa no podrá realizar actividades de investigación que guarden relación con los proyectos y/o líneas de investigación que dicho académico o investigador desarrolla en la Universidad. De esta manera, toda la investigación debe ser llevada a cabo en la Universidad.

3. Condiciones generales para la creación de Empresas de Base Tecnológica.

La creación de una EBT como mecanismo de transferencia de un resultado de investigación de la Universidad quedará sujeta, entre otros aspectos, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a. Existencia de un resultado de investigación que amerite la creación de una EBT;
- b. Estado de desarrollo tecnológico del resultado de investigación;
- c. Modelo de negocio asociado a la explotación del resultado de investigación;
- d. Existencia de emprendedor(es) que cuenten con las capacidades técnicas y comerciales para desarrollar y/o explotar el resultado de investigación.

SECCIÓN OCTAVA: PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA.

1. De la participación de académicos y/o personas contratadas por la Universidad en la Empresa de Base Tecnológica.

Los académicos y/o personas contratadas por la Universidad, que hayan sido creadores o hayan intervenido en la obtención del resultado de investigación transferido a la EBT, podrán participar en la propiedad de dicho emprendimiento, en cuyo caso deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- a. Renunciar a su porcentaje de participación en los beneficios económicos derivados de la explotación de resultados de investigación que son regulados en el Reglamento de Propiedad Intelectual e industrial de la UST. No obstante, el académico y/o investigador podrá volver a recibir los beneficios económicos regulados en dicho Reglamento, una vez que deje de participar en propiedad de la EBT.
- b. Profesionalizar y delegar la gestión administrativa de la empresa creada.
- c. No podrán ejercer cargos de gerente o presidente de la EBT.
- d. Deberán abstenerse de cualquier tipo de negociación, directa o indirecta, con la Universidad, que guarde relación con materias directamente vinculadas al quehacer de la EBT.

2. Los académicos y/o personas contratadas por la Universidad que participen en la Empresa de Base Tecnológica podrán solicitar modificación de su jornada laboral o permiso sin goce de sueldo a la Universidad.

Para otorgar este beneficio, la solicitud deberá ser presentada y evaluada por la Vicerrectoría de Personas y la Vicerrectoría Académica, de Investigación y Postgrado, de este modo, se deberá considerar la disponibilidad presupuestaria, las necesidades académicas de la Facultad y Sede a la que pertenece el académico, los proyectos de investigación y otras obligaciones vigentes del académico y/o funcionario, entre otros aspectos. Si la Universidad decide otorgar el beneficio, deberá limitarlo temporalmente.

3. Del procedimiento para la creación de una Empresa de Base Tecnológica.

Si un académico y/o persona contratada por la Universidad desea crear una Empresa de Base Tecnológica y participar en propiedad en ella, deberá remitir a la OTL de la UST todos los antecedentes que acrediten el cumplimiento de las condiciones reguladas en el numeral 3 de la sección séptima del presente Reglamento.

Por su parte, la OTL de la UST evaluará los antecedentes y decidirá la pertinencia de la EBT como mecanismo de transferencia tecnológica, basado en el tipo de resultado de investigación; estado de desarrollo del mismo y potenciales licenciatarios del resultado de investigación.

4. De las sanciones por incumplimiento de estas disposiciones.

El incumplimiento de las disposiciones de la presente sección conllevará el término anticipado de la licencia otorgada a la EBT. Adicionalmente, se podrán aplicar las medidas disciplinarias a aquellos académicos y/o personas contratadas por la Universidad que incumplan estas obligaciones.

SECCIÓN NOVENA: ROL DE LA UNIVERSIDAD EN EL PROCESO DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA.

1. De la participación de la Universidad en la propiedad de las Empresas de Base tecnológica.

La Universidad podrá participar en la propiedad de las EBT con el propósito de acelerar el proceso de transferencia tecnológica y velar por los intereses de la Universidad. En estos casos, será la Junta Directiva de la UST quien decidirá la participación de la Universidad en la propiedad del emprendimiento, previo análisis de los antecedentes que deberá remitir la OTL de la UST.

La Universidad podrá definir si constituye una sociedad que autonomice la gestión de esta EBT o liquidar su participación en la empresa, dependiendo de condiciones de técnicas de desarrollo y de mercado.

2. Del funcionamiento de la Empresa de Base Tecnológica.

Considerando que, la contratación de los servicios de la Universidad o sus académicos por parte de la EBT se consideran actividades de vinculación científico - tecnológica con la industria, estas deberán ser puesta en conocimiento de la Sede y la Facultad de la cual depende la Unidad Académica que ejecuta dicha actividad a través del Director Académico y el Director Nacional de Escuela. Del mismo modo, la Sede y Facultad respectiva deberán aprobar los términos administrativos y técnicos respectivamente de dicha vinculación científico - tecnológica, de acuerdo con lo señalado en el presente Reglamento.

Del mismo modo, la EBT podrá hacer uso de infraestructura o recursos de la Universidad, en cuyo caso deberá solicitar y contar con la autorización del Decano de la Facultad respectiva y del Rector de la sede correspondiente. Este uso de infraestructura o recursos de la Universidad podrá ser a título gratuito u oneroso, según lo acordado por las partes posterior a la autorización expresa de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.

3. Del uso de signos distintivos de la Universidad

La constitución de una EBT no implica la autorización para hacer uso de los signos distintivos de la Universidad, salvo autorización expresa de la autoridad universitaria competente.

4. De los conflictos de interés.

Cualquier conflicto de interés o compromiso que pudiese generarse entre la Universidad y la EBT, quedará sometido a la reglamentación especial de la UST que regula esta materia.