



SANTO
TOMÁS®

**GUÍA PRÁCTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 04. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL VINCULADOS A EXTENSIÓN, COMUNICACIONES Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA **

EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA ES ORIENTAR A LA COMUNIDAD DE ACADÉMICOS, DOCENTES, ESTUDIANTES Y TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO Y USO DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS, RESPECTO A LAS PRÁCTICAS, NORMAS, REGULACIONES Y PROHIBICIONES RELATIVAS AL DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL A FIN DE PROMOVER LOS PRINCIPALES CONCEPTOS ASOCIADOS Y RESOLVER INQUIETUDES QUE COMÚNMENTE SURGEN EN TORNO A ÉSTA TEMÁTICA Y ACLARAR LAS INSTANCIAS PARA CANALIZAR OTRAS EVENTUALES INQUIETUDES EN LA PRÁCTICA.



¿Cómo se relaciona la propiedad intelectual con la extensión, comunicaciones y gestión administrativa de Santo Tomás?

En el desempeño de dichas actividades, en ocasiones deberán utilizarse de diversas maneras activos de propiedad intelectual, tanto de propiedad de Santo Tomás, como de terceros, siendo necesario el resguardo de los derechos de sus titulares.

¿Qué es una marca comercial?¹

Una marca es todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios, o establecimientos comerciales o industriales.

Las marcas pueden consistir en una palabra o letra (marca denominativa) o combinación de palabras con dibujos (marca mixta),; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras).

Pueden inscribirse también las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento para el que se vaya a utilizar.

¿Qué organismo es el encargado del registro de las marcas comerciales?

En Chile, el registro de una marca comercial se realiza en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI.

¿Quién puede utilizar una marca comercial?

Sólo el titular, o quienes este autorice pueden hacer uso de la marca comercial. Asimismo, el titular cuenta con acciones judiciales civiles y penales en contra de quien utilice la marca sin su consentimiento.

¿Qué Unidad de Santo Tomás es la encargada de responder dudas o consultas sobre el uso y de marcas comerciales de propiedad de Santo Tomás o de terceros?

La Secretaría General de la Institución Santo Tomás.



¿Quién es el titular de los derechos de autor de una fotografía?

Las fotografías se encuentran bajo la protección del derecho de autor, sin embargo, en el caso de que la fotografía haya sido encargada mediante un contrato, es el mandante el titular de los derechos para reproducir, publicar, exponer y vender la fotografía encargada, sin perjuicio de que el fotógrafo mantiene sus derechos morales y demás derechos.

Por otra parte, la cesión del negativo o medio de reproducción análogo presume la cesión al mandante de los derechos señalados por parte del fotógrafo.

Dado lo anterior, en caso de requerir la exhibición o encargo de fotografías es necesario contar con la autorización de su titular, o de un contrato de encargo de fotografía.

¿Quién es el titular de los derechos de autor de una obra cinematográfica?

Las obras cinematográficas se encuentran bajo la protección del derecho de autor, el cual pertenece a su productor, esto es, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de realizarla, por lo que su utilización debe estar autorizada por este.

¿Existen elementos de propiedad intelectual relevantes respecto de los sitios web?

Los sitios web cuentan con un nombre de dominio, cuyo registro pertenece a un titular. En el caso de los dominios .CL, la entidad encargada de su registro es NIC Chile.

Por otra parte, los elementos contenidos dentro del sitio, como logos, diseños, audios, etc. pueden estar sujetos a derechos de propiedad intelectual, por lo que su uso debe contar con las autorizaciones que correspondan.

¿A quién pertenecen las fotografías, videos, sitios web y demás productos de derechos de autor que la Institución encarga a terceros en el marco de sus actividades de promoción?

Por regla general, dichos materiales pertenecerán a Santo Tomás en virtud de los acuerdos suscritos entre esta y los terceros a los que se encarga su desarrollo o, en su defecto, una licencia o autorización para su uso., sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual que resulten aplicables.



¿Es necesario pedir autorización de derechos de imagen a los estudiantes, académicos y colaboradores de Santo Tomás que aparecen en campañas de promoción o publicidad institucional?

Si bien en Chile no existe una regulación sistemática respecto de los derechos de imagen de las personas, se debe contar con autorización de las personas involucradas para el uso de su imagen, nombre y datos biográficos.

¿A quién pertenecen los derechos de los informes o resultados de consultorías que Santo Tomás encarga a terceros para fines de mejorar su gestión institucional? ¿Cómo se protege?

Por regla general, dichos resultados pertenecerán a Santo Tomás en virtud de lo estipulado en los acuerdos celebrados esta y los terceros que los hayan generado que incluyan cesión de los derechos. Para ello será de gran importancia que tales acuerdos cuenten con cláusulas de propiedad intelectual, propiedad de la información como el caso de secretos industriales y confidencialidad que permitan resguardar los intereses de Santo Tomás.

¿Es suficiente suscribir acuerdos de confidencialidad con los proveedores de servicios de Santo Tomás? ¿En qué casos conviene hacerlo?

Los acuerdos de confidencialidad son útiles para proteger aquella información relevante de interés para Santo Tomás, especialmente cuando la divulgación de la misma pueda generar la pérdida de una ventaja competitiva o de sus activos, la imposibilidad de obtener registros o derechos en favor de Santo Tomás, o poner en riesgo la intimidad de terceras personas. Sin embargo, en cada caso deberá analizarse la pertinencia de estos, así como la necesidad de establecer resguardos contractuales adicionales, tales como, por ejemplo, acuerdos referentes a la exclusividad en la prestación de los servicios, cesión de derechos y propiedad intelectual.



¿A quién pertenecen los derechos del software que encarga Santo Tomás a terceros? ¿Es la misma situación cuando participan académicos, colaboradores o estudiantes de la institución en su generación?

En conformidad con el artículo 8° de la Ley de Propiedad Intelectual, tratándose de programas computacionales encargados a terceros, los derechos se reputarán cedidos a Santo Tomás, salvo estipulación escrita en contrario. Igualmente, Santo Tomás será la titular del derecho de autor cuando estos hayan sido desarrollados por sus dependientes en el desempeño de sus funciones.

Respecto de los estudiantes, la titularidad de los derechos sobre el programa computacional se establecerá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Propiedad Intelectual.

¿Las obligaciones de confidencialidad pactadas con proveedores de servicios tienen una duración máxima?

Deberá revisarse en cada acuerdo cuál es el plazo de duración pactado para las obligaciones de confidencialidad.

¿En qué casos Santo Tomás es dueño de los derechos sobre las obras protegidas por el derecho de autor generadas por sus colaboradores? ¿Se aplica la misma regla para quienes prestan servicios a honorarios?

Santo Tomás será la titular de los derechos de autor de las obras generadas por sus colaboradores en los casos en que así lo establezca la ley, como en el caso de los programas computacionales, u obras que puedan ser calificadas como colectivas, así como en los casos en que corresponda de acuerdo con el Reglamento de Propiedad Intelectual. Además de casos legales en que sea de propiedad de Santo Tomás como el caso de las obras colectivas en que la dirección sea de cargo de la Institución.



¿Es necesario renovar las inscripciones de marcas comerciales, nombres de dominio y de derechos de autor cada cierto tiempo? ¿Cuáles son los plazos y qué Unidad se encarga de aquello?

Si se desea mantener vigentes los registros marcarios y de nombres de dominio, se deberá proceder a las respectivas renovaciones. En el caso de las marcas comerciales registradas en INAPI, estas deben renovarse cada 10 años contados desde la fecha de su registro, mientras que para los nombres de dominio estos deberán renovarse con anterioridad al vencimiento del periodo por el cual se haya registrado, el que fluctuará entre 1 y 10 años. La unidad encargada de gestionar las renovaciones es aquella que trabaje directamente con la explotación o aplicación de la marca (por ejemplo, la Dirección de Investigación sobre marcas asociadas a Centros de su dependencia), no obstante, para efectos del registro y/o sus renovaciones, deberá efectuar la correspondiente solicitud a través de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Institución. Por su parte, los registros de derecho de autor realizados en el Departamento de Derechos Intelectuales no necesitan ser renovados.