



PROTOCOLO DE MARCAS PROVENIENTES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto

El presente protocolo tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir para solicitar el registro de una marca proveniente de la ejecución de un proyecto de investigación aplicada por académicos a nombre de la Universidad de los Andes.

1.2. Ámbito de aplicación

Este protocolo se aplica a todo el personal de la Universidad, sea bajo contrato de trabajo o contrato de honorarios; académicos; funcionarios administrativos y alumnos que participen de actividades de investigación aplicada, además de personas naturales o jurídicas autorizadas por la universidad a usar alguna de las marcas debidamente registradas a nombre de la Universidad de los Andes a través de la suscripción de un contrato de licencia.

1.3. Definiciones

- **Alumno:** Corresponde al estudiante de la Universidad que cursa estudios de pregrado, postgrado, pasante, titular o que reciba formación continua o no, según los respectivos programas que ésta imparta en cualquiera de sus unidades académicas¹.
- **Académico:** El profesor, docente o investigador, con contrato de trabajo o a honorarios, de pregrado o postgrado, que cumpla función docente o de investigación en cualquiera de las unidades académicas de la Universidad. Se entiende incluido en el presente concepto al alumno ayudante que cumpla funciones de investigación o docencia².
- **Marca:** Todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios.
- **Marca(s) Innovación UANDES:** Marca proveniente de proyectos de investigación aplicada desarrollados por académicos y/o alumnos, debidamente registradas a nombre de la Universidad de los Andes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) u ante otras oficinas similares en el extranjero.

2. MARCAS INNOVACIÓN UANDES

2.1. Procedimiento de solicitud de registro de una Marca Innovación UANDES

Si un académico y/o alumno de la universidad desea registrar una marca como resultado de un proyecto de investigación aplicada a nombre de la Universidad de los Andes, deberá contactar a la Dirección de Innovación y ceñirse al procedimiento establecido a continuación:

¹ Artículo primero literal b) Reglamento de Propiedad Intelectual

² Artículo primero literal c) Reglamento de Propiedad Intelectual



- 1) Completar los numerales 1, 2, 3 y 6 del formulario de solicitud de registro de Marca Innovación UANDES (Anexo del presente protocolo) y enviarlo al Jefe de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Innovación.
- 2) La Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes tendrá 5 días hábiles para revisar el formulario enviado y completar los numerales faltantes. Completado y revisado el formulario, lo enviará al académico asociado al proyecto para su revisión y aprobación.
- 3) Aprobado el formulario por el académico, la Dirección de Innovación lo enviará al Director de Imagen Corporativa, quien deberá en el plazo de 30 días corridos:
 - Gestionar el diseño (logo) de las marcas que lo requieran o, en el caso que se haya gestionado el diseño con una agencia externa, determinar si la marca cumple con los requisitos establecidos en el manual de imagen corporativa de la universidad;
 - Validar la pertinencia de registro de la marca a nombre de la Universidad de los Andes.
- 4) Aprobado el registro de la marca por parte de la Dirección de Imagen Corporativa, ésta remitirá el formulario al Jefe de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Innovación para que éste lo envíe al estudio jurídico asignado (con copia al Director de Imagen Corporativa) para que realice un informe de búsqueda y así determinar la factibilidad de registro de la marca.
- 5) En el evento que el informe de búsqueda determine que es factible el registro de la marca, el Jefe de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Innovación coordinará la gestión del proceso de registro con el estudio jurídico asignado, poniendo siempre en copia al Director de Imagen Corporativa.
- 6) Concluido el registro, el Jefe de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Innovación enviará al Director de Imagen Corporativa copia del certificado de registro de la marca que emita INAPI o la oficina internacional respectiva.
- 7) La Dirección de Imagen Corporativa será la dirección encargada de gestionar el proceso de renovación de las Marcas Innovación UANDES, así como de apoyar la resolución de eventuales conflictos.

2.2. Licencias de uso de Marcas Innovación UANDES

Cuando un tercero (personas naturales o jurídicas) esté interesado en utilizar una Marca Innovación UANDES deberá tomar contacto con la Dirección de Innovación a fin de que ésta evalúe la pertinencia de negociar un contrato de licencia en el que se estipulen las condiciones, derechos y obligaciones, plazo, regalías u otros pagos que fueren procedentes, entre otros aspectos.

2.3. Uso de Marcas Innovación UANDES por spin off

La Dirección de Innovación será la responsable de proponer a la Dirección de Imagen Corporativa la marca que acompañará a un spin off de la universidad y de seguir para su registro el procedimiento establecido en el punto 2.1. del presente protocolo.



Universidad de
los Andes

Por otro lado, la Dirección de Innovación será también la dirección encargada de negociar el respectivo contrato de licencia de acuerdo con lo establecido en la Política sobre Transferencia Tecnológica y Generación de Empresas de Base Tecnológica Universitaria o Spin off.



ANEXO

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA INNOVACIÓN UANDES

1. Denominación de la marca solicitada.

2. Indicar tipo de marca. Señalar si es denominativa, figurativa o mixta³

3. Descripción del producto o servicio al que se desea asociar la marca.

4. Justificación de la pertinencia de solicitar el registro de la marca. Indicar por qué es necesario registrarla, en la mayoría de los casos la justificación será para: 1) licenciamiento, 2) spin off, 3) programa distintivo para uso externo (ej. bici), 4) programa u centro interno (ej. CiiB), 5) compromiso con entidad financista. Por otro lado, precisar si la marca debe ser asociada al logo de la universidad o si debe registrarse de manera individual. En el evento que se estime adecuado asociar la marca con el logo de la universidad o incorporar en la marca la bajada “by UANDES” u otra similar, indicar el porqué de su necesidad.

5. Indicar la(s) clase(s) de productos y/o servicios en los que se estima procedente solicitar el registro. Estas clases podrán ser modificadas de mutuo acuerdo con la Dirección de Imagen Corporativa y el estudio jurídico asignado para tramitar la solicitud.

³ **Denominativa:** Signo constituido únicamente por palabras y/o combinación de letras o números

Figurativa: Signo constituido únicamente por figuras, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos.

Mixta: Signo constituido tanto por figuras, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos, como también por letras, palabras y/o números.



- 6. Indicar la fuente de financiamiento para el registro.** Indicar nombre del concurso, nombre del proyecto y código del proyecto asociado.

- 7. Indicar el centro de costos/orden de *controlling* asociado a la fuente de financiamiento donde se imputarán los costos asociados el registro.**

- 8. Indicar un aproximado del costo de tramitación.** Los costos asociados al registro incluyen los honorarios del estudio jurídico más las tasas a pagar a la oficina ante la cual se solicitará el registro. Los montos de las tasas a pagar a INAPI son los siguientes: 1) por la presentación de la solicitud **1 UTM** por cada clase solicitada; 2) para obtener el registro de la solicitud se deben pagar **2 UTM** por cada clase. El monto de los honorarios a pagar al estudio jurídico asignado es el siguiente: **5,5 UF** por cada clase solicitada.