

Consejo Académico. Reunión N° 319
14 de noviembre de 2002
Consejo Superior. Reunión 177
20 de mayo de 2003

7.9. REGLAMENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento regula los derechos y obligaciones que derivan de la actividad creativa desarrollada por el personal académico y los estudiantes de la Universidad Metropolitana con ocasión del trabajo o actividad que desempeñan en el ámbito universitario, así como los derechos y deberes de ésta por concepto de los recursos de toda índole que aporta para hacer posibles tales creaciones.

Artículo 2. La legislación y la normativa internacional vigente en el país para regular la propiedad intelectual, de conformidad con el artículo anterior, es aplicable al personal académico y a los estudiantes de la Universidad Metropolitana en cuanto se refiere a su participación en las obras científicas, literarias o artísticas, y en la creación y realización de invenciones e innovaciones, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales y nuevas variedades vegetales. También es aplicable en lo relativo a contratos de investigación, licencias, asesorías técnicas, estudios de factibilidad, proyectos de transferencia de conocimientos y tecnología u otros similares a los antes enumerados.

CAPITULO II

DERECHO DE AUTOR

Artículo 3. Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de las obras creadas bajo relación de trabajo o por contrato de obra o de servicio, o por otra forma de encargo de la Universidad Metropolitana, han cedido a esta última, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación económica de esas obras.

La entrega de la obra por parte del autor a la Universidad Metropolitana, implica la

autorización para su divulgación, así como para ejercer el derecho exclusivo de hacer o autorizar las traducciones, adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de la obra. Queda a salvo el derecho moral del autor, de conformidad con la legislación vigente

Artículo 4. El derecho de autor de los docentes o estudiantes de la Universidad Metropolitana, corresponde exclusivamente a los autores en los siguientes casos:

- a) La obra es realizada fuera de sus obligaciones legales o contractuales con la Universidad Metropolitana.
- b) La obra es el resultado de la experiencia o del estudio del docente o estudiante, siempre que éste no se encuentre comprendido dentro de las obligaciones específicas que hayan de cumplir con la Universidad Metropolitana.
- c) Se trate de conferencias o lecciones dictadas por los profesores en ejercicio de su cátedra o actividades docentes o de extensión en la Universidad Metropolitana.
- d) Se trate de una memoria, monografía, trabajos de grado, tesis doctoral, u otros trabajos similares presentados a la Universidad Metropolitana.

Artículo 5. La Universidad Metropolitana será cotitular de los derechos patrimoniales sobre una obra realizada por uno o más de sus docentes o estudiantes, cuando la obra se realice bajo una de las siguientes modalidades:

- a) Como fruto de un año sabático o de una comisión de estudios.
- b) Como actividad del plan de trabajo del docente o estudiante.
- c) Con financiamiento de la Universidad Metropolitana.
- d) Cuando la obra por encargo se dé por utilización o aplicación diferente de la originalmente contratada.
- e) Como obra colectiva

Las partes suscribirán un acta que determinará la proporción de los derechos que corresponden a la Universidad Metropolitana, al autor y a los terceros si los hubiere.

Artículo 6. La Universidad Metropolitana se obliga a defender los derechos morales del autor, en cuanto fuese necesario para la explotación de la misma.

Artículo 7. La Universidad Metropolitana remunerará de forma equitativa al autor cuando decida editar una obra de un miembro del personal académico o de un estudiante de la Universidad Metropolitana.

CAPÍTULO III DERECHOS SOBRE LAS INVENCIONES

Título I De la Titularidad

Artículo 8. El derecho a la explotación económica de las invenciones e innovaciones patentables o no, realizadas por el personal académico y los estudiantes, con ocasión de las actividades que desempeñen en el ámbito universitario, pertenecerán a la Universidad Metropolitana, salvo los derechos que la ley correspondiente y el presente Reglamento confieran al inventor o innovador. Tratándose de invenciones o innovaciones patentables, el derecho a la patente respectiva corresponderá igualmente, a la Universidad Metropolitana.

Artículo 9. Las invenciones e innovaciones realizadas por personal académico o por los estudiantes de la Universidad Metropolitana fuera del ámbito universitario y sin la utilización de equipos o instrumentos propiedad de ésta, pertenecerán al inventor o innovador si no están directa o indirectamente relacionadas con la investigación o investigaciones que realizare en la Universidad. En caso de duda, la carga de la prueba corresponderá al inventor o innovador respectivo.

Artículo 10. Los miembros del personal académico y los estudiantes de la Universidad Metropolitana, no podrán realizar investigaciones, consultas o asesorías para terceros sin la autorización de ésta, cuando la materia esté directa o indirectamente relacionada con las actividades de investigación que ellos realicen en la Universidad.

Artículo 11. Cuando los miembros del personal académico o los estudiantes de la Universidad Metropolitana hayan sido expresamente autorizados para recibir financiamiento de terceros, dejarán constancia expresa de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. En caso necesario cuidarán que se suscriban los acuerdos de confidencialidad que se requieran entre la Universidad y los terceros.

Título II De la Confidencialidad

Artículo 12. A los fines de gestionar los derechos de propiedad intelectual sobre una invención o innovación, los miembros del personal académico y los estudiantes de la Universidad Metropolitana que hayan tenido conocimiento de la invención o innovación, quedarán obligados a guardarla en confidencialidad, siendo personalmente responsables por cualquier divulgación que hicieren, de conformidad con la normativa vigente.

El inventor o innovador no podrá divulgar por ningún medio la invención o innovación sin previa autorización de la Universidad Metropolitana.

Título III

Del procedimiento

Artículo 13. Una vez obtenido el resultado final de la investigación de un proyecto, el profesor investigador o grupo de profesores investigadores, deberá informar de ello al respectivo Departamento de la Universidad Metropolitana o a quien corresponda. La Universidad podrá decidir iniciar el procedimiento para la obtención de patentes de invención u otros títulos de protección de propiedad intelectual en el país o en el extranjero. A estos fines, la Universidad facilitará los medios técnicos y financieros necesarios para el trámite de los mismos.

Artículo 14. En cualquier caso, los miembros del personal académico y los estudiantes de la Universidad Metropolitana que hayan participado en el desarrollo de una invención, deberán comunicar por escrito todos los datos e informes necesarios para determinar la utilidad, importancia, novedad y altura inventiva de la invención. Igualmente, facilitarán toda la información que requiera la Universidad a los fines de gestionar las patentes de invención u otros títulos de propiedad intelectual, para la debida protección de estos derechos.

Artículo 15. En el supuesto que la Universidad no iniciare los trámites administrativos de la patente de invención u otro título de protección ante una Oficina Nacional competente del país o del extranjero, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo de la documentación respectiva o si antes del referido lapso, manifestare no tener interés en la invención, él o los inventores podrán solicitar a la Universidad la cesión de los derechos sobre la invención, a objeto de gestionar por su cuenta los títulos de propiedad industrial que desearan. La Universidad sólo podrá negarse a ceder sus derechos por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando decidiera reservarse el derecho sobre la invención para iniciar los trámites con una fecha posterior. En este caso, lo notificará al inventor o inventores concernidos dentro del plazo antes indicado.

En caso de cesión, la Universidad Metropolitana deberá aparecer como cotitular tanto en la solicitud de patente como en cualquier otra solicitud de protección jurídica de las figuras contenidas en el artículo 23 de este Reglamento.

Título IV

Costos del Procedimiento para la Obtención de Patente

Artículo 16. Si la Universidad Metropolitana decidiere presentar la solicitud de patente correspondiente, todos los gastos inherentes a la tramitación de la misma hasta la obtención del título de la patente además de los gastos de mantenimiento, si fuere el caso, correrán por cuenta de ésta.

En el caso de cotitularidad en una invención de la Universidad con otra persona natural o jurídica privada o pública, los gastos correspondientes, arriba mencionados, se determinarán en proporción a la participación de cada uno de ellos conforme a lo que se haya establecido para cada caso en particular.

Título V

Derechos del Personal Académico y Estudiantes de la Universidad Metropolitana

Artículo 17. Cuando la Universidad Metropolitana explotare una invención o innovación realizada por un miembro de su personal académico o de sus estudiantes, éstos tendrán los siguientes derechos:

- a) En caso de comercialización de su invención, un *porcentaje de participación* en los ingresos netos por regalías, de la forma establecida en el presente Reglamento.
- b) En caso de contratos de investigación que generen beneficios, transferencia de tecnología y asesoría técnica a terceros, un *porcentaje de participación* acorde a su aporte en la invención o innovación de la forma establecida en el presente Reglamento.
- c) El respeto a su derecho moral y en consecuencia, que *su nombre aparezca como inventor en la solicitud de patente*. En caso de unidades de investigación, deberán aparecer los nombres de todos aquellos que hayan participado en la invención o innovación como coinventores de la misma.

Artículo 18. Los estudiantes que hayan participado en proyectos de investigación y desarrollo y que hayan contribuido de manera particular en la generación y desarrollo de una invención o innovación, tendrán los siguientes derechos:

- a) Una vez iniciada la explotación comercial de la invención o innovación, un *porcentaje de participación* en los beneficios económicos que reciba la Universidad, el cual será determinado de común acuerdo con ésta y el responsable de la investigación, conforme a su aporte al proyecto.
- b) Que su nombre aparezca como coinventor.

Parágrafo Único. En ningún caso la participación en los beneficios económicos que origine la explotación de una invención o innovación, formará parte del salario del inventor o innovador.

Título VI

Distribución de Beneficios Económicos por la Explotación de la Patente

Artículo 19. La distribución de los ingresos netos por regalías, una vez deducidos los gastos por obtención y mantenimiento de la patente, salvo pacto en contrario, se realizará de la manera siguiente:

- a) Un sesenta por ciento (60%) para el personal académico y los estudiantes de la Universidad Metropolitana, participantes en la invención o innovación, en forma proporcional a su participación.
- b) Un cuarenta por ciento (40%) para alimentar un fondo en fideicomiso denominado Fondo de Incentivo a la Investigación y al Desarrollo de la Universidad Metropolitana FONDIMET que a tal efecto se creará, a los fines del fomento de la investigación y desarrollo y dotación de equipos.

Título VII Cesiones y Licencias

Artículo 20. La Universidad podrá ceder total o parcialmente, de manera exclusiva o no, la explotación de la patente.

Artículo 21. La cesión de los derechos de explotación y las licencias de uso serán a título oneroso, se otorgarán *por documento público* y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la legislación especial en la materia. Sin embargo, la Universidad podrá eximir del pago de regalías, aquellas licencias que se otorguen a los solos fines de investigación y desarrollo.

Artículo 22. En caso de infracción de la patente licenciada, el licenciatarario deberá tan pronto tenga conocimiento, notificarlo sin demora a la Universidad.

CAPÍTULO IV OTRAS INSTITUCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 23. Las disposiciones relativas a invenciones contenidas en el presente Reglamento son aplicables a los modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, nuevas variedades vegetales y a todas otras innovaciones susceptibles de ser protegidas por la propiedad industrial.

CAPÍTULO V CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, ASESORIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Artículo 24. Todo contrato de investigación, de asesoría técnica y de transferencia de tecnología que celebre la Universidad Metropolitana, sus Fundaciones e Institutos, deberá comprender, lo siguiente:

- a) El contenido del objeto de la investigación, asesoría técnica o transferencia de tecnología, con indicación detallada de sus objetivos inmediatos y de desarrollo, si fuere el caso.
- b) Identificación completa y representación legal del responsable principal del proyecto de investigación, asesoría técnica o transferencia de tecnología.
- c) Las obligaciones que asume la Universidad, sus Fundaciones e Institutos, al suscribir los contratos de investigación, asesoría técnica y transferencia de tecnología.
- d) Determinación de la parte que contrata los servicios de investigación, asesoría técnica o transferencia de tecnología con la Universidad y de las obligaciones que contrae.
- e) Remuneración a percibir por la Universidad y porcentaje de participación de los miembros del personal académico y los estudiantes de la Universidad Metropolitana, de conformidad con este Reglamento.

- f) Cláusulas de cooperación entre la Universidad y la parte contratante de los servicios de investigación, asesoría técnica y transferencia de tecnología de la Universidad.
- g) Obligación de presentar informes periódicos con los avances de la investigación además de la información relativa a las mejoras y progreso de los ensayos y pruebas que se realicen.
- h) Obligación de presentar un informe final contentivo de especificaciones generales y en detalle, del estudio con los resultados definitivos. Caso de obtención de nuevos productos o procesos, la obligación de entregar toda la información atinente a fin de proceder a realizar estudios de factibilidad y patentabilidad y consecuentemente, proceder a tramitar la protección legal correspondiente.
- i) Cláusulas de confidencialidad
- j) Cláusulas de exclusividad
- k) Determinación de los costos del plan, programa o proyecto.
- l) Atribución de la propiedad intelectual de los resultados de investigación y desarrollo y de los derechos de explotación sobre éstos.
- m) Plazo de ejecución y cronograma de trabajo de la investigación, asesoría técnica y transferencia de tecnología
- n) Cláusulas de resolución del contrato
- o) Cláusula de solución de controversias
- p) Cláusula de garantía
- q) Otras que las partes convengan.

CAPÍTULO VI DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TERCEROS PARTICIPANTES EN LOS CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 25. Cuando en un determinado proyecto intervenga una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, distinta de las partes, deberá constar por escrito su participación en el plan, programa o proyecto, a objeto de poder determinar los derechos que pudieren corresponderle.

Artículo 26. En ningún caso podrá corresponderle la titularidad exclusiva de los derechos de propiedad intelectual resultantes de las actividades objeto de la contratación entre las partes.

La Universidad y los terceros involucrados, podrán participar conjuntamente en la explotación de una invención en la forma que determinen las partes contratantes.

CAPÍTULO VII DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Artículo 27. Salvo mejor derecho, todos los signos distintivos que use la Universidad Metropolitana en el desarrollo de sus actividades administrativas, de docencia, investigación y extensión, se considerarán de uso exclusivo de ésta.

En el supuesto que la Universidad Metropolitana no tenga el derecho exclusivo de uso, tendrá frente al personal académico, estudiantes y terceros involucrados, preferencia para solicitar la protección que corresponda.

Artículo 28. La Universidad Metropolitana podrá por sí misma o a través de terceros, otorgar contratos de licencia no exclusivas, a título gratuito u oneroso, para acordar el uso o explotación comercial de uno o más de sus signos distintivos.

Artículo 29. Los miembros del personal académico y los estudiantes de la Universidad Metropolitana tendrán el derecho a usar de manera gratuita, previa aprobación del Secretario de la Universidad, los signos distintivos de ésta siempre que sea para usos no comerciales y para fines académicos, de investigación o actividades culturales relacionadas directa o indirectamente, con la Universidad Metropolitana.

CAPITULO VIII SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 30. En caso de una controversia entre la Universidad Metropolitana y cualquiera de sus miembros sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, ésta se ventilará a través del Consejo Académico de la Universidad o la instancia que éste designe, el cual procederá a constituir una Junta de Arbitraje, con sujeción a los artículos siguientes, en cuanto no sean contrarias a la Ley, y estará constituida por tres (3) árbitros de derecho, con conocimiento especializado en la materia.

Artículo 31. El procedimiento de arbitraje podrá iniciarse a instancia de parte interesada o por iniciativa conjunta de ambas partes.

Parágrafo Primero: Cuando el procedimiento de arbitraje se inicie a instancia de parte interesada, ésta presentará escrito ante el Consejo Académico de la Universidad Metropolitana, en el cual deberá señalar, lo siguiente:

- a) Identificación plena del solicitante.
- b) En caso de que el solicitante actúe mediante mandatario, presentación de instrumento poder debidamente conferido que acredite la representación legal o la simple designación en la misma solicitud.
- c) La voluntad expresa de acogerse al procedimiento establecido en este Reglamento.
- d) Determinación precisa del derecho presuntamente lesionado.

Parágrafo Segundo: Cuando el procedimiento de arbitraje se inicie por iniciativa conjunta de ambas partes, éstas podrán proceder de una de las formas siguientes:

- a) Presentar escrito conjunto expresando, al menos, los requisitos establecidos en el parágrafo primero del presente artículo, además de sus alegatos y defensas, lo que se tendrá como el acuerdo de sujeción de ambas partes.
- b) Solicitar audiencia al Consejo Académico de la Universidad Metropolitana en la cual expresarán su iniciativa conjunta así como sus alegatos y defensas, lo

que quedará expresado en un acta que deberá contener los requisitos establecidos en el párrafo primero de este artículo, lo que se entenderá como el acuerdo de sujeción de las partes de acogerse al procedimiento de arbitraje

Artículo 32. El Consejo Académico de la Universidad pondrá en conocimiento de los solicitantes, bien sea en el acto de recepción del escrito o durante los siguientes cinco (05) días hábiles, si fuere el caso, las inconsistencias u omisiones de forma en el escrito de solicitud, debiendo el solicitante subsanarlos durante los siguientes quince (15) días hábiles a la fecha de notificación.

Artículo 33. Cuando el procedimiento se haya iniciado a solicitud de parte interesada, el Consejo Académico notificará mediante boleta a la otra parte sobre la iniciación del proceso de arbitraje, emplazándolo para el quinto (05) día hábil siguiente a la reunión informativa.

Artículo 34. El Consejo Académico levantará acta de la reunión informativa en donde se dejará constancia del nombre del árbitro propuesto por cada una de las partes y del tercer árbitro que será el presidente de la Junta de Arbitraje nombrado de común acuerdo entre las partes.

En el caso que una de las partes no designe su árbitro en el lapso establecido, o no exista acuerdo para la designación del presidente de la Junta de Arbitraje, cualquiera de las partes se dirigirá al Consejo Académico quien resolverá lo conducente.

Las partes, en la reunión informativa o en las reuniones deliberativas, podrán promover las pruebas que consideren pertinentes, así como sus alegatos y defensas.

Se celebrarán tantas reuniones deliberativas como considere necesario la Junta de Arbitraje.

Artículo 35. El lapso para dictar el laudo arbitral será de treinta (30) días hábiles continuos a partir de la fecha de la última reunión deliberativa, sin embargo, la Junta de Arbitraje podrá prorrogar este lapso hasta por treinta (30) días más, si lo considera necesario.

Las decisiones de la Junta de Arbitraje son definitivas e inapelables, siempre y cuando hayan sido tomadas por unanimidad, comprometiéndose las partes a ejecutar sin demora alguna, el laudo arbitral dictado, renunciando a cualquier otro recurso.

Artículo 36. Los honorarios del Presidente de la Junta de Arbitraje, serán honrados por partes iguales entre la Universidad Metropolitana y el miembro del personal académico o los estudiantes de la Universidad, según fuere el caso.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37. Los beneficios económicos que los miembros del personal académico y los estudiantes de la Universidad Metropolitana reciban por la aplicación del presente

reglamento, no se considerarán a los efectos de cálculos de prestaciones sociales, aportes de cajas de ahorros, jubilaciones u otros beneficios de previsión social.

Artículo 38. Todo lo no previsto en este Reglamento será resuelto por el Consejo Superior de la Universidad Metropolitana, con arreglo a la legislación nacional, el derecho comunitario andino y los tratados internacionales sobre la materia.

Artículo 39. Se deroga toda normativa reglamentaria que contravenga las disposiciones contenidas en el presente reglamento.