

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA



Sergio Escudero C.
Jefe del Depto. Internacional y Políticas Públicas
INAPI-CHILE

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA

DISPOSICION ORIGINAL DFL 33/1981 (7)

Artículo 9°.- Si del proyecto de desarrollo tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas o procedimientos cuya propiedad fuere susceptible de protección mediante patente de invención u otro medio, la institución o persona interesada en proteger su invento, innovación tecnológica, o procedimiento, solicitará la propiedad de ésta al Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico, quien deberá dar su consentimiento previa exigencia de reembolso total de los aportes recibidos, en las condiciones que establezca el reglamento.

Si la institución o persona no solicita la propiedad del invento, innovación tecnológica o procedimiento, el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico solicitará su inscripción en los Registros respectivos a nombre del Fisco quien permitirá su utilización a título gratuito .

Solicitud de apropiación al Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico
6 meses después término proyecto

Protección mediante patente u otro medio

Reembolso de los aportes recibidos es condición suficiente para autorización

Reajuste por IPC – interés corriente - 12 cuotas

Si la persona no se apropia, el Consejo lo hará a nombre del Fisco

Licencia de pleno derecho, gratuita

16.000 proyectos y 32 devoluciones
- 5% de proyectos FONDEF patentan

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA

MODIFICACION DEL MENSAJE (7)

Artículo 9.- Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, **diseños** o procedimientos susceptibles de protección mediante **derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos** podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber **reportado a la Agencia**, la que deberá dar su consentimiento en las condiciones que establezca el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para practicar o hacer practicar, en cualquier lugar del mundo, los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos referidos en el inciso anterior.

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial, este le corresponderá al Estado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el solo ministerio de la ley.

Modificar lo menos posible el art. original

Incorporación de diseños

La protección debía ser a través de alguna de las categorías de propiedad industrial

Consentimiento de la Agencia en la forma que establezca Reglamento

Licencia no exclusiva para el Estado, intransferible, irrevocable y onerosa

Derecho del Estado a practicar o hacer practicar la invención en todo el mundo

Si el asignatario no protege, el DPI le corresponde al Estado a través del MinCyT

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA

INDICACION DEL EJECUTIVO EN EL SENADO (3)

Artículo 9.- Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá **dar su consentimiento dejar constancia de dicho reporte** en las condiciones que establezca el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para practicar o hacer practicar, en cualquier lugar del mundo, los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos referidos en el inciso anterior.

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial, **durante el año posterior al cierre del proyecto** este le corresponderá al Estado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el solo ministerio de la ley."

Se reemplaza el consentimiento de la Agencia por la constancia del reporte

Hubo proyectos intermedios en los cuales se establecían algunas condiciones y plazos del reporte, pero al no existir acuerdo se propuso enviar esa materia al reglamento

Se establece un plazo para pedir la protección

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA

TEXTO APROBADO POR COMISION FUTURO DEL SENADO (Y SALA) (3)

Artículo 9.- Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá dejar constancia de dicho reporte en las condiciones que establezca el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para practicar o hacer practicar, en cualquier lugar del mundo, los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos referidos en el inciso anterior. **Esta licencia podrá ser utilizada en el caso de que el derecho de propiedad industrial no sea aprovechado por aquella institución o persona a la que se le hubiere otorgado su protección, en las condiciones señaladas en el reglamento.**

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial **o no reporte su interés en ello, dentro de los plazos establecidos en el reglamento**, éste corresponderá al Estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por el sólo ministerio de la ley. **El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para efectuar dicho reporte, así como las excepciones que sean procedentes.**

La licencia queda sometida a la condición que el DPI no sea aprovechado por beneficiario conforme a las condiciones que señale el reglamento

Se flexibiliza el requisito del reporte agregándose la no expresión de interés del beneficiario en apropiarse dentro del plazo que establezca el reglamento

Se entrega al reglamento los plazos y ocasiones para el reporte y para establecer excepciones

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA

TEXTO APROBADO POR COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CAMARA (Y SALA) (4)

Artículo 9°.- Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá dejar constancia de dicho reporte en las condiciones que establezca el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para practicar o hacer practicar, en cualquier lugar del mundo, los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos referidos en el inciso anterior. ~~Esta licencia podrá ser utilizada en el caso de que el derecho de propiedad industrial no sea aprovechado por aquella institución o persona a la que se le hubiere otorgado su protección, en las condiciones señaladas en el reglamento.~~ No obstante, esta licencia siempre deberá utilizarse en los casos del artículo 51 de la ley N° 19.039.

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial o no reporte su interés en ello, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, éste corresponderá al Estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el solo ministerio de la ley. El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para efectuar dicho reporte, así como las excepciones que sean procedentes.”

En la Comisión de CyT de la Cámara se hicieron varias propuestas

Se elimina la condición que la licencia puede ser utilizada sólo en el caso que el beneficiario no aproveche su DPI

Se reemplaza lo anterior por la posibilidad de otorgar siempre una licencia obligatoria

Esta modificación de la Cámara fue rechazada por el Senado y se constituyó Comisión Mixta

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA

1ra Propuesta del Ejecutivo en Comisión Mixta

Artículo 9.- El financiamiento público de los proyectos y programas establecidos en esta ley, tiene como finalidad la creación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y la transferencia de tecnología e innovación, aplicando dichos conocimientos en pos del beneficio social y económico, favoreciendo el desarrollo sustentable y el bienestar del país.

Si con los fondos asignados a la institución o personas el resultado consistiere en conocimiento científico que por su naturaleza no fuere susceptible de ser protegido mediante un derecho de propiedad industrial, el asignatario tendrá la obligación de publicar la investigación y sus resultados en algún medio científico reconocido, dentro del plazo que establezca el reglamento, y reportar esa publicación a la Agencia. Si no publicare lo hiciere, el asignatario deberá restituir el 100% de los fondos asignados, en la forma y dentro de los plazos que determine el reglamento.

Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos, susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá dejar constancia de dicho reporte en las condiciones y plazos que establezca el reglamento.

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial o no reportare su interés en ello, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, éste corresponderá al Estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el solo ministerio de la ley. El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para efectuar dicho reporte, así como las excepciones que sean procedentes. También establecerá los plazos en los que dicho Ministerio podrá solicitar el derecho.

Si la institución o persona a la que se le asignaron los recursos logra comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad industrial, deberá restituir un 50% de los fondos asignados, dentro de los plazos y condiciones que determine el reglamento. En todo caso, el monto que deba restituirse no podrá ser superior al monto recaudado por el asignatario en la comercialización del derecho de propiedad industrial, sea por el otorgamiento de una licencia, la explotación directa del derecho u otra modalidad equivalente, durante el período de vigencia del derecho de propiedad industrial.

Además, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para el sólo efecto de abastecer el mercado nacional con los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos referidos en el inciso anterior. Para la utilización de esta licencia, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá emitir una resolución fundada en los términos y plazos que señale el reglamento, previa consulta al ministerio sectorial correspondiente y habiendo escuchado al titular del derecho. El precio será fijado de común acuerdo con el titular del derecho. A falta de acuerdo, éste será determinado mediante arbitraje. Un reglamento establecerá el procedimiento para determinar el monto que deberá pagar el Estado, el procedimiento para designar a el o los árbitros y la forma en que estos deberán resolver la controversia”

Se incorpora un inciso chapeau para darle contexto a las disposiciones que siguen

Se incorpora la obligación de publicar los resultados que no sean susceptibles de protección, caso contrario los fondos se reembolsan 100%

Si resultan inventos protegibles por DPIs, el beneficiario puede solicitar su protección, previo reporte a la Agencia, la que dejará constancia de ello

Si no lo hiciere ni reportare interés, el DPI es del Estado a través del MinCyT

Si se comercializa el DPI, el beneficiario restituirá un 50% del fondo asignado, dentro de plazos determinados por reglamento

Monto limitado a los ingresos del beneficiarios

Estado obtiene licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para abastecer mercado nacional

Resolución justificando la licencia +Ministerio+Titular

Regalía de común acuerdo o arbitraje

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA

2da Propuesta del Ejecutivo en Comisión Mixta (3)

Artículo 9.- El financiamiento público de los proyectos y programas establecidos en esta ley, tiene como finalidad la creación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y la transferencia de tecnología e innovación, aplicando dichos conocimientos en pos del beneficio social y económico, favoreciendo el desarrollo sustentable y el bienestar del país.

~~Si con los fondos asignados a la institución o personas el resultado consistiere en conocimiento científico que por su naturaleza no fuere susceptible de ser protegido mediante un derecho de propiedad industrial, el asignatario tendrá la obligación de publicar la investigación y sus resultados en algún medio científico reconocido, dentro del plazo que establezca el reglamento, y reportar esa publicación a la Agencia. Si no publicare lo hiciere, el asignatario deberá restituir el 100% de los fondos asignados, en la forma y dentro de los plazos que determine el reglamento.~~

Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos, susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá dejar constancia de dicho reporte en las condiciones ~~y plazos~~ que establezca el reglamento.

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial o no reportare su interés en ello, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, éste corresponderá al Estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el solo ministerio de la ley. El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para efectuar dicho reporte, así como las excepciones que sean procedentes. También establecerá los plazos en los que dicho Ministerio podrá solicitar el derecho.

Si la institución o persona a la que se le asignaron los recursos logra comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad industrial, deberá restituir un ~~50~~ 100% de los fondos asignados, ~~y una suma adicional equivalente al 25% de los ingresos obtenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial~~, dentro de los plazos y condiciones que determine el reglamento. En todo caso, el monto que deba restituirse no podrá ser superior al monto recaudado por el asignatario en la comercialización del derecho de propiedad industrial, sea por el otorgamiento de una licencia, la explotación directa del derecho u otra modalidad equivalente, durante el período de vigencia del derecho de propiedad industrial.

Además, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para el sólo efecto de abastecer el mercado nacional con los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos referidos en el inciso anterior. Para la utilización de esta licencia, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá emitir una resolución fundada en los términos y plazos que señale el reglamento, previa consulta al ministerio sectorial correspondiente y habiendo escuchado al titular del derecho. El precio será fijado de común acuerdo con el titular del derecho. A falta de acuerdo, éste será determinado mediante arbitraje. Un reglamento establecerá el procedimiento para determinar el monto que deberá pagar el Estado, el procedimiento para designar a el o los árbitros y la forma en que estos deberán resolver la controversia”

Elimina el inciso segundo respecto de la obligación de publicar

Aumenta de 50% a 100% de los fondos a reembolsar

Establece una suma adicional de pago equivalente al 25% de los ingresos

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA

3ra Propuesta del Ejecutivo en Comisión Mixta (4)

Artículo 9.- El financiamiento público de los proyectos y programas establecidos en esta ley, tiene como finalidad la creación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y la transferencia de tecnología e innovación, aplicando dichos conocimientos en pos del beneficio social y económico, favoreciendo el desarrollo sustentable y el bienestar del país.

Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos, susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá dejar constancia de dicho reporte en las condiciones que establezca el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa, ~~para el solo efecto de abastecer el mercado nacional con respecto de~~ los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos establecidos en el inciso anterior. Para la utilización de esta licencia, el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, deberá emitir una resolución fundada en los términos y plazos que señale el reglamento, previa consulta del ministerio sectorial correspondiente y habiendo escuchado al titular del derecho. El precio será fijado de común acuerdo con el titular del derecho. A falta de acuerdo, éste será determinado mediante arbitraje. Un reglamento establecerá el procedimiento para determinar el monto que deberá pagar el Estado, el procedimiento para designar el o los árbitros y la forma en que éstos deberán resolver la controversia

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial o no reportare su interés en ello, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, éste corresponderá al Estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el solo ministerio de la ley. El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para efectuar dicho reporte, ~~así como las excepciones que sean procedentes.~~ También establecerá los plazos en los que dicho Ministerio podrá solicitar el derecho.

Si la institución o persona a la que se le asignaron los recursos logra comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad industrial, deberá restituir un 100% de los fondos asignados, y una suma adicional equivalente al 25% de los ingresos obtenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial, dentro de los plazos y condiciones que determine el reglamento. En todo caso, el monto que deba restituirse no podrá ser superior al monto recaudado por el asignatario en la comercialización del derecho de propiedad industrial, sea por el otorgamiento de una licencia, la explotación directa del derecho u otra modalidad equivalente, durante el período de vigencia del derecho de propiedad industrial.

Es básicamente la misma propuesta anterior

Se elimina la limitación de la licencia para el abastecimiento del mercado interno

Se elimina la referencia a excepciones que podría haber contenido el reglamento, cuando el beneficiario no reporte la invención o su interés en apropiarse

Rebaja la cantidad adicional que el beneficiario de pagar además del reembolso, de 25% a 5%

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA

Texto definitivo (7)

Artículo 9.- El financiamiento público de los proyectos y programas establecidos en esta ley, tiene como finalidad la creación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y la transferencia de tecnología e innovación, aplicando dichos conocimientos en pos del beneficio social y económico, favoreciendo el desarrollo sustentable y el bienestar del país.

Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos, susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá dejar constancia de dicho reporte en las condiciones que establezca el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa, con respecto de los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos establecidos en el inciso anterior. Para la utilización de esta licencia, el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, deberá emitir una resolución fundada en los términos y plazos que señale el reglamento, previa consulta del ministerio sectorial correspondiente y habiendo escuchado al titular del derecho. El precio será fijado de común acuerdo con el titular del derecho. A falta de acuerdo, éste será determinado mediante arbitraje. Un reglamento establecerá el procedimiento para determinar el monto que deberá pagar el Estado, el procedimiento para designar el o los árbitros y la forma en que éstos deberán resolver la controversia.

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial o no reportare su interés en ello, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, éste corresponderá al Estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el solo ministerio de la ley. El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para efectuar dicho reporte. También establecerá los plazos en los que dicho Ministerio podrá solicitar el derecho.

Si la institución o persona a la que se le asignaron los recursos logra comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad industrial, deberá restituir un 100% de los fondos asignados, y una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos obtenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial, dentro de los plazos y condiciones que determine el reglamento. En todo caso, el monto que deba restituirse no podrá ser superior al monto recaudado por el asignatario en la comercialización del derecho de propiedad industrial, sea por el otorgamiento de una licencia, la explotación directa del derecho u otra modalidad equivalente, durante el período de vigencia del derecho de propiedad industrial.

Disposición aplicable solo a FONDECYT y compromiso político de una ley de T^a. T^a.

Parte inicial fija una orientación política del financiamiento público de FONDECYT hacia la creación de conocimiento, la transferencia de tecnología e innovación

Los resultados pueden ser protegidos por el beneficiario con solo informarlo a la Agencia, la que no autoriza nada sino que deja constancia del hecho

La protección queda limitada a DPIs, dejando de lado derechos de autor

Licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para el Estado.
Resolución fundada. Regalía pactada.
Arbitraje

Si el beneficiario del fondo no reporta o no tiene interés en proteger, el DPI corresponde al Estado

Si el titular comercializa su DPI, debe reembolsar al Estado el 100% del monto recibido + 5% valor de ventas durante la vigencia del DPI. No será superior al ingreso

REFORMA AL ARTICULO 9 DE FONDECYT: HISTORIA LEGISLATIVA

Muchas gracias