

**APRUEBA ADDENDUM DE CONVENIO DE COEJECUCION POR Y ENTRE LA FUNDACIÓN UC DAVIS- CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER Y LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ.**

**DECRETO EXENTO N° 00.489/2022.**

Arica, agosto 04 de 2022.

Con esta fecha la Rectoría de la Universidad de Tarapacá, ha expedido el siguiente decreto:

**VISTO:**

Lo dispuesto en el DFL N°150, de 11 de diciembre de 1981, del Ex Ministerio de Educación Pública; Resolución N° 7 y 8, todas de 2019 de la Contraloría General de la República, según sea pertinente en la especie; Resolución Exenta Universitaria CONTRAL. N°0.01/2002, de enero 14 de 2002, Resolución Exenta Universitaria CONTRAL N°0.01/2018, de abril 23 de 2018; Decreto Exento N° 1746, de diciembre 10 de 2021, del Ministerio de Educación, Carta de Rectoría N° 2146/021, de diciembre 21 de 2021, Decreto Exento Universitario N°00.451/2018, de mayo 15 de 2018, Carta DAL N°650/2022, de julio 21 de 2022, Carta DIPTT N°684/2022, de julio 25 de 2022, Carta de Rectoría N°1407/22, de agosto 01 de 2022; los antecedentes adjuntos, y las facultades que me confiere el Decreto N° 113, de 13 de junio de 2022, del Ministerio de Educación.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Decreto Exento Universitario N°00.451/2018, de mayo 15 de 2018, se aprobó Convenio de Coejecucion por y entre la Fundación UC Davis- Chile Life Sciences Innovation Center y la Universidad de Tarapacá, para el desarrollo del proyecto denominado "University of California Davis Life Sciences Innovation Center UC Davis LINC".

Que, con fecha 21 de julio de 2022 la Universidad de Tarapacá ha suscrito Addendum al Convenio de coejecucion a que hace referencia el párrafo precedente, el cual cuenta con el visto bueno jurídico de doña Gabriela Meza Hernández, que consta en Carta DAL N°650/2022, de julio 21 de 2022.

El mérito de lo ordenado por el Sr. Emilio Rodríguez Ponce, Rector, mediante Carta REC. N°1407/2022, de agosto 01 de 2022.

**DECRETO:**

- 1.- Regularízase el siguiente acto administrativo.
- 2.- Apruébase el **ADDENDUM DE CONVENIO DE COEJECUCION POR Y ENTRE LA FUNDACIÓN UC DAVIS- CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER Y LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**, para el desarrollo del proyecto denominado "**UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER UC DAVIS LINC**"., suscrito con fecha 21 de julio de 2022, contenido en documento adjunto, compuesto de siete (07) páginas, rubricadas por la Secretaria de la Universidad.

3.- Publíquese en el sistema informático conforme lo señalado en el art. 7 de la Ley N°20.285 de 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre Acceso a la información pública.

Anótese, y remítase a la Contraloría de la Universidad, para su control y registro. Comuníquese una vez tramitado totalmente el acto.

  
**PAULA LEPE CAICONTE**  
Secretaria de la Universidad

ERP.PLC.ycl.

  
**EMILIO RODRIGUEZ PONCE**  
Rector

  
  
  
  
16 AGO 2022

**APRUEBA ADDENDUM DE CONVENIO DE COEJECUCION POR Y ENTRE LA FUNDACIÓN UC DAVIS- CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER Y LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ.**

ADDENDUM DE CONVENIO DE COEJECUCIÓN POR Y ENTRE  
FUNDACIÓN UC DAVIS-CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER

Y

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ  
PARA EL PROYECTO

"University of California Davis Life Sciences Innovation Center UC Davis LINC"

En Santiago-Chile, a fecha **21 JUL 2022** las partes, **FUNDACIÓN UC DAVIS-CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER** (en adelante la "Fundación"), persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, Rut N° 65.108.074-6, debidamente representada por don **MAURICIO CAÑOLES SALVO**, cédula nacional de identidad N° \_\_\_\_\_ en calidad de Gerente General, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Santa María 2670, Torre B, of. 206, comuna de Providencia, Santiago, Chile y **LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ** (en adelante la "Universidad"), RUT N° 70.770.800-K, representada por su Rector don **EMILIO RODRIGUEZ PONCE**, cédula nacional de identidad N° \_\_\_\_\_, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida General Velásquez N° 1775, comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota, Chile, en el marco del "**CONVENIO DE COEJECUCIÓN POR Y ENTRE LA FUNDACIÓN UC DAVIS-CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER Y LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**" (en adelante el Convenio de Co-ejecución) celebrado en Santiago de Chile, el 09 de mayo de 2018, aprobado por Decreto Exento N°00.451/2018, de 15 de mayo de 2018 de la Universidad de Tarapacá y con el objeto de lograr un eficiente y adecuado desarrollo de las patentes individualizadas en la cláusula Tercera y como manifestación de la buena fe contractual, vienen en convenir de manera libre y espontánea las siguientes cláusulas:

#### ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 09 de mayo de 2018 las partes suscribieron convenio de co-ejecución, orientado a avanzar en programas de desarrollo e investigación en el ámbito de la genética vegetal. El objeto de ese convenio fue la generación de un proyecto colaborativo sobre "**Plataforma de Escalamiento para la Validación y Empaquetamiento de Bioproductos en la Universidad de Tarapacá**" que permitió el empaquetamiento de bioinsumos a partir de los microorganismos más prometedores, disponibles en la colección formulada en fase I denominada "**Biodescubrimiento de Recursos genéticos Microbianos en la Región de Arica y Parinacota para su uso en Agricultura**", y su escalamiento funcional a los volúmenes necesarios para la ejecución de pruebas de campo, a fin de generar modelos de escalamiento para la industria agrícola. A partir de ello, se originó un modelo de negocio dedicado al desarrollo de bioproductos, para finalmente establecer procedimientos para su protección en el marco de la Propiedad Industrial.



MA

2. En el contexto del convenio de Co-ejecución recién invocado, en el numeral VIII literales b. y c. las partes regularon la gestión de la propiedad intelectual de los resultados de las investigaciones, acordando entre otras cosas lo siguiente:

### **VIII. USO DE RESULTADOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL (PI)**

#### **B. Titularidad y Gestión de la Propiedad Intelectual.**

Todos los derechos sobre las invenciones, descubrimientos, propiedad intelectual y TRP desarrollados conjuntamente por los investigadores de la UTA y de la Fundación en la ejecución del Proyecto y bajo financiamiento de la Fundación y/o la UTA dentro del ámbito del Proyecto ("Propiedad Conjunta"), se asignarán conjuntamente y en partes iguales a las instituciones a la que pertenezcan las personas naturales que efectivamente hayan realizado una contribución intelectual a dichas invenciones ("Inventores"). UTA y la Fundación decidirán de forma conjunta si obtener protección de PI en Chile y/o internacionalmente. Si cualquier Parte decide no involucrarse con la gestión del proceso de protección de PI y/o TRP, la otra Parte podrá tramitar de forma independiente la obtención de patentes asumiendo los costos de la solicitud respectiva. Sin perjuicio de esto, se mantendrá la Propiedad Conjunta con la misma compartición de titularidad especificada anteriormente, siempre que la otra Parte reembolse a la Parte solicitante la mitad de los costos de la solicitud respectiva.

#### **C. Derechos y Obligaciones de la PI de la Propiedad Conjunta.**

La presente cláusula tiene como objetivo determinar los derechos y obligaciones de cada una de las Partes respecto de la Propiedad Conjunta, incluyendo la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la comercialización de los derechos de PI o tecnologías derivadas de las actividades atribuibles al Proyecto descritas debidamente en el Anexo B. Estos son:

1. Las Partes acuerdan que la Fundación, en conjunto con la UTA, gestionará la comercialización, registro, patentamiento, negociación de licencias, gestión de licencias ejecutadas y mantenimiento de los derechos de PI en Chile de toda la Propiedad Conjunta entre UTA y La Fundación. Las estrategias de comercialización de Propiedad Conjunta fuera de Chile serán administradas por La Fundación, en colaboración con socios extranjeros como InnovationAccess de UC Davis u otros. En caso de que alguna de las Partes decida no licenciar la explotación comercial o el desarrollo de la invención, la otra Parte podrá negociar una licencia sobre los derechos de la otra Parte en la invención correspondiente y efectuar, por su cuenta, el licenciamiento o explotación comercial. Es necesario indicar que la mera falta de cualquier acuerdo de licenciamiento no será considerada como una falta de cumplimiento de este Convenio.

2. Las Partes acuerdan que es responsabilidad de cada Parte asegurarse que



MF

sus inventores cedan sus derechos de Patentes a sus respectivas instituciones. Esta cesión se puede establecer a través de contratos laborales con los inventores de acuerdo con el reglamento de PI de cada Parte o a través de acuerdos de cesión de derechos por separado. Ambas partes acuerdan ser responsables de estas diligencias y de realizarlas de manera oportuna.

3. Las Partes acuerdan ser responsables de que cada uno de sus inventores y su equipo asociado, cooperen en la divulgación de la (o las) invención(es) a la UTA o la Fundación, así como en el proceso de revisión, preparación, solicitud, procesamiento y mantención de todas las solicitudes de patentes u otras formas de PI que forman parte de la Propiedad Conjunta.

4. Las Partes acuerdan compartir en partes iguales los gastos asociados a la (o las) solicitud(es) de derechos de PI, los que pueden comprender: asesorías en PI, estados del arte, estudios de vigilancia tecnológica, análisis de libertad de operación, análisis de paisaje de patentes, solicitudes de la (o las) patente(s), procesamiento de la (o las) solicitud(es) de patentes y mantención de estas. Cuando una Parte incurra en gastos asociados a solicitudes de derechos de PI, la otra Parte deberá pagar el cincuenta por ciento (50%) de los gastos incurridos dentro de un plazo de noventa (90) días luego de la emisión del documento tributario. Es obligación de la Parte que incurrió en el gasto informar a la otra Parte sobre el pago de dicho documento de manera oportuna.

5. Las Partes acuerdan que, previo a la realización de cualquier gasto asociado a la (o las) solicitud(es) de derechos de PI, establecido en el párrafo anterior, este gasto debe ser informado a la otra Parte de manera oportuna para su autorización en un periodo razonable, no mayor a quince (15) días.

6. Las Partes acuerdan que, si dentro de cualquier acuerdo de licencia de la Propiedad Conjunta que se realice, se establece que los gastos asociados a la (o las) solicitud(es) son responsabilidad de los Licenciarios, el dinero a devolver por este acuerdo de licencia será dividido en partes iguales (es decir 50%-50%) entre la UTA y la Fundación.

7. Las Partes acuerdan que ninguna de las Partes abandonará ninguna solicitud de patente sin el aviso previo y autorización por escrito de la otra Parte.

8. Las Partes se comprometen a mantener un registro contable, que asegure la trazabilidad de todos los gastos incurridos en solicitudes de Patente, y de cumplir con todos los trámites asociados a la (o las) solicitud(es) de Patentes que les corresponda de manera oportuna.

9. Las Partes acuerdan que todos los acuerdos de licenciamiento comercial deben asegurar, entre otras cosas: (1) que ambas Partes se encuentren protegidas del uso no autorizado de sus nombres y/o de que estos sean usados en conjunto con la invención particular sin previa autorización por escrito de las instituciones respectivas; (2) de indemnizar y defender de todo daño a ambas Partes de cualquier reclamación, acción y procedimiento judicial, u otro tipo de procedimiento, juicios, daños, gastos, costos y honorarios de abogados que provengan desde o que tengan conexión con cualquier infracción de la (o las)

patente(s) que forman parte de la Propiedad Conjunta o por reclamos con respecto a responsabilidades por el (o los) producto(s) y/o servicio(s) desarrollado(s); (3) en el caso de licencias exclusivas, preservar el derecho tanto de JTA y la Fundación, como de los inventores involucrados, para que estos puedan usar los derechos de las patentes licenciadas de manera libre y gratuita para propósitos no comerciales y humanitarios; (4) incluir términos de diligencia para asegurar que la propiedad licenciada esté desarrollada y comercializada en conformidad con el plan de comercialización elaborado entre las Partes y el Licenciatario; y (5) conservar los derechos de que cualquiera de las Partes y/o empleados de estas, incluidos los inventores, puedan hacer públicos los métodos y los resultados de la investigación relacionada con la invención en seminarios, simposios, clases, conferencias, congresos o cualquier otro evento de divulgación científica, y en revistas científicas, tesis o memorias, o en cualquier lugar de su elección, y conservar el derecho final en beneficio del autor(es) o presentador(es) de dicha investigación para determinar el alcance y contenido de cualquier divulgación pública.

10. Las Partes acuerdan que si ante cualquiera de las Partes se presenta evidencia de una infracción de una (o varias) patente(s) de la Propiedad Conjunta, estas deben consultar entre ellas para determinar, de manera conjunta, el curso de acción a seguir ante esta supuesta infracción. Cada Parte debe asegurar la cooperación de los inventores, o cualquier otra persona relevante involucrada, para participar de las acciones legales que se acuerden.

11. La Fundación se compromete a recolectar, de manera razonable, toda la información relacionada para calcular los beneficios comerciales provenientes de las Licencias de la Propiedad Conjunta, y de entregar, de manera anual y mediante correo electrónico, un reporte a UTA con los cálculos relacionados a los beneficios comerciales adquiridos en dicho período de tiempo. Si UTA no se encuentra conforme con este reporte, debe expresarlo por escrito mediante un correo electrónico en un periodo no mayor a veinte (20) días luego del envío de la información. Si tal expresión de disconformidad no se envía en el período señalado, se considerará que UTA recibe conforme el reporte enviado por la Fundación.

12. Una vez que las Partes se encuentren conformes con el reporte señalado en el párrafo anterior (número 11), la Fundación hará entrega de los beneficios económicos netos de la explotación del producto y/o servicio objeto de protección por PI, licencia y/o cesión del uso de este título de protección, de acuerdo con el porcentaje de titularidad de cada propietario en la Propiedad Conjunta, tal como se definió en la sección de Titularidad (VIII. B).

Las Partes acuerdan que en el caso de que exista la participación de comunidades o poseedores legítimos de los materiales genéticos o biológicos y/o conocimientos tradicionales usados en las actividades descritas en



Anexo B de este instrumento, los beneficios comerciales netos serán repartidos con dichas comunidades o poseedores legítimos en partes iguales, es decir:

- 33,3% a UTA
- 33,3% a la Fundación
- 33,4% a Comunidades participantes del PROYECTO o poseedores legítimos de los materiales genéticos o biológicos y/o conocimientos tradicionales usados en las actividades de I+D del proyecto.

En el caso de que no exista participación de comunidades o poseedores legítimos de los materiales genéticos o biológicos y/o conocimientos tradicionales usados en las actividades de I+D del PROYECTO, UC DAVIS CHILE hará entrega de los beneficios económicos netos de la explotación del producto y/o servicio objeto de protección por PI, licencia y/o cesión del uso de este título de protección, de la siguiente forma:

- 50% a UTA
- 50% a la Fundación

En todos los casos, tanto las Partes, como las comunidades participantes, serán las encargadas de distribuir dichos beneficios económicos entre sus participantes de acuerdo con sus políticas de PI o mediante acuerdos entre sus integrantes, según corresponda.

Los beneficios económicos netos se definen como el remanente deducible de la cancelación de los gastos originados en (1) el análisis, obtención y mantención del título de protección con mecanismos de PI y (2) los gastos administrativos incurridos por cualquiera de las Partes, en la negociación y gestión del acuerdo de licencia (sea esta exclusiva o no exclusiva).

3. En el contexto de la Co-ejecución de los proyectos del convenio referido, se han generado resultados de investigación respecto de los cuales las partes han decidido presentar solicitudes de patentes ante la autoridad registral pertinente, las que se individualizan en la cláusula primera.
4. Que el presente addendum tiene por objeto modificar las cláusulas descritas en el numeral 2 de los antecedentes generales, en los siguientes términos:

#### PRIMERA:

Las partes convienen que el presente addendum modificatorio, solo afectará a las acciones relacionadas con la protección y comercialización de Las Patentes que se encuentran en estado de "solicitud internacional publicada en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes", desarrolladas dentro del Convenio de Coejecución, a saber: PCT\_CL2021\_050007 sobre "BIOESTIMULANTE BASADO EN LA BACTERIA Pseudomonas lini CEPA S57, Y METODO DE APLICACIÓN PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO DE PLANTAS" y PCT\_CL2021\_050008 sobre "BIOFUNGICIDA BASADO EN LA BACTERIA



Pseudomonas lini CEPA S57 Y MÉTODO DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS" (en adelante "Las Patentes").

#### SEGUNDA:

La Fundación cede irrevocablemente a la Universidad todos los beneficios comerciales netos que se obtengan de la explotación de las Patentes solicitadas y previamente individualizadas. En el presente acto se conviene que los beneficios económicos netos obtenidos por la comercialización de estas patentes serán distribuidos según la forma que a continuación se indica:

- El 66,6% a la UTA;
- El 33,4% a las comunidades participantes del proyecto o poseedores legítimos de los materiales genéticos o biológicos y/o conocimientos tradicionales usados en las actividades de I+D del proyecto.

La Fundación manifiesta que los beneficios comerciales no han sido cedidos con antelación y que sobre ellos no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso o utilización.

#### TERCERA:

Las partes acuerdan que la Universidad de Tarapacá asumirá los costos en que se incurra en la protección (1) y comercialización (2) de Las Patentes, estando autorizada para recurrir a terceros a fin de obtener financiamiento para su gestión, quedando exenta La Fundación de esta obligación. De esta forma:

1. Costos de protección: Forman parte de estos costos todos aquellos gastos que en forma directa están relacionados con la tramitación de la concesión de "Las Patentes".
2. Costos de comercialización: Forman parte de estos costos los gastos operacionales y de marketing necesarios para la comercialización de "Las patentes".

#### CUARTA:

Las partes acuerdan que la Universidad está autorizada para gestionar y administrar de manera exclusiva la comercialización y/o negociación de licencias de Las Patentes tanto en campo nacional como internacional y sin ninguna limitación en cuanto a territorio se refiere, pudiendo para ello llevar a cabo todos los actos que permitan una mayor promoción, difusión, explotación de las Patentes.

#### QUINTA:





MS



La personería de don **MAURICIO CAÑOLES SALVO** para representar a la **FUNDACIÓN UC DAVIS-CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER** consta en escritura pública de 14 de Julio de 2021, otorgada en la notaría de Santiago, Chile, de don Roberto Cifuentes.

La personería de don **EMILIO RODRIGUEZ PONCE**, en su calidad de Rector de la **UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**, consta en Decreto N° 193, de fecha 08 de junio de 2018, del Ministerio de Educación.

El presente anexo se firma en cuatro (04) ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos (02) de ellos en poder de la Fundación, y dos (02) en poder de la Universidad.

 <p><b>Mauricio Cañoles Salvo</b> MAURICIO CAÑOLES SALVO Gerente General FUNDACION UC DAVIS-CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER</p> <p>Firmado digitalmente por Mauricio Cañoles Salvo Fecha: 2022.07.25 11:37:50 -04'00'</p>	 <p><b>EMILIO RODRIGUEZ PONCE</b> RECTOR UNIVERSIDAD DE TARAPACA</p>
--	--

ADDENDUM DE CONVENIO DE COEJECUCIÓN POR Y ENTRE FUNDACIÓN UC DAVIS-CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER Y UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ PARA EL PROYECTO "University of California Davis Life Sciences Innovation Center UC Davis LINC"

088122

RECTORÍA UTA	
REVISADO SE AJUSTA Estrictamente a DERECHO	
DIRECTIVOS	V° y FIRMA RESPONSABLE
V.R.A.	
V.A.F.	
CONTRAL	
D.A.L.	

