



Programa
Bicentenario
de Ciencia y Tecnología



PROGRAMA BICENTENARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PBCT)

INFORME FINAL DE CONSULTORIA

Capturando Valor en las Universidades y Centros Tecnológicos. Hacia la definición de estrategias, políticas y procedimientos de apropiabilidad, protección legal, explotación y transferencia tecnológica de resultados de proyectos de I+D+I.

Preparado por: Jorge Rojas, Abogado, LL.M., J.S.D. (C)
Boalt Hall, School of Law University of California-Berkeley
Julio 2005

INDICE

I	Antecedentes	3
II	Algunos esquemas de contratación con terceros, con efectos en temas de apropiabilidad y protección de resultados de proyectos de I+D.	3
	Instrumentos jurídicos (formularios y contratos tipo)	4
	Revelación de información no confidencial (rnc)	6
	Acuerdo de confidencialidad	8
	Acuerdo de transferencia de material	10
	Contrato de Licencia	15
III	Anexos	20
	1. Cda Template	
	2. Company - Dartmouth Exclusive License Agreement	
	3. Confidential Disclosure Agreement	
	4. Dartmouth-Abc Research Agreement	
	5. Material Transfer Agreement	
	6. Material Transfer Agreement-Cooperative	
	7. Material Transfer Agreement--For Non-Profit Institutions	
	8. Non-Exclusive Patent License Agreement	
	9. Patent Cost-Sharing Agreement	
	10. Patent License Agreement-Exclusive	
	11. Patent License Agreement-Nonexclusive	
	12. Phs Interinstitutional Agreement-Institution	
	13. Phs Interinstitutional Agreement-Phs	
	14. The Uniform Biological Material Transfer Agreement	
	15. Presentación Final PBCYT	

INSTRUMENTOS JURIDICOS PARA LA APROPIACION Y PROTECCION LEGAL DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE I+D

I Antecedentes

En tanto la institución se encuentre de manera actual y futura en un conjunto de negociaciones de proyectos de I+D, así como de su ejecución propiamente tal, se verá crecientemente compelida a entrar en relaciones con empresas, consultores, otras instituciones de I+D, cofinanciadores, lo que hace imperativo tener esquemas de acuerdos que le permitan enfrentar este proceso de manera eficaz y eficiente, y siempre teniendo presente que la suscripción de diversos acuerdos, contratos, convenios y otros instrumentos jurídicos debe permitirle avanzar en sus posiciones legales tendientes a apropiarse y proteger los resultados de tales proyectos.

Cuando se realizan ya estas primeras negociaciones, o bien, durante la ejecución y cumplido término de los proyectos de I+D, la institución debe tener presente que la protección de su información confidencial es fundamental para la mantención de sus derechos y prioridades en asuntos de propiedad intelectual, así como para tener meridiana claridad desde el inicio de las negociaciones la suerte que correrá la propiedad de los resultados.

Es por ello que la institución debe tener a su disposición algunos esquemas relativamente estandarizados que contengan diversas modalidades de relaciones jurídicas derivadas de lo anteriormente expuesto.

II Algunos esquemas de contratación con terceros, con efectos en temas de apropiabilidad y protección de resultados de proyectos de I+D.

A continuación se entregan algunas nociones de diversos instrumentos jurídicos que pueden resultar útiles y aun imprescindibles para ese fin. Se previene desde el inicio que varios de los que se presentan contienen elementos usuales en este tipo de negociaciones tecnológicas, que deben servir como una lista de chequeo para aplicar a cada caso particular, y que pueden ser utilizados o no, dependiendo de la negociación concreta.

Nunca un contrato estándar podrá dar cuenta de la riqueza que puede tener una relación contractual que requiere ser regulada por las partes. Antes bien, sólo sirve como una guía para que elementos importantes sean tratados y agotados en la discusión derivada de la negociación, y en un determinado caso puede exigirse su inclusión, y en otros perderán importancia relativa. Eso es parte de la imprescindible negociación caso a caso, en el contexto del **enfoque de proceso** del que antes hemos hablado, que tiende a mirar la ejecución del

proyecto como un todo integral desde su inicio hasta el fin, con la apropiación y protección legal de sus resultados en mente durante todo el proceso.

Consideramos apropiado referirnos a las siguientes modalidades de relación contractual en el marco de la ejecución de proyectos de I+D con incidencia en asuntos de apropiabilidad de protección legal de sus resultados:

1. **Revelación no confidencial.** Este formato de declaración de información unilateral por parte de un investigador de un departamento a las autoridades centrales contiene los elementos fundamentales de una innovación que pretende desarrollarse, sus ventajas sobre lo actualmente disponible (estado del arte), cómo se protegerán los resultados y una opinión fundada respecto de si sería potencialmente plausible pensar en protección por la vía del patentamiento, con específica mención a las referencias importantes en el asunto.

Debidamente seriados y archivados, estas revelaciones no confidenciales pueden constituir, además de la valiosa fuente de información y decisión estratégica que ellos representan, pueden constituir un valioso elemento de prueba ante disputas propietarias en resultados obtenidos en proyectos de I+D.

2. **Acuerdo de Confidencialidad.** Ante la eventual relación con consultores, empresas y/o otras instituciones de I+D, la institución debe prepararse adecuadamente para defender la información confidencial crucial para la generación de derechos de propiedad intelectual, a riesgo de perder prioridades en su registro y protección. La posición de la institución dependerá de si está entregando o recibiendo información de la contraparte, siendo más rigurosas las cláusulas en el primer caso que en el segundo, donde, por razones obvias, debe propenderse a una mayor laxitud en estas regulaciones. En el caso que la institución sea quien está revelando IC, siempre es importante fijar multas o evaluaciones anticipadas de los perjuicios en que incurrirá la institución ante la revelación de su información confidencial, y que sean significativas y hagan sentido a la cuantía de los recursos invertidos o por invertir, para que a la contraparte respete efectivamente estas cláusulas.
3. **Acuerdo de Transferencia de Material.** Tiene por objeto clarificar de antemano las diversas situaciones derivadas de la entrega de un material en que la institución puede ser proveedora o recipiente. A partir de la entrega de este material seguirá su curso un conjunto de investigaciones que pueden tener resultados protegibles, y que la institución debe estar interesada en regular y proteger de manera preestablecida. Las posiciones que debe defender es su caso estarán determinadas por su rol de proveedor o recipiente. El ATM que se presenta es bastante detallado, y muchas de sus cláusulas pueden servir o no atendiendo a la

negociación particular en que la institución se encuentre con su contraparte.

4. **Contrato de licencia.** Básicamente se trata de un permiso que el propietario de derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, patentes, marcas, secretos de industria) otorga a un tercero para que haga uso de ellos sin que pueda ser acusado de infringirlos. Por ello normalmente se pacta una contraprestación consistente en una suma inicial y royalties (regalías) periódicos hacia el futuro. En este tipo de contrato, la institución puede ser sujeto activo (licenciante) o pasivo (licenciataria).

4. **CONCEPTOS PROTEGIBLES**

--

5. **ARTICULOS Y PATENTES RELACIONADOS**

<u>Fecha</u>	<u>Publicación, Solicitud o Patente</u>

Este documento fue preparado por

<u>Nombre</u>	<u>Organización</u>

CONTACTO

--

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En ...de Chile, a XX días del mes de XXX de XXX, entre **XXXX.**, RUT N° XXXX en adelante “**la Empresa**”, cuyo giro es XXXX, por una parte; y por la otra,(Universidad o Centro tecnológico), corporación de derecho (público/privado) sin fines de lucro, RUT N°, en adelante “**la Institución**”, domiciliada en ; han convenido lo siguiente:

PRIMERO: **La Empresa** ha desarrollado y posee información, datos, y conocimientos especializados, etc..... sobre Por su parte, **la Institución** ha llevado a efecto diversos proyectos de desarrollo de procesos de , cuyos productos o servicios resultantes serían de particular interés para **la Empresa**. (O viceversa)

PRIMERO: (Otra opción) es una empresa de, cuyo giro es la, servicio que resulta de particular interés para **la Institución**.

SEGUNDO: Ambas partes acuerdan que toda información que sea revelada por **la Empresa a la Institución** o por **la Institución a la Empresa**, a través de las reuniones periódicas que entre las partes se celebren o se hayan celebrado, ya sea en forma oral o escrita a través de documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, a través de cualquier procedimiento o forma en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal información, y que se denominará en adelante "la información", tendrá carácter confidencial.

TERCERO: Que, en razón de lo anterior, las partes se obligan a mantener y utilizar la información con la sola y única finalidad de(explicitarlo **XXXX**), con el objeto de explorar su potencialidad de negocios; estudiar la factibilidad de realizar algún acuerdo comercial, operacional, financiero, de desarrollo o de asociación para operar en conjunto y realizar adecuadamente las posibles negociaciones que se lleven a cabo entre las partes, en caso de acordar entre ambas la viabilidad y continuidad del proyecto.

CUARTO: Que, en virtud del carácter confidencial que tiene la información, las partes se obligan a:

- 1.No revelar ni distribuir bajo forma alguna, directa e indirectamente, la información e impedir que las personas vinculadas a él y que en virtud de este acuerdo tengan acceso a tal información, lo revelen o distribuyan por algún medio, salvo autorización expresa entregada por las partes suscriptoras del presente acuerdo.
2. No duplicar por medio alguno la información e impedir que las personas vinculadas a él y que en virtud de este acuerdo tengan acceso a tal información, la dupliquen por algún medio. Quedan excluidos de esta prohibición de duplicidad aquellos empleados que **la Empresa y la Institución** destinen a trabajar en este proyecto, siempre y cuando la información sólo sea distribuida y/o duplicada entre ellos. Para estos

efectos, **la Empresa** entregará a **la Institución** un listado de los empleados que estarán destinados a este proyecto (y vice-versa).

3. No usar la información, directa o indirectamente a través de personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas, con otro objeto que el previsto en la cláusula anterior (punto “tercero”)
4. Proporcionar la información sólo a las personas que sea estrictamente necesario para los fines previstos en este acuerdo.
5. Devolverse mutuamente la información que hubiere sido intercambiada cuando una de las partes así se lo solicite a la otra.
6. Tomar todas las medidas necesarias para que la información mantenga el carácter confidencial y se eviten situaciones y actos que puedan producir un perjuicio a **la Empresa**, a **la Institución** o sus contrapartes empresariales.

QUINTO: Las partes se obligan a mantener la confidencialidad de la información, en los términos expresados en el numeral precedente, durante **XXX** año(s) a partir de esta fecha, a menos que medie autorización escrita por una de las partes para utilizar parte o la totalidad de la misma con anterioridad a este plazo, por la otra.

SEXTO: El incumplimiento por parte de cualquiera de las comparecientes de una o más de las obligaciones antes señaladas, hará incurrir a la infractora en una multa o pena, en favor de la contraria, equivalente a 1000 (un mil) unidades de fomento, suma en la cual las partes evalúan de común acuerdo y anticipadamente los perjuicios de la otra derivados del incumplimiento de la receptora.

SEPTIMO: Para todos los efectos legales del presente acuerdo, las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de

OCTAVO: Este acuerdo de confidencialidad constituye el convenio total existente entre las partes y no se comprende en éste ningún derecho u obligación distinto a aquellos expresamente descritos.

En comprobante y previa lectura firman.

Por
La Empresa

Por
La Institución

XXXX

XXXX

RUT:

RUT:

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL

En (ciudad), entre (identificación del PROVEEDOR del material), en adelante el PROVEEDOR, y (identificación del RECIPIENTE del material), en adelante el RECIPIENTE.

El RECIPIENTE ha requerido del PROVEEDOR el Material definido en la Sección 1.B siguiente, para Uso en Investigación, según la definición contenida en la Sección 1.F siguiente. Las partes acuerdan regular la relación derivada de esa entrega conforme a las siguientes cláusulas:

1. DEFINICIONES

- A. "Material original transferido": El material físico entregado al RECIPIENTE por el PROVEEDOR, identificado en el ANEXO A.
- B. "Material": Material original transferido, progenie o derivados no modificados.
- C. "Progenie": Descendencia no modificada del Material. Ejemplos no taxativos son: virus de virus, células de células, organismos de organismos.
- D. "Derivativos no modificados": Sustancias creadas por el RECIPIENTE que constituyen una subunidad funcional no modificada o una expresión de producto del Material Original transferido. Ejemplos no taxativos incluyen: subconjuntos purificados o fraccionados del Material Original transferido; Progenie o productos; subclones o líneas de células no modificadas; productos de transcripción o translación (por ejemplo, ARN y proteína derivada del ADN proveído); productos de transcripción y traslación reversa (por ejemplo, ADN sintetizado en una muestra usando el ARN proveído).
- E. "Modificaciones": Sustancias creadas por el RECIPIENTE, que contienen o incorporan el Material o que fueron creadas a través de su uso.
- F. "Uso de Investigación": El uso específico de la investigación científica conjunta, de acuerdo a lo especificado en el Anexo A."
- G. "Información Confidencial": Información o material por escrito o en otra forma tangible relacionada con el Material; información relacionada al Material inicialmente revelado por vía oral o por otra demostración identificada como confidencial o propietaria al tiempo de la revelación y durante los siguientes 30 días, reducida a una forma tangible o apropiadamente identificada, y de una manera escrita que sea indicativa de la fecha de la revelación. La Información Confidencial no incluye aquella que es: (i) generalmente conocida por el público a la época de su revelación

al RECIPIENTE, (ii) ya en posesión del recipiente a la época de la revelación del PROVEEDOR, (iii) revelada al RECIPIENTE de una forma no confidencial por una tercera parte con derecho a hacer tal revelación, (iv) independientemente desarrollada por el RECIPIENTE sin el uso de la Información Confidencial revelada por el PROVEEDOR, (v) cuya revelación es exigida por las leyes o por disposiciones gubernamentales.

2. Términos y Condiciones

A. Uso

El RECIPIENTE usará el material solamente para Uso de Investigación, de la foma definida en la Sección 1.F. Cualquier otro uso del Material por el RECIPIENTE se prohíbe expresamente salvo consentimiento previo y escrito por parte del PROVEEDOR. Adicionalmente, el RECIPIENTE acuerda usar el Material cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo de manera no taxativa, aquellas relacionadas a la Investigación que comprende el uso de animales y ADN recombinante.

B. Confidencialidad

Cualquier Información Confidencial revelada por el PROVEEDOR al RECIPIENTE será tratada como tal y mantenida en secreto por este último. El RECIPIENTE ejercerá la mayor diligencia para disponer medidas razonables para evitar cualquier revelación de Información Confidencial, excepto a su propio personal que requiera este conocimiento. Sin limitarse a lo anterior, el RECIPIENTE dispondrá las mismas medidas y utilizará los mismos métodos para evitar el uso no autorizado o la revelación de Información Confidencial que utiliza normalmente para proteger su Información Confidencial o Propia.

C. Distribución

El RECIPIENTE no transferirá el Material a ninguna persona salvo que trabaje bajo la supervisión directa del Investigador identificado en el Anexo A, dentro de Uso de Investigación especificado en ese mismo Anexo, sin el consentimiento previo del PROVEEDOR. Adicionalmente, el RECIPIENTE:

- i. No distribuirá progenie, ni derivados no modificados que contengan o incorporen el Material.
- ii. No distribuirá Modificaciones creadas a través del uso de Material para uso comercial, sin permiso escrito del PROVEEDOR. El RECIPIENTE reconoce que tal uso comercial puede requerir una licencia comercial del PROVEEDOR, la que este último no tiene obligación de otorgar.

D. Dominio

- i. El PROVEEDOR retendrá el dominio del Material (incluyendo

cualquier Material contenido o incorporado en Modificaciones)

ii. El RECIPIENTE retendrá el dominio de todas las otras sustancias creadas en conformidad a este acuerdo que no sean Progenie, Derivativos no modificados, o Modificaciones que contengan o incorporen Material.

E. Revelación, Autoría y Derechos de Propiedad Intelectual.

i. Revelación

El RECIPIENTE notificará con prontitud al PROVEEDOR de cualquier descubrimiento o invención potencialmente patentable hecha a través del uso del Material, hechas o no en el marco de los límites especificados en el Uso de Investigación aprobado. El RECIPIENTE facilitará, a la brevedad posible, una copia de la Revelación de la Invención. Esta obligación de revelación de cualquier invención resultante de la Investigación o de otro uso del Material se mantendrá vigente aunque el Acuerdo esté terminado.

ii. Autoría

Será determinada en conformidad a la legislación de patentes aplicable al presente acuerdo.

iii. Derechos de Propiedad Intelectual

Los esfuerzos conjuntos del PROVEEDOR y el RECIPIENTE pueden crear derechos de autoría sobre la invención en las jurisdicciones en que alguna de las partes decida elegir para solicitar una patente. Las partes cooperarán en discutir y asegurar derechos de propiedad intelectual para proteger invenciones eventualmente patentables.

iv. Inexistencia de derechos implícitos

El RECIPIENTE reconoce que el Material es o puede ser sujeto de una solicitud de patente. Excepto por lo provisto en este Acuerdo, ni expresa ni implícita licencia u otros derechos son provistos al RECIPIENTE bajo alguna patente, solicitud de patente, secreto de industria u otros derechos propietarios del PROVEEDOR, incluyendo algunas formas alteradas del Material hechas por el PROVEEDOR. Particularmente, ni expresas ni implícitas licencias u otros derechos son provistos para usar el MATERIAL, MODIFICACIONES o algunas patentes relacionadas del PROVEEDOR para uso comercial.

F. Garantía y Licencias

i. Cualquier material entregado en conformidad a este Acuerdo se entiende ser experimental en naturaleza y podría tener propiedades peligrosas. El PROVEEDOR no formula representaciones ni extiende garantías de ninguna especie, ni expresas ni tácitas. De la misma forma, ni expresa ni tácitamente se garantiza que el Material servirá para un propósito particular, ni

que el uso del Material no infringirá alguna Patente, Derecho de Autor, Marca u otros derechos propietarios.

ii. Si el RECIPIENTE deseara utilizar el material, sus Derivativos no modificados o Modificaciones que contengan o incorporen el Material con fines de lucro o comerciales, el RECIPIENTE se compromete desde luego a negociar en Buena fe y a concluir un contrato de licencia conteniendo términos comerciales razonables. El RECIPIENTE entiende que el PROVEEDOR no tiene obligación de otorgarle tal licencia, y que futuros derechos a licenciar, si existiere alguno, podrían estar sujetos a obligaciones contractuales preexistentes del PROVEEDOR, y que el PROVEEDOR podría otorgar licencias comerciales, exclusivas o no, a terceros.

G. Responsabilidad

El RECIPIENTE asume toda responsabilidad por daños que pudieran derivarse del uso, almacenamiento o desechos del Material y sus Modificaciones. El PROVEEDOR no asume ninguna responsabilidad ante el RECIPIENTE por pérdidas, reclamos o demandas hechas por el RECIPIENTE, o hechas contra él, por alguna tercera parte, debido a, o derivada del uso del Material y sus Modificaciones por parte del referido RECIPIENTE.

H. Publicación de Resultados de la Investigación:

Cada una de las partes podrá publicar o presentar resultados de investigación vinculados al Material. Cada parte que desee hacer lo anterior deberá proveer a la otra parte con una copia de cualquier propuesta de manuscrito, resumen, sesión de posters o presentación, al menos con 30 días de anticipación. La parte que reciba dicha copia la revisará por eventual Información Confidencial o material patentable y podrá requerir el retraso de la publicación o presentación hasta por 30 días, para permitir la remoción de Información Confidencial o para comenzar la solicitud de una patente. Cualquier presentación o publicación informando sobre la Investigación ejecutada con el Material contendrá apropiadas referencias en formato de revista académica y/o científica, reconociendo al PROVEEDOR como la fuente del Material, a menos que el PROVEEDOR lo indique de otra manera.

I. Terminación

i. Fecha

Este acuerdo terminará en la situación que ocurra primero de entre las siguientes: (a) Cuando el Material devenga general y legalmente disponible a terceras partes; (b) por haberse completado el presente Uso de Investigación con el Material (como previsto en el ANEXO A) por parte del RECIPIENTE; (c) A los 30 días de notificación escrita de alguna de las partes, o (d) a los 3 años de la fecha de suscripción de este Acuerdo por el PROVEEDOR.

ii. Obligaciones sobrevivientes

Las Obligaciones respecto de Confidencialidad (2B), Distribución (2C), Revelación, Autoría y Derechos de Propiedad intelectual (2E), Garantías y Licencias (2F), Responsabilidad (2G), y esta Sección (2I) sobrevivirán la terminación de este Acuerdo.

iii. Devolución del Material

A la terminación de este Acuerdo, el RECIPIENTE discontinuará el uso del Material, lo devolverá o destruirá cualquier remanente de Material, de la forma indicada por el PROVEEDOR.

Este acuerdo constituye todas las regulaciones aplicables entre las partes a la relación derivada de la transferencia de este Material, y aboga cualquier otro acuerdo previo, escrito o verbal, explícito o implícito entre las partes sobre la misma materia.

ANEXO A

1. MATERIAL ORIGINAL TRANSFERIDO:
2. USO DE INVESTIGACIÓN:
3. INVESTIGADOR DEL RECIPIENTE (nombre):

CONTRATO DE LICENCIA
ENTRE
.....
Y
(UNIVERSIDAD O CENTRO TECNOLÓGICO)

En Chile, a _____ de _____, entre _____, RUT N° _____ representada por don _____, cédula nacional de identidad N° _____, ambos domiciliados en _____, comuna de _____, Santiago, en adelante “el Licenciario”; y (Universidad o Centro tecnológico), RUT N°, representada por _____, cédula nacional de identidad N° _____, ambos domiciliados en, en adelante “el Licenciente”, se ha acordado el siguiente Contrato de Licencia:

CONSIDERANDO QUE:

El Licenciente ha desarrollado la tecnología de _____.

El Licenciario desea obtener la licencias exclusiva de producción y comercialización de _____.

El Licenciario tiene la intención de crear una empresa de carácter comercial que haga uso de ambas licencias. Considerando estos antecedentes, se presenta como una oportunidad, que traerá beneficios a ambas instituciones el realizar un contrato bajo los términos que a continuación se presentan. Para dar cumplimiento a lo planteado, SE ACUERDA:

PRIMERO: Licencia

- 1.1 El Licenciente otorga al Licenciario las licencias exclusivas de _____.
- 1.2. El Licenciario tendrá el derecho a sublicenciar ambas licencias.
- 1.3. Todos los derechos de la(s) patente(s) respectiva(s) deberán ser transferidos al Licenciario, quien podrá hacer uso de estos sin necesidad de dar aviso al Licenciente, sujeto a las condiciones del presente contrato.
- 1.4 El Licenciario será responsable de todos los costos asociados de mantención de la patente(s) licenciada(s), de tal forma de asegurar su exclusividad y plenos efectos jurídicos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Licenciatario no está obligado a la defensa internacional de la(s) patente(s), razón por la cual, no está obligado a llevar adelante demandas ni ser considerado como tercero coadyuvante frente a los pleitos que se susciten ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

En el evento de ampliarse a nuevas patentes el proceso y productos, el Licenciante se obliga a cooperar con el Licenciatario en el proceso de obtención de la misma, sin costos para el segundo.

En el plazo de 60 días de la ejecución de este acuerdo, el Licenciante proveerá al Licenciatario de las copias completas de los archivos de los procesos y productos licenciados.

El Licenciante faculta al Licenciatario para hacer las gestiones que estime convenientes para ampliar el ámbito de aplicación de la(s) patente(s) _____, sin perjuicio de la autorización por escrito que deberá existir de uno al otro en su caso.

- 1.5 El territorio de aplicación de las licencias señaladas en el punto 1.1 corresponde a todo el mundo.
- 1.6 En caso que el Licenciante desarrolle un proceso más eficiente en el uso de _____ (tecnología), el Licenciatario tendrá la primera opción de obtener la licencia de dicho proceso. Lo mismo para el caso en que el licenciador desarrolle un proceso basado en otra tecnología que permita conseguir los mismos resultados que el proceso a través de _____.
- 1.7 En caso que el Licenciatario acceda a tomar la licencia de cualquier proceso o tecnología según establece el punto 1.6, se acogerá a los mismos deberes y derechos que el acuerdo actual entre las partes.

SEGUNDO: Royalties, reportes y registros

- 2.1 El Licenciatario se compromete a pagar al Licenciante un royalty de ___% sobre las utilidades operacionales generadas por la empresa productora o comercializadora que haga uso de las licencias. Se entiende por utilidad operacional el ingreso generado por la venta menos todos los costos operacionales (producción, administración y ventas, gastos generales, etc., incluyendo depreciaciones y amortizaciones)
- 2.2. Los royalties serán pagados durante _____ años o por el plazo de vigencia de la patente. El primer año de pago de royalty comienza a partir

del año en que la empresa productora o comercializadora logre utilidades operacionales positivas.

2.3 El royalty se pagará en pesos chilenos en forma anual a través de transferencia bancaria. Esta se efectuará en Marzo del año siguiente al año sobre el cual se estime el royalty a pagar.

2.4 El Licenciatario está obligado a mantener en forma clara y precisa el registro de balances y estados de resultados de los tres años anteriores al año en que se comience a pagar el royalty. Así mismo, se obliga a hacer entrega de los estados financieros anuales al Licenciante desde esa misma fecha y junto con el pago del royalty respectivo.

TERCERO: Duración y término anticipado del contrato

3.1 Ambas licencias son otorgadas a partir de la firma del presente contrato y por un período de duración indefinido, sin perjuicio de lo señalado en la cláusula segunda punto 2.2. Con todo, cualquiera de las partes puede poner fin al presente acuerdo con aviso enviado por escrito a la otra, por correo certificado, con una antelación a la fecha de término de 60 días.

3.2 El Licenciante podrá poner término anticipado al presente contrato por quiebra de la empresa que hace uso de las licencias, cambio en el control de la empresa sin previo aviso o por no cumplimiento de alguna de las cláusulas del presente contrato por parte del Licenciatario.

3.3 El Licenciatario podrá poner término anticipado al presente contrato por verificación de que el proceso/ tecnología de _____ no es efectivo, si es que éste infringe algún aspecto legal o algún aspecto medio ambiental, o por no cumplimiento de alguna de las cláusulas del presente contrato por parte del Licenciante.

CUARTO: No competencia

4.1. El Licenciante se compromete a que, en caso de desarrollar alguna tecnología o proceso que sea sustituto al de _____, y si es que el Licenciatario no ejerce su opción para adquirir la licencia de dicha tecnología o proceso según se menciona en la cláusula 1.6, no podrá licenciarla a terceros mientras dure el período de pago de royalties establecido en la cláusula 2.2. Sólo podrá licenciarla a terceros a través de la renuncia inmediata del pago de royalties establecido en la cláusula 2.2.

QUINTO: Confidencialidad

- 5.1 Ambas partes acuerdan que toda información que sea revelada por el Licenciante al Licenciatario y/o viciversa, a través de las reuniones periódicas que entre las partes se celebren o se hayan celebrado, ya sea en forma oral o escrita a través de documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, a través de cualquier procedimiento o forma en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal información, y que se denominará en adelante "la información", tendrá carácter confidencial.
- 5.2. Que, en virtud del carácter confidencial que tiene la información, las partes se obligan a:
7. No revelar ni distribuir bajo forma alguna, directa e indirectamente, la información e impedir que las personas vinculadas a él y que en virtud de este acuerdo tengan acceso a tal información, lo revelen o distribuyan por algún medio.
 8. No duplicar por medio alguno la información e impedir que las personas vinculadas a él, y que en virtud de este acuerdo tengan acceso a tal información, la dupliquen por algún medio.
 9. No usar la información, directa o indirectamente a través de personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas, con otro objeto que el previsto en la cláusula anterior.
 10. Proporcionar la información sólo a las personas que sea estrictamente necesario para los fines previstos en este contrato.
 11. Devolverse mutuamente la información que hubiere sido intercambiada cuando una de las partes así se lo solicite a la otra.
 12. Tomar todas las medidas necesarias para que la información mantenga el carácter confidencial y se eviten situaciones y actos que puedan producir un perjuicio al Licenciante o al Licenciatario
- 5.3 Las partes se obligan a mantener la confidencialidad de la información, en los términos expresados en el numeral precedente, durante el período de vigencia de este contrato, a menos que medie autorización escrita por una de las partes para utilizar parte o la totalidad de la misma con anterioridad a este plazo, por la otra.

SEXTO: Uso de la Licencia

- 6.1 El Licenciatario no podrá utilizar la información entregada en virtud de las licencias, consistente en informes, bitácoras, memoranda, correspondencia, planos, memorias, dibujos, diskettes, discos o cintas o cualquier otro antecedente o información que se refiera a los estudios, trabajos o software desarrollados por el Licenciante y que son objeto de las presentes licencias, si no es para el fin natural de éstas, esto es, _____ . Cualquier uso que pueda interpretarse

con distinto a este fin o que atente contra los derechos del legítimo tenor de la licencia, pondrá término de inmediato al presente contrato, sin perjuicio del derecho del Licenciante de cobrar los perjuicio que este actuar doloso o culposo le hubiera producido. El Licenciatario será responsable hasta por culpa leve.

SÉPTIMO: Jurisdicción y resolución de controversias

7.1 El acuerdo se rige bajo la jurisdicción de

7.2 Cualquier dificultad o controversia que se suscite entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este contrato o cualquier otro motivo, será resuelto mediante negociación directa entre ellas. De no existir acuerdo, será sometida a Arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

7.3 Las partes designarán, de común acuerdo, un árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. En el evento de no mediar acuerdo en la designación del arbitro, las partes le confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

7.4 En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, por lo que las partes renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.

En conformidad con lo expresamente estipulado, las partes firman el presente convenio en cuatro ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder del Licenciante y dos en poder del Licenciatario.

Licenciante

Licenciario

III Anexos