

**APRUEBA CONTRATO DE LICENCIA DE
TECNOLOGÍA SUSCRITO ENTRE LA
BIOPROTEGENS INNOVATIONS SPA Y LA
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**

DECRETO EXENTO N° 00.994/2023.

Arica, septiembre 15 de 2023.

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

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. 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; la Ley N°21.105, de 2018, Decreto Exento N° 00.489/2022, de fecha 04 de agosto de 2022, Carta DGII N° 459/2023, de fecha 20 de julio de 2023 Carta Rec N° 2378/2023, de fecha 06 de septiembre de 2023; los antecedentes adjuntos y las facultades que me confiere el N° 2, del artículo 13° del D.F.L. N° 150, ya citado en relación con el Decreto TRA N°335/30/2022, tomado de razón el 21 de agosto de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el D.F.L. N°33, de 1981, del Ministerio de Educación, se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT y tiene el objetivo de estimular y promover el desarrollo en la investigación científica y tecnológica básica, y es el principal fondo de este tipo en el país.

Que, Bioprotegens Innovations SpA, es una empresa de base tecnológica desarrollada en 2020 en la Universidad de Concepción. Su propósito es resolver problemas fitosanitarios en cultivos y frutales a través del desarrollo, producción y comercialización de bioproductos, asesorías técnicas y ejecución de proyectos.

Que la Universidad de Tarapacá y FUNDACION UC DAVIS-CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER, firmaron un convenio de Coejecucion para el proyecto "University of California Davis Life Sciences Innovation Center UC Davis LINC", con fecha 18 de mayo de 2018, aprobado mediante Decreto Exento ° 00.451/2018.

Que, mediante Decreto Exento N° 00.489/2022, de fecha 04 de agosto de 2022, a través de un Adendum del convenio referido en el párrafo anterior, estableciendo en su cláusula segunda que UC DAVIS CHILE cede irrevocablemente a la Universidad de Tarapacá todos los beneficios comerciales netos que se obtengan de la explotación de la patente licenciada, y continua en la cláusula quinta del mismo acto, que la Universidad está autorizada para gestionar y administrar de manera exclusiva la comercialización y/o negociación de las licencias de patente en este contrato,

pudiendo para ello llevar a cabo todos los actos que permitan una mayor promoción , difusión y explotación de la patente.

Que, mediante Carta DGII N° 459/2023, de fecha 20 de julio de 2023, el Sr. Rodrigo Ferrer Urbina, Director General de Investigación e Innovación, solicitando la oficialización institucional de los contratos de licencia de las patentes, que se individualizan en el acto.

Que, el referido Contrato en comento cuenta con el Visto Bueno por las Vicerreorías, Contraloría interna y Asesoría Jurídica de nuestra Universidad, según consta en timbre de Rectoría número 165/23, del 09 de agosto de 2023.

El merito de lo solicitado por el Sr. Álvaro Palma Quiroz, Rector (s), mediante Carta Rec N° 2378/2023, de fecha 06 de septiembre de 2023.

DECRETO:

1.- Apruébese **CONTRATO DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA** suscrito entre la **BIOPROTEGENS INNOVATIONS SpA** y la **UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**, individualizada como **“BIOFUNGICIDA BASADO EN LA BACTERIA PSEUDOMONAS LINI CEPA S57, Y METODO DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE HONGOS FITOPATOGENOS”** de fecha 09 de agosto de 2023, **NUMERO DE REGISTRO EN INAPI 65.974**, contenido en documento de trece (13) páginas y un Anexos 1,2, 3,4 y 5, todas rubricadas por la Secretaria de la Universidad de Tarapacá.

2.- Publíquese, en el sistema informático conforme lo señalado en el art. 7 de la Ley N°20.285 de 2008, del Ministerio Secretaria 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.





XIMENA ROBERTSON CANEDO
Secretaría de la Universidad



JENNIFFER PERALTA MONTECINOS
Rectora (S)

JPM.XRC/ccg



29 SEP 2023

**CONTRATO DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**

A

BIOPROTEGENS INNOVATIONS SpA

En la ciudad de Arica, con fecha, **COMPARECEN** por una parte doña **JENNIFFER PERALTA MONTECINOS**, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] en nombre y representación según se acreditará de **UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**, en adelante también "UTA", Rol Único Tributario N° 70.770.800-K, con domicilio en Avenida General Velásquez 1775, Arica, en adelante también y en forma indistinta, "**LA PARTE LICENCIANTE**" y, por la otra parte, doña **YESSENIA VEGA ORREGO**, chilena, Ingeniero agrónomo, Cédula Nacional de Identidad N° [REDACTED] en representación, según se acreditará, de **BIOPROTEGENS INNOVATIONS SpA**, de giro producción, generación, explotación, fabricación, distribución, compraventa, desarrollo y/o comercialización de insumos y productos agrícolas de origen biotecnológicos, Rol Único Tributario N° 77.142.095-8, ambos con domicilio en Avda. Circunvalación 356, comuna de Chillán, Chillán, en adelante, también y en forma indistinta, "**LA LICENCIATARIA**"; los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con sus respectivas cédulas nacionales de identidad, exponen:

ANTECEDENTES.-

1. Que, Bioprotegens Innovations SpA., es una empresa de base tecnológica desarrollada en 2020 en la Universidad de Concepción. Su propósito es resolver problemas fitosanitarios en cultivos y frutales a través del desarrollo, producción y comercialización de bioproductos, asesorías técnicas y ejecución de proyectos.
2. Que por su parte, la Universidad de Tarapacá, creada en virtud de Decreto con Fuerza de Ley N°150, de 1981, es una corporación de derecho público, autónoma y con patrimonio propio, dedicada a la enseñanza y al cultivo superior de las artes, las letras y las Ciencias, cuya misión es generar, desarrollar y transmitir el saber superior con vocación de excelencia, de modo que contribuya a la sociedad a través de la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo y de la vinculación bi-direccional con actores y necesidades de su medio.
3. Que, para lograr un completo desarrollo de las nuevas tecnologías producidas en la Universidad y el impacto social que ésta busca con sus conocimientos y tecnologías, resulta indispensable la transferencia de las mismas a la Industria.
4. La Universidad de Tarapacá y FUNDACIÓN UC DAVIS-CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER (en adelante "UC DAVIS-CHILE"), firmaron un Convenio de Coejecución para el Proyecto "University of California Davis Life Sciences Innovation Center UC Davis LINC" (ANEXO 4), con fecha 18 de mayo de 2018, aprobado por Decreto Exento N° 00.451/2018.
5. Que, el referido convenio fue modificado por Decreto Exento N° 00.489/2022, a través de "ADDENDUM DE CONVENIO DE COEJECUCIÓN POR Y ENTRE FUNDACIÓN UC DAVIS-CHILE LIFE SCIENCE INNOVATION CENTER Y UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ PARA EL PROYECTO" University of California Davis Life Sciences Innovation Center UC Davis LINC" (ANEXO 5), estableciendo en su cláusula segunda que UC Davis- Chile cede irrevocablemente a la Universidad todos los beneficios comerciales netos que se obtengan de la explotación de la patente Licencia que en este contrato; luego, continúa y según cláusula quinta del convenio, que la Universidad de Tarapacá



de Tarapacá está autorizada para gestionar y administrar de manera exclusiva la comercialización y/o negociación de las licencias de la patente en este contrato, pudiendo para ello llevar a cabo todos los actos que permitan una mayor promoción, difusión y, explotación de la patente.

CLÁUSULA PRIMERA.- DEFINICIONES:

Para efectos del presente Contrato, se establecen las siguientes definiciones:

UNO) "Campo de Aplicación" significa área de la industria relacionada con Bioestimulantes para su uso en el sector agrícola.

DOS) "Contrato" o "Contrato de Licencia" significa el presente Contrato, incluyendo todos sus Anexos.

TRES) "Entidad Relacionada" significa cualquier entidad que controle, sea controlada por, o esté bajo control conjunto con otra Persona. Para efectos de esta definición, "control" significa (a) poseer, de manera directa o indirecta (a través de uno o más intermediarios), el poder de dirigir la administración o las políticas de una entidad, ya sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto o mediante un contrato relacionado con derechos de votación o gobierno corporativo o (b) ser propietario de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto en circulación u otro interés de propiedad en relación con la entidad correspondiente.

CUATRO) "Fecha de Vencimiento del Pago" significa las fechas en que las regalías y los pagos serán exigibles y pagaderos dentro de un plazo de treinta (30) días posteriores al término de cada Periodo de Notificación, esto es el 31 de julio y el 31 de enero.

CINCO) "Know How Licenciado" o "Know How" significa la información, conocimientos técnicos, fórmulas, desarrollos tecnológicos, constitutivos o no de secretos empresariales, de propiedad de la PARTE LICENCIANTE, específicamente aquellos descritos en el Anexo 1, incluyendo la información referida a pruebas y resultados, procesamiento, control de calidad e informes técnicos que la PARTE LICENCIANTE haya generado en relación a dicha formulación y proceso descrito en el Anexo 1 de este contrato.

SEIS) "Materiales" significa los materiales biológicos, en posesión de la UTA, indicados en el Anexo 2.

SIETE) "Patente Licenciada" (a) significa la patente nombrada en el Anexo 1 e individualizada en la cláusula tercera del presente contrato; (b) toda patente y solicitud de patente relacionada con la letra (a) de esta definición, presentada por o en representación de la PARTE LICENCIANTE; (c) cualquier patente derivada de una patente o solicitud de patente descrita en las letras (a) o (b) de esta definición; (d) cualquier nueva concesión, renovación, reexamen o extensión de cualquier patente o solicitud de patente descrita en las letras (a), (b) o (c) de esta definición; y (e) cualquier homólogo o equivalente extranjera de cualquier patente o solicitud de patente descrita en las letras (a), (b), (c) o (d) de esta definición.

OCHO) "Periodo Anual" significa un año calendario, comenzando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre, durante el Plazo de Duración del Contrato.

NUEVE) "Periodo de Notificación" significa periodos semestrales que terminan el 30 de junio y 31 de diciembre de cada Periodo Anual.



DIEZ) "Producto(s) Licenciado(s)" significa el(los) objeto(s) para cuyo desarrollo, manufactura, uso o venta se utilice, en parte o todo, la patente Licenciada, el Know How Licenciado o los Materiales.

ONCE) "Tecnología" significa el conjunto formado por la Patente Licenciada, el Know How Licenciado y los Materiales, y las eventuales mejoras que cualquiera de las partes les introdujese siempre que ellas sean protegibles por algún derecho de propiedad intelectual o industrial, incluido el secreto empresarial.

DOCE) "Territorio Licenciado" implica el territorio geográfico de Chile.

TRECE) "Ventas Netas" significa el monto de dinero recibido por LA LICENCIATARIA como contraprestación a la provisión de Producto(s) Licenciado(s) menos, en la medida en que hayan ocurrido o se hayan recibido, devoluciones de productos. No se permitirán ajustes o deducciones a las Ventas Netas por concepto de comisiones de ventas, costos de recaudación o en general cualquier otro ítem. En este punto, se distingue entre las ventas a terceros y las ventas a una Entidad Relacionada, tal que en el caso que LA LICENCIATARIA venda a través de una Entidad Relacionada, las Ventas Netas corresponderán al monto de dinero recibido por dicha Entidad Relacionada como contraprestación a la provisión de los Producto(s) Licenciado(s), esto es, corresponderá al valor de venta que la Entidad Relacionada aplique a sus clientes.

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO:

UNO) El objeto del acuerdo es otorgar a LA LICENCIATARIA una licencia exclusiva, no transferible, en el Territorio Licenciado, para producir, ofrecer, vender o comercializar, distribuir y utilizar conforme al campo de aplicación que le es propio, la Patente Licenciada, el Know How y los Materiales, esto es, la tecnología, encontrándose en consecuencia LA LICENCIATARIA habilitada para utilizar dicha Patente Licenciada, Know How y los Materiales en la producción, por cuenta propia o por el encargo de la producción a un tercero, comercialización y distribución por cuenta propia o por el encargo de la distribución a un tercero del(los) Producto(s) Licenciado(s).

DOS) Reserva de derechos. La UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ reserva para sí misma los siguientes derechos: **a)** El derecho de usar la Patente Licenciada y producir y utilizar Producto(s) Licenciado(s) de manera gratuita para fines de investigación, académicos, de enseñanza, educativos, de cuidado de pacientes en relación con lo anterior y otros fines similares, incluyendo, entre otros, investigación patrocinada y colaboraciones ("**Usos No Comerciales**"); **b)** El derecho de distribuir y publicar material y descubrimientos científicos resultantes de sus actividades de investigación relacionadas con la Patente Licenciada y/o Productos Licenciados y de permitir que su respectivo personal haga lo mismo.

CLÁUSULA TERCERA.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PATENTE:

La Universidad de Tarapacá y UC DAVIS-CHILE son titulares de los derechos sobre la patente concedida en Chile e individualizada como "**BIOFUNGICIDA BASADO EN LA BACTERIA Pseudomonas llni CEPA S57, Y MÉTODO DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS** n° de registro en el INAPI 65:974, e indicada en el Anexo 1 del presente contrato. Para estos efectos, resulta pertinente hacer presente que la Universidad está autorizada para gestionar y administrar de manera exclusiva la comercialización y/o negociación de licencias de la patente individualizada, según consta en el Decreto Exento Universitario N° 00.489/2022.



CLÁUSULA CUARTA.- DERECHOS DE PROPIEDAD:

LA LICENCIATARIA reconoce, que el conocimiento técnico contenido en la Patente Licenciada y el Know How objeto del presente instrumento fue creado y le pertenece a la UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ y UC DAVIS-CHILE. Asimismo, LA LICENCIATARIA reconoce que los Materiales objeto del presente instrumento le pertenecen exclusivamente a la UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ. En virtud de la presente declaración, LA LICENCIATARIA se obliga a no intentar patentar, ni proteger dicho conocimiento mediante cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial en Chile u otro país, ni por sí ni por interpósita persona, sin acuerdo previo por escrito de la LICENCIANTE.

CLÁUSULA QUINTA.- TRASPASO DEL KNOW HOW y DEL MATERIAL:

LA LICENCIATARIA declara su conformidad con el total traspaso del Know How referido en el Anexo 1 y del Material, referido en el Anexo 2, sin perjuicio de lo pactado en torno a eventuales mejoras futuras de la tecnología, de acuerdo a lo establecido en la cláusula décimo novena del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- CONTRAPRESTACIÓN:

CONTRAPRESTACIÓN PAGADERA A LA UTA:

UNO) Regalías por Unidad. En lo que respecta al porcentaje de propiedad de la UTA, las partes pactan que LA LICENCIATARIA abonará a la UTA una regalía equivalente a un **uno por ciento (1%)** de las Ventas Netas de Producto(s) Licenciado(s) ("**Regalías por Unidad**"). Las Regalías por Unidad serán exigibles y pagaderas en o antes de la Fecha de Vencimiento del Pago para cada Período de Notificación precedente.

El último año de vigencia del presente contrato y hasta el 31 de diciembre del mismo LA LICENCIATARIA únicamente tendrá la obligación de pago de la Regalía por Unidad equivalente a un 1% (uno por ciento) de las ventas netas de los Producto(s) Licenciado(s) registrados en dicho período. A contar del año 2042, la empresa podrá usar el Material sin obligación de pago alguno a la UTA.

DOS) Regalías anuales mínimas. LA LICENCIATARIA pagará a la UTA regalías anuales mínimas de **veinte Unidades de Fomento (20 UF) hasta diciembre del año 2024, cuarenta Unidades de Fomento (40 UF) hasta diciembre del año 2025, cincuenta y cinco Unidades de Fomento (55 UF) hasta diciembre del año 2026, y setenta y cinco Unidades de Fomento (75 UF) hasta diciembre de año 2027 ("Regalías Mínimas Anuales")**. Habida cuenta que el pacto de las Regalías Mínimas Anuales tiene por objeto asegurar a LA LICENCIANTE pagos mínimos de parte de LA LICENCIATARIA independientemente de las ventas que pudiere llegar a efectuar del(los) Producto(s) Licenciado(s), las partes pactan expresamente que el pago de dichas Regalías Mínimas Anuales es obligatorio para LA LICENCIATARIA de acuerdo a lo pactado anteriormente. Las Regalías Mínimas Anuales no son reembolsables, pero se imputarán para efectos de ser rebajadas cada año respecto de las Regalías por Unidad que corresponda pagar a LA LICENCIATARIA en función de las Ventas Netas realizadas durante el respectivo período, calculadas conforme lo describe el numeral UNO precedente.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PAGOS E INFORMES:

UNO) Pagos. Acorde a lo estipulado en la cláusula sexta, LA LICENCIATARIA realizará los pagos de regalías a la UTA en o antes de la Fecha de Vencimiento del Pago, utilizando para ello la dirección contenida en la cláusula décimo séptima. Todas las regalías que LA LICENCIATARIA esté obligada a pagar en virtud del presente Contrato, se pagarán en pesos chilenos de acuerdo al tipo de cambio vigente en Chile según indica la página web del Banco Central de Chile el último día hábil del mes aplicable. Estas cantidades estarán afectas a IVA y se harán efectivas a la UTA a través de un cheque nominativo a nombre de la UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente que designará la UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ posteriormente a la celebración del presente contrato, y que será informada a La Licenciataria, obligatoriamente, vía correo electrónico a los correos indicados en la cláusula décimo séptima, a lo más un (1) mes antes del último día hábil del mes aplicable.

DOS) Intereses. Se pagarán intereses de mora sobre pagos atrasados en virtud del presente Contrato a una tasa equivalente al interés corriente de la fecha en la cual debió haberse efectuado el pago, según lo indicado en el numeral UNO) de la presente cláusula.

TRES) Informes de Regalías. Para cada Periodo de Notificación, LA LICENCIATARIA hará llegar a la UTA la información estipulada en el Anexo 3, Requerimientos de Informes de Regalías. Dichos informes deberán entregarse aun cuando no se devengue la obligación de pago de regalías en el período correspondiente. La entrega de informes incompletos o con información falsa por parte de LA LICENCIATARIA, y consignado este evento en las auditorías correspondientes realizadas por la parte LICENCIANTE, constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el presente Contrato, por lo cual las partes acuerdan que ello dará lugar a la terminación inmediata del mismo, bastando para ello, la sola notificación por escrito de parte de la UTA a LA LICENCIATARIA.

CLÁUSULA OCTAVA.- SUBLICENCIAMIENTO:

LA LICENCIATARIA gozará del derecho exclusivo de otorgar sublicencias a terceros, con arreglo a la licencia concedida, a tasas de regalías no inferiores a las pagaderas en virtud de la cláusula sexta del presente contrato. Con respecto a las sublicencias otorgadas por LA LICENCIATARIA pagará a la UTA el veinte por ciento (20%) de todos los ingresos percibidos a través de las sublicencias otorgadas, ya sea mediante el pago de sumas globales o regalías, o de cualquier compensación en valores o reembolsos derivados de las sublicencias.

Asimismo, en caso de que LA LICENCIATARIA desee sublicenciar, deberá informarlo a la Universidad de Tarapacá (comunicando la identidad del sublicenciatario, la duración de la sublicencia, el territorio y las contraprestaciones), pudiendo la UTA oponerse por motivos fundados.

CLÁUSULA NOVENA.- REGISTROS:

UNO) Registro de Ventas. Durante el Plazo de Duración del presente Contrato y hasta un periodo de cinco (5) años posteriores a su terminación, LA LICENCIATARIA mantendrá en su establecimiento principal un registro fiel y exacto de toda información relacionada con Ventas Netas, Regalías por Unidad y verificaciones de los cálculos llevados a cabo por LA LICENCIATARIA para determinar los montos pagaderos a la UTA en virtud del presente Contrato, denominado "Registro de Ventas". LA



LICENCIATARIA entregará copia de tal Registro a la UTA en el momento en que la UTA lo solicite, lo cual no ocurrirá más de una vez por Periodo Anual.

DOS) Auditoría del Registro de Ventas. La UTA tendrá el derecho, a su costa, a revisar los registros de ventas de LA LICENCIATARIA para verificar su conformidad con las disposiciones del presente Contrato, mediante un contador o auditor independiente o a quien ésta haya designado como representante. El alcance de dicha inspección incluirá, entre otros, información necesaria para verificar el cumplimiento dentro de lo permitido para dichas prácticas acorde a las cláusulas tercera y cuarta, registros de facturas emitidas, informes de análisis de ventas, facturas originales, registros de inventario, listas de precios, acuerdos de Sublicenciamiento, libros mayores de contabilidad, declaraciones de impuestos de ventas. Dicha inspección tendrá lugar una vez por año calendario, previo aviso a LA LICENCIATARIA con 30 días de anticipación. Si a consecuencia de la inspección se llegare a determinar que LA LICENCIATARIA realizó un pago insuficiente que difiere en más de un **cinco por ciento (5%)** del monto que efectivamente correspondía pagar para cualquier semestre examinado, LA LICENCIATARIA abonará a la UTA el monto de dicho pago insuficiente más los intereses estipulados en la cláusula séptima y reembolsará a la UTA todo gasto asociado al contador revisor.

CLÁUSULA DÉCIMA.- TRAMITACIÓN DE PATENTE:

UNO) Tramitación y mantenimiento de la Patente Licenciada. La tramitación y el mantenimiento de la Patente Licenciada será responsabilidad exclusiva de la UTA. La UTA mantendrá a LA LICENCIATARIA informada acerca de todo avance sustancial en relación con la tramitación y el mantenimiento de la patente Licenciada. Siempre y cuando LA LICENCIATARIA se encuentre en cumplimiento de las cláusulas del presente Contrato, la UTA acuerda permitir de manera razonable que LA LICENCIATARIA entregue sugerencias a la UTA en relación con los procesos antes mencionados, sugerencias que la UTA usará y considerará a su total discreción. La tramitación comprende las gestiones que ocurran en los primeros 5 años de vigencia la Patente Licenciada. El mantenimiento comprende el pago de tasas de mantención correspondientes.

DOS) Cuestiones generales. Las partes acuerdan cooperar en relación con la tramitación de la Patente Licenciada de cualquier forma que sea razonable. Lo anterior incluye la obtención de firmas de inventores para documentos relevantes, la revisión por parte de inventores de documentos relevantes para mantener vigente la Patente Licenciada, la discusión de acciones administrativas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile y otras acciones similares.

TRES) Abandono de la tramitación. (a) En caso de que LA LICENCIATARIA no reembolse a la UTA de manera oportuna lo estipulado en el punto cuarto de la presente cláusula para la Patente Licenciada, la UTA puede, a su total discreción, suspender o detener actividades de tramitación y/o mantenimiento de toda o parte de la Patente Licenciada correspondiente(s) y/o exigir remedios al incumplimiento y/o el término del Contrato acorde a la cláusula décimo sexta. (b) LA LICENCIATARIA, mediante una notificación por escrito a la UTA con noventa (90) días de antelación, puede informar a la UTA que ya no desea pagar gastos de tramitación o de mantenimiento asociados a la patente Licenciada. A partir de la fecha de notificación a la UTA, la licencia otorgada a LA LICENCIATARIA para la Patente Licenciada se considerará terminada. LA LICENCIATARIA reconoce que la PARTE LICENCIANTE puede, a su discreción, elegir pagar tales gastos o permitir que la Patente Licenciada caduque o sea abandonada.



CUATRO) Reembolso de costos de patente. LA LICENCIATARIA reembolsará a la UTA los costos y tasas o impuestos en los que la UTA haya incurrido por tramitación y mantenimiento de la Patente Licenciada, dentro de treinta (30) días después de la notificación de la UTA a LA LICENCIATARIA.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- INFRACCIONES:

UNO) Notificación de infracciones. LA LICENCIATARIA reconoce que la Patente Licenciada es de gran valor para la PARTE LICENCIANTE y, por tanto, LA LICENCIATARIA se compromete a tomar todas las medidas apropiadas para proteger los intereses de la PARTE LICENCIANTE en relación con dicha Patente. LA LICENCIATARIA no permitirá que entidad, empresa o persona alguna utilice la Patente Licenciada, excepto que se trate de actividades autorizadas bajo el presente Contrato. LA LICENCIATARIA informará a la UTA de inmediato acerca de cualquier sospecha de infracción o vulneración del derecho exclusivo otorgado a UTA y UC Davis-Chile para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto de la Patente Licenciada, y en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

DOS) Derecho de iniciar acciones legales. La licencia exclusiva del presente contrato confiere a LA LICENCIATARIA el primer derecho (más no la obligación) de notificar a un infractor y/o iniciar acciones legales para poner fin a la infracción y remediarla. En caso de que LA LICENCIATARIA no haga lo anterior de manera oportuna, esto es, antes de un plazo de noventa (90) días después de que LA LICENCIATARIA haya tenido por primera vez conocimiento de la supuesta infracción o vulneración del derecho de patente, la UTA tendrá el derecho (más no la obligación) de tomar dichas medidas por su cuenta.

TRES) Indemnización pecuniaria. En caso de que LA LICENCIATARIA inicie un proceso judicial para poner fin a la infracción y remediarla, LA LICENCIATARIA abonará a la UTA el **cuarenta por ciento (40%)** de cualquier indemnización pecuniaria resultante de la infracción de la Patente Licenciada. Este porcentaje se calculará sobre el total del monto de la indemnización recibida, menos la suma avalada por documentos correspondientes a costos del juicio y honorarios directos de abogados externos en los que cualquier parte haya incurrido de manera razonable en relación directa con el proceso judicial. En caso de que la UTA inicie un proceso judicial para poner fin a la infracción, y remediarla, la UTA abonará a LA LICENCIATARIA el **cuarenta por ciento (40%)** de cualquier indemnización pecuniaria resultante de la infracción de la Patente Licenciada. Este porcentaje se calculará sobre el total del monto de la indemnización recibida, menos la suma avalada por documentos, correspondiente a costos del juicio y honorarios directos de abogados externos, respecto de los cuales cualquier parte haya incurrido de manera razonable en relación directa con el proceso judicial. En caso de que la UTA y LA LICENCIATARIA inicien en conjunto un proceso judicial para poner fin a la infracción y remediarla, cualquier indemnización pecuniaria resultante (neto luego de los costos del juicio y honorarios directos de abogados externos de cada parte) del proceso judicial de la Patente Licenciada se dividirá de igual manera entre LA LICENCIATARIA y la UTA.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD:

UNO) Cláusulas del Contrato. Tanto LA LICENCIATARIA como sus representantes legales y dependientes directos o indirectos no podrán hacer público ni divulgarán a terceros, sin haber obtenido previamente el consentimiento expreso y por escrito de la UTA, por razón alguna o en

momento alguno, ya sea durante o con posterioridad al término del Plazo de Duración del presente Contrato, las condiciones y las cláusulas financieras contenidas en el presente Contrato, a menos que dicha información sea requerida por orden judicial, en cuyo caso comunicará tal situación inmediatamente a la UTA y tomará todas las medidas que sean necesarias para que la información confidencial mantenga tal carácter.

DOS) Información técnica y Know How. Tanto LA LICENCIATARIA como sus representantes legales y dependientes directos o indirectos, no podrán hacer público ni divulgar a terceros, por ningún motivo o en ningún tiempo, ya sea durante la vigencia o de manera posterior al Plazo de Duración del presente Contrato, información alguna relacionada con el Know How Licenciado que haya sido divulgada a LA LICENCIATARIA por la PARTE LICENCIANTE esté o no marcada como confidencial. La presente obligación de secreto no se aplicará a información: (a) que esté en el dominio público a partir de la fecha del presente Contrato o que entre al dominio público de manera subsiguiente sin que ello haya sido la responsabilidad de LA LICENCIATARIA; y (b) que es divulgada a LA LICENCIATARIA por un tercero en posesión legítima de dicha información y con el derecho sin restricciones de llevar a cabo tal divulgación.

TRES) Valor del Know How. LA LICENCIATARIA declara que toda la información confidencial, el Know How Licenciado y los Materiales a que se hace referencia en el presente contrato proporciona a la PARTE LICENCIANTE una mejora, avance o ventaja competitiva en los términos señalados en el título VIII de la Ley de Propiedad Industrial, y se encuentra, en consecuencia, protegido como secreto industrial de propiedad de la PARTE LICENCIANTE.

CUATRO) Por su parte, la PARTE LICENCIANTE, como sus representantes legales y dependientes directos o indirectos, no podrán hacer público, ni revelar a terceros, información recibida de LA LICENCIATARIA referida a ventas de la empresa, unidades, montos, acuerdos suscritos con clientes, por considerarse información estratégica para la empresa. La información general referida al licenciamiento de la Patente Licenciada, del Know How licenciado y los Materiales a Bioprotegens Innovations SpA no se considera confidencial, por lo que podrá usarse por la UTA para fines de difusión.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS:

La PARTE LICENCIANTE no garantiza la validez de la Patente Licenciada, del Know How o los Materiales ni de información técnica alguna provista por la PARTE LICENCIANTE, ni garantiza que dicha información técnica se encuentre libre de errores o defectos. La PARTE LICENCIANTE no hace aseveración alguna con respecto al alcance o el potencial comercial, o la rentabilidad o los ingresos a generarse a partir de la Patente Licenciada, del Know How, los Materiales o lo(s) Producto(s) Licenciado(s); ni afirma que la Patente Licenciada, el Know How, los Materiales o lo(s) Producto(s) Licenciado(s) puedan ser explotados por LA LICENCIATARIA sin infringir derecho alguno de terceros. La PARTE LICENCIANTE no se compromete a defender ninguna reclamación por infracción por parte de un tercero. La PARTE LICENCIANTE no garantiza que producto o servicio alguno que se encuentre dentro del alcance de la Patente Licenciada, del Know How o los Materiales vaya a cumplir con los requerimientos específicos de LA LICENCIATARIA o de cliente alguno de LA LICENCIATARIA. La parte LICENCIANTE no hace afirmación alguna ni entrega garantía alguna de ningún tipo con respecto a la patente licenciada en virtud del presente contrato y de manera expresa niega cualquier garantía de comerciabilidad o viabilidad para cualquier propósito específico y cualquier otra garantía.

implícita en relación con las capacidades, la seguridad, la utilidad, el comercio, el uso o la aplicación comercial de la patente licenciada en virtud del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- DAÑOS Y PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN:

UNO) Responsabilidad legal. La PARTE LICENCIANTE no asumirá responsabilidad legal alguna ante LA LICENCIATARIA o sus respectivos clientes y partes vinculadas en relación con cualquier daño especial, incidental, indirecto o consecuente que resultare de defectos de diseño, testeo, etiquetado, manufactura, distribución, venta, uso u otra aplicación de cualquier Producto Licenciado desarrollado, manufacturado, testeado, diseñado o vendido bajo el presente Contrato.

DOS) Indemnización. LA LICENCIATARIA defenderá, indemnizará y eximirá de responsabilidad a la PARTE LICENCIANTE con respecto a cualquier y toda demanda, exigencia o acción judicial, administrativa o de cualquier otra índole que surja en relación con cualquier y toda lesión, pérdida o responsabilidad, o cualquier y todo daño, de cualquier tipo, que surgiere como consecuencia, ya sea directa o indirecta, de la utilización de la Patente Licenciada, del Know How o los Materiales acorde al presente Contrato, o del uso, la explotación, la distribución o la venta de Producto(s) Licenciado(s).

TRES) Notificación de reclamaciones. LA LICENCIATARIA notificará a la UTA sin demora acerca de toda reclamación que involucre a la UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ y proveerá cualquier información que la UTA solicite para la evaluación de cualquier reclamación de esta índole.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- PLAZO DE DURACIÓN DE CONTRATO:

El presente Contrato tendrá una duración de seis (6) años, renovables automáticamente por períodos de igual extensión, hasta alcanzar un total máximo de dieciocho (18) años contados desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el presente contrato ("Plazo de Duración").

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- TÉRMINO DE CONTRATO:

El presente Contrato tendrá término en el evento en que:

UNO) LA LICENCIATARIA, de manera alternativa:

- (i) Se encuentre en proceso de liquidación o sea declarada insolvente;
- (ii) Preste cualquier tipo de colaboración respecto de terceros en contra de la Patente o se vulnere de cualquier forma la Tecnología;
- (iii) No cumpla de manera íntegra y oportuna y en forma que le sea imputable, cualquiera de las obligaciones contraídas por medio del presente instrumento, incluyendo los anexos ya mencionados;
- (iv) En caso en que la diferencia de las regalías indicadas en los informes entre lo señalado por LA LICENCIATARIA y lo indicado por la auditoría señalada en la cláusula sexta ascienda a un 10% o más.

En tal caso, la PARTE LICENCIANTE podrá terminar anticipadamente y de manera unilateral el presente instrumento, comunicándole tal circunstancia a LA LICENCIATARIA en los casos descritos en este numeral UNO de la presente cláusula, y:

- (i) LA LICENCIATARIA se encontrará privada del derecho para reclamar cualquier prerrogativa así como del deducir cualquier acción que se origine en las obligaciones pactadas en el presente instrumento o en las prestaciones ejecutadas con ocasión del mismo, entendiéndose que se priva de ellos por el sólo hecho del incumplimiento.
- (ii) LA LICENCIATARIA no podrá reclamar ni solicitar reembolso de los montos efectivamente pagados por ella a la PARTE LICENCIANTE,
- (iii) LA LICENCIATARIA deberá cumplir todas y cada una de las obligaciones pendientes al momento de la terminación, incluyendo los saldos adeudados por conceptos de regalías impagas así como todos los costos asociados a la mantención de la Patente Licenciada.
- (iv) No se privará, de manera alguna, a la PARTE LICENCIANTE del derecho a reclamar las indemnizaciones de perjuicios que correspondan ni a ejercer las acciones legales pertinentes.

Tras la resolución, LA LICENCIATARIA devolverá inmediatamente a la PARTE LICENCIANTE todos los documentos y MATERIALES que haya recibido de la misma y eliminará de sus registros todos los documentos que haya recibido de la misma.

DOS) La PARTE LICENCIANTE no cumpla de manera íntegra y oportuna y en forma que le sea imputable, cualquiera de las obligaciones contraídas por medio del presente instrumento. En tal caso, LA LICENCIATARIA podrá terminar anticipadamente el presente instrumento, comunicándole tal circunstancia a LA PARTE LICENCIANTE, y:

- (i) La PARTE LICENCIANTE deberá cumplir todas y cada una de las obligaciones pendientes al momento de la terminación.
- (ii) No se privará, de manera alguna, a LA LICENCIATARIA del derecho a reclamar las indemnizaciones de perjuicios que correspondan ni a ejercer las acciones legales pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- COMUNICACIONES:

De no estipularse lo contrario en el presente Contrato, toda notificación y comunicación referidas a este contrato, o derivadas de él, serán entregadas por mano, o enviadas mediante un servicio de correo privado de 24 horas, o bien, enviadas por correo certificado; con franqueo pagado y petición de acuse de recibo y dirigidas a la parte que deba recibir dicha notificación o dicho comunicado, usándose la dirección postal estipulada más abajo u otra dirección que en el futuro pueda estipularse mediante una notificación por escrito:

Para la UTA: UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Avenida General Velásquez 1775
Arica, Chile
At. Rector

Con copia dirigida a:
Dirección General de Investigación e Innovación (DGII)
Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL)



Arica, Chile
At. Director DGII
Y al correo electrónico directorinvestigacion@gestion.uta.cl con
Copia a investigacionsec@gestion.uta.cl, innovacion@gestion.uta.cl y
ccuevasv@gestion.uta.cl

Para LA LICENCIATARIA:

Bioprotegens Innovations SpA
Avenida Circunvalación 365, Chillán, Chile
At. Gerencia Empresa
y al correo electrónico [REDACTED] con copia a
[REDACTED]

Dichas notificaciones y comunicaciones serán efectivas en el momento en que sean recibidas por un empleado, un agente o un representante de la parte receptora.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- DOMICILIO Y JURISDICCIÓN:

UNO) Para todos los efectos derivados del presente contrato de licencia, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago.

DOS) Para conocer de todas las controversias surgidas de este contrato o en conexión con él, las partes harán lo posible por resolverlas amigablemente; en caso de no ser posible, se acudirá a la decisión de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- MEJORAS A LA TECNOLOGÍA:

Las partes acuerdan que, durante la vigencia del presente Contrato:

UNO) Ambas partes podrán utilizar la Tecnología para la realización de investigaciones, nuevos desarrollos o inventos, ya sea de forma conjunta o independiente.

DOS) Las modificaciones al/ a los Producto(s) Licenciado(s) que impliquen mejoras, se entenderán de acuerdo a lo establecido en la cláusula primera numeral 11 del presente contrato, parte de la Tecnología Licenciada, y pagarán Regalías por Unidad de acuerdo a lo pactado en la cláusula sexta de este mismo contrato.

TRES) Al momento de realizar mejoras a la Tecnología, LA LICENCIATARIA informará e invitará a la PARTE LICENCIANTE a participar. Si la PARTE LICENCIANTE decide no participar, LA LICENCIATARIA podrá continuar por su cuenta con estas mejoras.

CUATRO) El término "mejoras a la Tecnología" aludirá a todo avance o desarrollo sobre la Tecnología que derive en uno o más "productos mejorados" o "nuevos usos", vale decir, en términos de que solucione de mejor forma el problema técnico que la Tecnología solucionaba originalmente o solucione un problema técnico diferente a que la Tecnología originalmente solucionaba, sea que dicha mejora sea o no susceptible de ser protegida por un derecho de propiedad industrial o intelectual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- USO DEL MATERIAL:

UNO) LA LICENCIATARIA utilizará los Materiales únicamente para propósitos de cumplimiento con el



estipulado en el presente Contrato. LA LICENCIATARIA no transmitirá, difundirá, prestará, alquilará o compartirá los Materiales, en su totalidad o en parte, a terceras partes sin el consentimiento expreso y por escrito de la PARTE LICENCIANTE. Cualquier tercero con interés en los Materiales deberá ser referido a la PARTE LICENCIANTE. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, LA LICENCIATARIA podrá compartir con terceros los Materiales licenciados de la PARTE LICENCIANTE (sin necesidad de autorización previa por parte de esta última) sólo en la medida en que dicha acción sea necesaria para la producción del(los) Producto(s) Licenciado(s) por parte de dichos terceros y sólo en el caso en que estos últimos cuenten con medidas que permitan garantizar, razonablemente, que los materiales no serán puestos a disposición de otras personas naturales o jurídicas, o del público en general, medidas que deberán suponer, como mínimo, la existencia de obligaciones de confidencialidad de parte de sus representantes legales como de sus dependientes, Asesores y, en general, de toda persona que podría tomar contacto con la Información en cuestión. En estos casos, LA LICENCIATARIA se obliga a celebrar actos jurídicos con terceros que comprendan expresamente prohibiciones de difusión de los materiales a otras personas que no sean sus agentes, dependientes o asesores (ya sean naturales o jurídicas) y que reflejen, en general, idénticas limitaciones que sobre las que ella pesan en relación al material en virtud del presente contrato.

DOS) LA LICENCIATARIA no modificará los Materiales proporcionados por UTA ni creará o desarrollará otras sustancias a partir del uso de los mismos, y se obliga a no usarlos fuera de los lineamientos que le permitan cumplir con lo estipulado en el presente Contrato.

TRES) Los Materiales seguirán siendo propiedad de la UTA y serán devueltos, destruidos o, de otro modo, eliminados, tal como ésta lo indique, a más tardar a la fecha de expiración de este Contrato de Licencia, siempre y cuando la terminación del Contrato se haya producido por las causales señaladas en la cláusula décimo sexta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CUMPLIMIENTO LEY N°21.369:

Las partes conocen y se obligan a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9, inciso 3°, y 10 de la ley N° 21.369, de 2021, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la Educación Superior, la Política integral contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género, y sus modelos; el Protocolo de Actuación ante denuncias sobre actos de acoso sexual, violencia y discriminación de género; y el Reglamento de procedimientos disciplinarios iniciados por denuncias de acoso sexual, violencia y discriminación de género, todos de la Universidad de Tarapacá, aprobados por Decreto Exento N° 00.630/2022, y 00.631/2022 respectivamente, disponibles en el sitio web institucional: <https://www.uta.cl/transparencia>; y los demás reglamentos, planes, y protocolos institucionales que correspondan, forman parte integrante del presente instrumento y son, por ende, vinculantes para las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- REGISTRO CONTRATO DE LICENCIA:

Las partes acuerdan que será de cargo de LA LICENCIATARIA registrar, dentro de los plazos legales, el presente contrato de licencia en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, de conformidad a lo dispuesto en la ley 19.039 y su reglamento.



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- PERSONERÍAS:

La personería de Doña **JENNIFFER PERALTA MONTECINOS** para representar a la **UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**, emana del Decreto Exento N°00.1140/2016, de noviembre 09 de 2016 y sus modificaciones, y Decreto TRA N°335/30/2022 del 05 de Agosto de 2022, ambos de la **UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**.

La personería de doña **YESSENIA VEGA ORREGO** para representar a Bioprotegens Innovations SpA consta de escritura pública de fecha 23 de agosto de 2019, que se encuentra otorgada en la Segunda Notaría Pública de Chillán, de don Joaquín Tejos Henríquez, con esa misma fecha repertorio N° 2.382/2019, la que no se inserta por ser conocida de las partes y a expresa petición de ellas.

El presente contrato de licencia de Tecnología se suscribe en dos (02) ejemplares de igual contenido y tenor, quedando uno (01) en poder de cada parte.



Dra. JENNIFFER PERALTA MONTECINOS
RECTORA (S)
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ



YESSENIA VEGA ORREGO
REPRESENTANTE LEGAL
BIOPROTEGENS INNOVATIONS SpA

CONTRATO DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ A BIOPROTEGENS INNOVATIONS SpA



ANEXO 2- MATERIALES INCLUIDOS EN LA LICENCIA

Poseedor del material	Designación de la cepa	Tipo de cepa	Banco de depósito IDA	Nº de registro de depósito
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ	S57	<i>Pseudomonas lini</i>	INIA - Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM)	RGM2930



ANEXO 3 – REQUERIMIENTOS DE INFORMES DE REGALÍAS

A. Informe de ventas. Considerando que la Licencia cubre distintos Producto(s) Licenciado(s), preparar un informe separado para cada Producto Licenciado de acuerdo al siguiente detalle:

1. Indicar tipo de producto y nombre comercial (marca).
2. Indicar la cantidad de Producto(s) Licenciado(s) vendidos a clientes durante el período que se informa (detallando para cada uno).
3. Indicar el precio unitario cobrado a cada cliente por cada Producto Licenciado en el marco de la licencia durante el período que se informa (detallando para cada uno).
4. Indicar el monto de los ingresos netos por la venta de los Producto(s) Licenciado(s) para el período que se informa (detallando para cada uno).
5. Indicar el monto de las regalías que deben pagarse a la UTA por la venta de los Producto(s) Licenciado(s) durante el período que se informa (detallando para cada uno).
6. Consolidar todos los Producto(s) Licenciado(s) en un informe resumido.

B. Antecedentes adicionales. Finalmente, en una página separada, indicar:

1. Motivos de las devoluciones u otros ajustes si son significativos.
2. Cualquier hecho inusual que haya afectado los montos de regalías durante el período que se informa.
3. Cualquier tendencia significativa esperada en el volumen de ventas, con el propósito de ayudar a las proyecciones de la UTA.



ANEXO 4 – CONVENIO DE COEJECUCIÓN PROYECTO "University of California Davis Life Sciences Innovation Center UC Davis LINC"



**ANEXO 5 – ADDENDUM DE CONVENIO DE COEJECUCIÓN POR Y ENTRE FUNDACIÓN UC DAVIS-CHILE
LIFE SCIENCE INNOVATION CENTER Y UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ PARA EL PROYECTO**

