

REPÚBLICA DE CHILE  
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN JURÍDICA

**APRUEBA CONTRATO DE CESIÓN DE  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE  
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
A BOTANICAL SOLUTIONS.**

SANTIAGO, 09.07.14 06794 ..

**VISTOS:** Lo dispuesto en el DFL N° 149 de 1981 de Educación y la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, mediante sus actividades investigativas, la Universidad de Santiago de Chile ha desarrollado innovaciones tendientes al control de la proliferación de la Botrytis Cinerea, para mejorar los procesos productivos afectados por esta.

2.- Que, como consecuencia de las actividades mencionadas precedentemente, se desarrolló cierta tecnología que dio origen a la solicitud de patente de invención presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, titulada "Método de preparación de extractos de Quillaja Saponaria Molina, extracto obtenido por dicho procedimiento y que comprende Saponinas entre otros metabolitos secundarios bioactivos, y su uso para el control de B. Cinerea en pre o post-cosecha", N° 00934-2008, presentada el 31 de Marzo de 2008.

3.- Que, es un interés primordial de la Universidad de Santiago efectuar la transferencia al sector productivo de las tecnologías desarrolladas en el marco de los proyectos de investigación que se le adjudican.

**RESUELVO**

1.- Apruébase el Contrato de "Cesión de Solicitud de Inscripción de Derechos de Propiedad Industrial", celebrado con fecha 13 de enero de 2014, entre la Universidad de Santiago de Chile y la empresa "Botanical Solutions S.p.A."

2.- El texto del convenio que se aprueba es el siguiente:

**CONTRATO**

**Cesión de Solicitud de Inscripción de Derechos de Propiedad Industrial  
y otros derechos que indica, entre**

**Universidad de Santiago de Chile**

**y**

**Empresa Botanical Solutions S.p.A.**

En Santiago de Chile, a 13 de enero, de 2014, comparece por una parte, la **Universidad de Santiago de Chile**, RUT: 60.911.000-7, persona jurídica de Derecho Público, representada por su Rector Sr. Juan Manuel Zolezzi Cid, cédula de identidad N°6.704.920-9, chileno, casado, Ingeniero Civil Eléctrico, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Comuna

de Estación Central, ciudad de Santiago, en adelante, también, la "Universidad", "Usach" o el "Cedente" y, por la otra, la **Empresa Botanical Solutions S.p.A.**, persona jurídica de Derecho Privado, RUT: 76.336.365-1, representada conjuntamente por los Directores Sr. Gastón Salinas Gaete, cédula de identidad N°14.009.459-5, chileno, casado, Ingeniero Civil Industrial, y Sr. Jorge Karadima Labbé, cédula de identidad N°7.934.397-8, chileno, casado, Ingeniero Agrónomo, todos domiciliados en Av. Vitacura N°5250, oficina 606, Comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, en adelante también denominada la "Empresa" o la "Cesionaria", y ambas denominadas conjuntamente las "Partes", y celebran el siguiente contrato de cesión:

#### **CONSIDERANDO:**

- a. Que la Usach es una Universidad Estatal, cuyos fines son la docencia, investigación y extensión, y realiza permanentemente diversas labores tendientes a generar nuevo conocimiento científico, así como la creación de nuevas tecnologías que pueden mejorar procesos, crear nuevos productos, o incrementar la calidad de los bienes.
- b. Que para lograr un desarrollo efectivo de las nuevas tecnologías producidas en la Usach resulta indispensable la transferencia de las mismas al aparato productivo.
- c. Que entre las actividades de investigación de la Usach se han desarrollado innovaciones tendientes a controlar la proliferación de *Botrytis Cinerea*, lo que ha generado una posibilidad de mejorar los procesos productivos que ella actualmente afecta.
- d. Que, la Universidad ha solicitado la protección de las invenciones realizadas a través de registros de propiedad industrial.
- e. Que, la Empresa está interesada en adquirir los derechos de la Usach relativos a ciertas invenciones, patentes y solicitudes de patente relacionadas con la tecnología antes referida.
- f. Que, las Partes han establecido que la transferencia de dichas invenciones, patentes y solicitudes de patente se efectúe mediante un contrato de cesión de los derechos que la Usach tiene sobre ellas, para lo cual acuerdan el presente Contrato de Cesión (el "Contrato") conforme a lo señalado a continuación:

#### **ARTÍCULO I. SOLICITUDES DE PATENTES Y PATENTES**

La Usach es titular de ciertas invenciones reivindicadas en las siguientes solicitudes de patentes y patentes concedidas (en adelante las invenciones, solicitudes y registros serán denominados conjuntamente los "Privilegios"):

- 1) Solicitud de patente de invención presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, titulada "*Método de preparación de extractos de Quillaja Saponaria Molina, extracto obtenido por dicho procedimiento y que comprende Saponinas entre otros metabolitos secundarios bioactivos, y su uso para el control de B. Cinerea en pre o post-cosecha*", N° 00934-2008, presentada el 31 de Marzo de 2008. A la fecha de suscripción de este Contrato, la solicitud se encuentra en la etapa final de análisis sustantivo.
- 2) Patente concedida en la Oficina Europea de Patentes, bajo el N° EP2106698 B1 y las subsecuentes validaciones nacionales que se realicen respecto de la misma.
- 3) Patente concedida en Estados Unidos bajo el N° US8252346 B2.

#### **ARTÍCULO II. CESIÓN DE DERECHOS**

Por el presente Contrato Usach cede y transfiere los Privilegios en toda su propiedad y dominio a la Empresa, a nivel global y sin restricción de ninguna clase, incluyendo, pero no limitado a, el derecho a fabricar y comercializar las invenciones cedidas, realizar todas las acciones tendientes a la protección de los Privilegios y mantención de su validez, la facultad de inscribir al margen la cesión que se realiza a través del Contrato, así como licencias, prendas u otras transferencias y todas aquellas otras facultades derivadas de la propiedad sobre los Privilegios. La cesión que en este acto se efectúa es completa, esto es, por todos los Privilegios señalados en el Artículo I, comprendiendo los derechos derivados de ellos, ya sea actualmente o en el futuro.

Así también, las Partes acuerdan que la cesión de los Privilegios es realizada en el estado en que actualmente se encuentran, el cual es conocido por el cesionario, y respecto a lo cual otorga completa conformidad.

La Usach deberá asumir todos los costos, pago de tasas, u otros valores relacionados con la continuación de los procedimientos de protección de los Privilegios, o de la conservación o renovaciones de derechos que pudieren existir relacionados a ellos, hasta la fecha de la firma del Contrato, debiendo realizar sus máximos esfuerzos para mantener la validez y vigencia de los Privilegios. En caso que existan plazos cuyo vencimiento ocurra dentro de los primeros cinco (5) días contados desde la firma del Contrato, la Usach deberá informar de dichos vencimientos al momento de la firma, a efectos de que la Empresa pueda tomar las medidas que estime pertinentes.

La Usach se compromete a no realizar ninguna gestión material, judicial o administrativa tendiente a entorpecer o dificultar el ejercicio por parte de la Empresa de los derechos de propiedad sobre los Privilegios, incluyendo pero no limitado a, solicitar su nulidad y/o presentar oposición a su registro.

### **ARTÍCULO III. PAGO POR LA CESIÓN DE DERECHOS**

Como contraprestación a los derechos cedidos bajo este Contrato, la Empresa hará un pago en efectivo a Usach del equivalente en moneda nacional a UF2.000 -dos mil Unidades de Fomento- (el "Precio"), según el valor de ésta al día del pago efectivo de cada cuota. El precio será enterado en tres (3) cuotas mediante vales vista nominativos a nombre de la Universidad de Santiago de Chile, RUT 60.911.000-1 de la siguiente manera:

- Primer pago: UF1.000 UF (mil Unidades de Fomento) que se entrega en el presente acto.
- Segundo pago: UF 500 UF (quinientas Unidades de Fomento) que serán pagadas a más tardar el 20 de enero 2014.
- Tercer pago: UF 500 UF (quinientas Unidades de Fomento) que serán pagadas a más tardar el 20 de marzo de 2014.

El retraso en el cumplimiento de una cualquiera de las cuotas antes referidas, esto es el no pago en los plazos indicados, dará derecho a la Usach a realizar en forma inmediata el cobro del total del monto adeudado.

Las Partes expresamente declaran que el valor señalado de UF2.000 es un valor neto. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que existan retenciones, impuestos, tasas, contribuciones u otros cargos legales semejantes que resulten aplicables al Precio, estos deberán ser informados por escrito por Usach a la Empresa dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, de lo contrario, dichos costos deberán ser soportados por Usach.

### **ARTÍCULO IV. OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA**

Conforme a los términos de este Contrato, y mientras la patente N° US8252346 B2 se encuentre vigente la Empresa se obliga a que en la explotación, o comercialización directa de los productos basados en la tecnología derivada de los Privilegios cedidos, reconocerá a la Usach como parte instrumental en la metodología de obtención y uso de extractos de Quillay.

Se dará cumplimiento a la obligación anterior, por medio de la incorporación de una declaración similar a la referida en esta cláusula en la Página Web de la Empresa, y en los folletos promocionales de los productos relacionados con los Privilegios.

En este sentido, la declaración deberá ser sustancialmente similar a la siguiente: *"El método de obtención del extracto de Quillay y su uso en la prevención de infestación por Botrytis Cinerea se desarrolló a través de un proyecto de investigación llevado a cabo por la Universidad de Santiago de Chile"*.

Se deja expresa constancia que esta obligación no se transferirá a terceros en caso de que la Empresa venda, transfiera, ceda o enajene de cualquier forma los Privilegios, ni en el caso de que la Empresa sea adquirida por un tercero, o se produzca una modificación en más de un 50% de su propiedad. Consecuentemente, las obligaciones contenidas en esta cláusula expirarán al momento de que los Privilegios o la Empresa sean adquiridos o transferidos en los términos de esta cláusula.

### **ARTÍCULO V. DERECHOS DE USACH**

La Usach se reserva el derecho a utilizar cualquiera de sus conocimientos técnicos relativos al método de obtención de extracto de Quillay y su uso únicamente en su investigación institucional y docencia. Estos conocimientos en ningún caso deberán ser usados para infringir los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de los Privilegios cedidos en virtud de este Contrato.

Por otra parte, Usach mantiene pleno derecho de declarar su rol en el desarrollo del método de obtención del extracto de Quillay y su uso en la prevención de infestación por Botrytis Cinerea en sus materiales promocionales o informativos, como folletos, sitios web u otros medios, declaración que deberá ser sustancialmente similar a la señalada en el artículo IV.

### **ARTÍCULO VI. GARANTÍA**

La Usach garantiza que tiene la facultad de efectuar la presente cesión de los Privilegios señalados a la Empresa, los que se encuentran vigentes, y que no ha transferido, licenciado, prendado o gravado de cualquier otra forma ninguno de los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre los Privilegios.

La Usach garantiza que conforme a su conocimiento, a la fecha los Privilegios no infringen derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros.

En cualquier juicio, litigio o procedimiento jurisdiccional, administrativo o de cualquier otra especie que se produzca por la presentación de demandas, oposiciones, impugnaciones, recursos, o cualquiera otro tipo de requerimientos de terceras partes en contra de los privilegios y derechos aquí

cedidos, será responsabilidad de la Cesionaria asumir la defensa de tales derechos, a su propio costo. La Usach estará obligada a proveer a la brevedad toda la documentación, relacionada con los privilegios, que la Cesionaria le solicite para sustentar su defensa en el marco de tales procedimientos. Asimismo, en caso de que la Empresa así lo requiera acordará con la Usach los términos para la cesión de acciones o derechos litigiosos que ésta posea y que fueran necesarios para que la Empresa ejerza de forma íntegra los Privilegios, disponga de ellos a su arbitrio y lleve a cabo su defensa respecto de cualquier tercero.

#### **ARTÍCULO VII. PAGOS DE FUTUROS COSTOS DE PROTECCIÓN**

Todos los costos, pago de tasas, u otros valores relacionados con la continuación de los procedimientos de protección de los Privilegios, o de la conservación o renovaciones de derechos que pudieren existir relacionados a ellos, serán de cargo de la Cesionaria, a contar de la fecha de firma del presente Contrato.

#### **ARTÍCULO VIII. MULTA POR FALTA DE MENCIÓN**

Si la Empresa no reconoce el rol de la Usach en el desarrollo del método de obtención de extracto de Quillay y su uso en la prevención de infestación por *Botrytis Cinerea*, de la manera especificada en el Artículo IV, la Empresa deberá enmendar tal infracción mediante el pago de una multa total de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (\$10.000.USD) y, posteriormente, reconocer el rol de la Usach en la forma especificada en el Artículo IV del presente instrumento. Las Partes acuerdan que esta multa será aplicable por evento de infracción (y no por cada elemento o folleto individual relacionado con dicho evento). Cualquier retención que deba realizar la Empresa por cuenta de impuestos, tasas, contribuciones u otros cargos semejantes aplicables a la multa, éstas serán por cuenta y cargo de Usach, y serán descontadas del valor de ésta.

Sin perjuicio de lo anterior, para hacer efectiva la multa, Usach deberá comunicar por escrito a la información de contacto señalada en el artículo XII, los antecedentes que posea respecto de la infracción a la obligación referida en el Artículo IV, debiendo enviar una copia de los antecedentes que posea a la Empresa. A contar de dicha comunicación la Empresa tendrá un período de 30 días corridos para realizar la corrección en los términos de este Contrato, reconociendo la participación de la Usach como parte instrumental en la metodología de obtención y uso de extractos de Quillay. Si la Empresa no cumple con el reconocimiento descrito en el plazo señalado en este párrafo, Usach podrá hacer efectiva la multa señalada en el párrafo anterior.

#### **ARTÍCULO IX. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, PROPIEDAD INTELECTUAL, E INDUSTRIAL**

Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo V, las Partes reconocen expresamente que el know how relacionado a los Privilegios, será considerado como información confidencial, el que no podrá ser revelado sin la autorización expresa y escrita de la Empresa.

A fin de determinar el alcance de la información confidencial, las partes establecen que el know how asociado a los Privilegios (Especificidades NO publicadas en las solicitudes de patentes) corresponden a lo siguiente:

##### **1.-Características del material base de quillay para establecer *in vitro*.**

##### **2.-Protocolos de Cultivo *in vitro* de quillay sólido, semi sólido y líquidos**

- Detalle "Ingredientes": hormonas, vitaminas y sales minerales.
- Detalle "Receta de preparación": orden de "Ingredientes", sus proporciones y condiciones de preparación.
- Condiciones de crecimiento: tipo de contenedores, inmersión total, inmersión temporal, tiempo de crecimiento, temperatura, horas luz día y noche.

##### **3.-Protocolo de extracción**

- Detalle proceso de extracción utilizando solventes (volumen de biomasa, volumen de solvente, tiempo de extracción).
- Composición química de los extractos finales.

##### **4.-Mecanismo de acción del extracto contra *Botrytis cinerea***

- Formulación del extracto y sus componentes responsables de inhibir el desarrollo de *Botrytis cinerea*

Las Partes acuerdan que esta es una obligación esencial del Contrato, y que su incumplimiento puede generar graves perjuicios a la Empresa.

Las Partes acuerdan que cualquier mejora o nuevo desarrollo realizado sobre los Privilegios será de propiedad de la parte que la realiza.

Usach reconoce que durante el período de vigencia de todos los Privilegios, y para el evento de realizar nuevos desarrollos, mejoras o invenciones que utilizando el Quillay se relacionen con los

Privilegios, en caso de tener la intención de vender, ceder, transferir, licenciar, arrendar u otorgar el dominio o posesión sobre dichos desarrollos, mejoras o invenciones, Usach otorgará a la Empresa una primera opción de compra, la que podrá ser aceptada o rechazada por ésta en un término de ciento veinte (120) días a contar de su comunicación.

Asimismo, Usach se compromete a no vender, ceder, transferir, licenciar, arrendar u otorgar el dominio o posesión sobre desarrollos, mejoras o invenciones que utilicen Quillay como producto fitosanitario a terceros que sean competidores directos de la Empresa en los países donde los Privilegios han sido solicitados u otorgados, por un plazo de dos (2) años a contar de la firma del Contrato. La obligación anterior, en ningún caso impedirá la celebración de contratos con terceras partes para efectuar actividades de investigación y desarrollo. Lo anterior en la medida que dichos contratos con terceras partes para efectuar actividades de investigación y desarrollo no impliquen la transferencia a dichas terceras partes de propiedad intelectual/industrial objeto de este Contrato ni una vulneración a las obligaciones señaladas en la presente cláusula.

#### **ARTÍCULO X. RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD**

Las partes acuerdan limitar la responsabilidad de la Universidad, en términos tales que en ningún caso ésta estará obligada al pago de una indemnización superior a 1.000 UF. (mil unidades de fomento). Sin perjuicio de lo anterior esta limitación no aplicará en casos de incumplimiento por culpa grave o dolo, caso en el cual la USACH deberá reparar los perjuicios causados a la Empresa por dicho incumplimiento.

#### **ARTÍCULO XI .DECLARACIÓN DE HABILIDAD**

A través del presente acto, la Empresa declara que a la fecha no le afectan las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, establecidas en el artículo 4 de la ley N° 19.886, que son las siguientes:

1. Tener la calidad de funcionario directivo de la Universidad de Santiago de Chile.
2. Tener la calidad de cónyuge de un funcionario directivo de la Universidad de Santiago de Chile, o estar unido a él en calidad de hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
3. En caso de:
  - a) Sociedades de personas: tener entre sus socios, gerentes, directores, representantes o administradores a funcionarios directivos de la Universidad o a personas relacionadas con ellos por los vínculos descritos.
  - b) Sociedades anónimas cerradas o en comandita por acciones: tener entre sus accionistas, gerentes, directores, representantes o administradores a funcionarios directivos de la Universidad o a las personas relacionadas con ellos por los vínculos descritos.
  - c) Sociedades anónimas abiertas: tener entre sus accionistas, cuando éstos sean dueños de más del 10% de las acciones, a funcionarios directivos de la Universidad o a personas relacionadas con ellos por los vínculos descritos.
  - d) Tener la calidad de gerente, director, representante o administrador de una sociedad que se encuentre en las situaciones contempladas en el número anterior.
  - e) Haber sido condenado, dentro de los 2 años anteriores a la suscripción del contrato, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

Finalmente la empresa declara que no se encuentra actualmente afectada por la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, como consecuencia de delitos de lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo, en conformidad a la ley N° 20.393

#### **ARTÍCULO XII. AVISOS**

Cualquier aviso en virtud del Contrato será enviado por correo certificado a la otra parte a la información de contacto indicada abajo. Cualquier cambio en la información de contacto deberá ser informado a la otra parte por dicho medio. Toda notificación enviada se considerará recibida a contar del tercer día hábil siguiente al despacho del correo certificado.

Cualquier aviso, informe o información requerida, prevista en el Contrato, a ser dada a cualquiera de las Partes deberá, dirigirse a:

**Información de Contacto Empresa**

Atención: Gastón Salinas  
Cargo: Gerente General  
Dirección: Av. Vitacura 5250, oficina 606,  
Comuna de Vitacura, ciudad de Santiago.  
Email: [gaston@latininnovators.com](mailto:gaston@latininnovators.com)  
Fono: +56997836645

**Información de Contacto Usach**

Atención: Luis Magne  
Cargo: Director de Gestión Tecnológica.  
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins  
3363 Estación Central  
9170022 Santiago, Chile  
Email: [luis.magne@usach.cl](mailto:luis.magne@usach.cl)  
Fono: 2718 0059

**ARTICULO XIII. DERECHO APLICABLE**

Este Contrato se regirá por las leyes de la República de Chile, y cualquier conflicto se suscite entre las Partes se someterá al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia chilenos. Para todos los efectos legales de este Contrato, las Partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

**ARTÍCULO XIV. REPRESENTACIÓN**

La personaría del Rector don Juan Manuel Zolezzi Cid para representar a Usach consta en el Decreto Supremo del Ministerio de Educación N°297 de agosto de 2010.

La personaría de don Gastón Salinas Gaete y don Jorge Karadima Labbé para representar a Empresa Botanical Solutions S.p.A. consta en Acta de la Primera Sesión de Directorio, celebrada el 5 de noviembre de 2013, y reducida a Escritura Pública, en fecha 8 de noviembre de 2013, ante Iván Torrealba Acevedo Notario Público de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, Nro. Repertorio 17.122-2013.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes han hecho este Contrato para ser debidamente ejecutado el día y año escrito, firmando cuatro copias de idéntico tenor y valor probatorio, quedando dos en poder de cada parte.

(Hay firma de las partes)

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID - RECTOR**

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

Saluda atentamente a usted,

**GUSTAVO ROBLES LABARCA**  
**SECRETARIO GENERAL**



JMZC/GRL/JBM/CTG  
DISTRIBUCIÓN

- 1.- Rectoría
- 1.- Prorectoría
- 1.- Contraloría Universitaria
- 1.- Secretaria General
- 1.- VRIDEI - DGT
- 1.- Dirección Jurídica
- 2.- Oficina de Partes
- 1.- Archivo Central

Resoluciones/2013/Res Ap GTM3: Preparación de Emprerimientos  
en Silicon Valley, con SRI International (Mario López)  
14520