

**OFICALIZA LA APROBACIÓN DE LAS
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE SPIN-
OFFS Y LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
DEL DESARROLLO.-**

N° 153/16

CONCEPCIÓN, 16 de noviembre de 2016.

VISTO

Desarrollo;

1.-Lo informado por el Sr. Vicerrector de Innovación y

Universidad.

2.-Las atribuciones que me confieren los Estatutos de la

DECRETO

Oficializa la aprobación de las modificaciones al
Reglamento de Spin-Offs y Licenciamiento de la Universidad del Desarrollo.

Las referidas modificaciones fueron aprobadas en sesión
del Comité de Propiedad Intelectual de la UDD de fecha 14 de octubre del año 2016 y regirán a partir
de esa fecha.

esta Secretaría con el N°19/16.


El texto refundido del Reglamento quedará archivado en

las modificaciones.

Se anexa al Decreto información relativa al contenido de

Comuníquese y Archívese

~~Federico Valdés Lafontaine
Rector
Universidad del Desarrollo~~


Gonzalo Riosco Martínez
Secretario General
Universidad del Desarrollo

Oficializado por Decreto de Rectoría
N° 153 de fecha 16/11/2016

ARCHIVO
N° 19/16



El presente texto se encuentra archivado en la Secretaría General bajo en N° 19/16 en la carpeta Reglamento General de SUNO

Reglamento de *Spin-Offs* y Licenciamiento Universidad del Desarrollo

I.- Preámbulo

Este Reglamento regula la creación de *Spin Offs* y los procedimientos para el licenciamiento de la propiedad intelectual de la Universidad del Desarrollo, como mecanismos efectivos de transferencia tecnológica, y al mismo tiempo como mecanismos de promoción del emprendimiento.

Se deja expresa constancia que el presente reglamento forma parte de las políticas corporativas de la Universidad para todos los efectos contractuales.

II.- Ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece, por una parte, los mecanismos para la creación de *Spin Offs*, en las que la UDD pueda o no participar en la propiedad de su capital social, con el objetivo de explotar y comercializar la Propiedad Intelectual de la UDD, así como las condiciones para el Licenciamiento de la misma, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Política de Gestión de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica de la Universidad del Desarrollo, aprobado mediante Decreto de Rectoría N° 68/14 de 18 de junio de 2014, y sus modificaciones.

Asimismo, establece las reglas mínimas que debe aplicar la Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD a los procesos de licenciamiento de la propiedad intelectual de la UDD.

III.- Definiciones

Para los efectos del presente reglamento, se deberán tener presentes las siguientes definiciones:

- a) **Propiedad Intelectual de la UDD:** Es aquella definida en el Acápite IV numeral 1 del Reglamento de Política de Gestión de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica de la Universidad del Desarrollo;
- b) ***Spin Off:*** Es un mecanismo de transferencia tecnológica, consistente en la creación de empresas sobre la base de Propiedad Intelectual de la UDD, sea que ésta participe o no en su propiedad, con el objeto de explotarla comercialmente;
- c) **Licenciamiento:** Es un mecanismo de transferencia tecnológica, consistente en la celebración de un contrato, denominado de licencia, mediante el cual la UDD confiere determinados derechos sobre su Propiedad Intelectual a un tercero por un tiempo determinado.



IV.- De las *Spin Offs*

Artículo 1°: Cuando la UDD estime que resulta pertinente la constitución de una *Spin Off*, con el objetivo de aprovechar al máximo el potencial de su propiedad intelectual, o exista una iniciativa en dicho sentido promovida por un investigador, la Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD presentará una propuesta al efecto, dirigida al Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad, quién resolverá acogiéndola o rechazándola.

Dicha propuesta debe contemplar a lo menos, lo siguiente:

- Justificación de la creación de una *Spin Off* como mejor mecanismo para la transferencia tecnológica;
- Antecedentes que justifiquen la viabilidad técnica y comercial del proyecto;
- Situación laboral contractual del investigador con la Universidad;
- Propuesta de estatutos sociales de la *Spin Off*, la que deberá contener al menos lo siguiente:
 - Identificación de las personas naturales y/o jurídicas que serán socios fundadores de la *Spin Off*. Tendrán opción de incorporarse como socios fundadores los inventores de la Propiedad Intelectual de la UDD que da origen a la creación de la *Spin Off*. En el caso de las personas jurídicas, deberá identificarse además a su representante legal;
 - Naturaleza de la *Spin Off*, debiendo preferentemente constituirse como Sociedad por Acciones (S.p.A.), salvo que se fundamente adecuadamente la necesidad de conformarse de otra forma, lo que en todo caso, será ponderado por el Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad;
 - Razón social propuesta. En el evento que desee utilizarse alguna referencia a la UDD, sea que ésta participe o no de la propiedad de la *Spin Off*, o a alguno de sus logotipos y marcas, el Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad deberá solicitar un pronunciamiento de la Dirección Comercial de la Universidad;
 - Objeto social propuesto;
 - Capital social inicial, con indicación del número de partes en las que quedará dividido el capital social, su valor nominal unitario, y las clases y series de las mismas, si las hubiera;
 - Porcentajes de participación en el capital social de cada uno de los socios, con el nombre o razón social de estos;
 - Tipo de aporte (dinerario o no dinerario), que realizará cada uno de los socios;
 - Valoración de los aportes no dinerarios;
 - Estructura del órgano de administración; personas que asumirán los cargos del órgano de administración;
 - Y las demás que corresponda al tipo societario de que se trate.

Asimismo, la Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD deberá acompañar los siguientes documentos a la propuesta:

- Memoria técnica en la que se describa la naturaleza de la Propiedad Intelectual de la UDD que vaya a ser utilizada por la *Spin Off* en el desarrollo de sus actividades.

- Modelo y Plan de negocios de la *Spin Off*.

Artículo 2°: Las condiciones en que se licencie la Propiedad Intelectual de la UDD a una *Spin Off* serán determinadas por el Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad, conforme a lo establecido en el Título III del presente Reglamento, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD, y considerará especialmente el plan de negocios de la *Spin Off*, sus posibilidades de explotación comercial de la Propiedad Intelectual licenciada y el mercado potencial o real.

Artículo 3°: En el evento que la UDD decida tomar parte de la propiedad de una *Spin Off*, sus aportes al capital social de las *Spin Offs* serán preferentemente de naturaleza no dineraria, y consistirán normalmente en la cesión de la titularidad o el licenciamiento en condiciones preferentes de la Propiedad Intelectual de la UDD, según lo determine el Comité de Comercialización y Transferencia de la UDD conforme a lo establecido en el Título III del presente Reglamento, debiendo preferirse el licenciamiento a la cesión. En todo caso, dichos aportes deberán valorarse en dinero a los efectos de determinar el capital social de las *Spin Offs*.

La decisión sobre si la UDD tomará parte o no de la propiedad de una *Spin Off* será prerrogativa del Rector, a propuesta del Comité de Comercialización y Transferencia de la UDD.

Artículo 4°: En el evento que alguno de los inventores que contribuyeron a desarrollar la propiedad intelectual que da lugar a una *Spin Off*, se incorpore como socio fundador de la misma, su aporte al capital social será determinado caso a caso, con acuerdo del Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad.

Artículo 5°: En el caso de que sea el investigador quien quiera constituir una *Spin Off* o forme parte como socio fundador de aquella que la Universidad constituya, y éste tenga contrato de trabajo con la Universidad, el Comité de Comercialización y Transferencia Tecnológica de la UDD podrá revisar su situación contractual laboral y acordar con el investigador una posible suspensión del contrato de trabajo, rebaja de jornada y remuneración o cualquier otra fórmula que permita el adecuado desarrollo de la *Spin Off* y de las labores para la cuales se encuentra contratado.

Artículo 6°: Las *Spin Offs* que se creen en virtud de lo establecido en el presente Reglamento, aún en el evento en que la UDD participe de su propiedad, serán personas jurídicas independientes de la UDD, sin perjuicio de la eventual participación de ésta en su gobierno corporativo. En consecuencia, los trabajadores que contrate la *Spin Off* no tendrán ningún vínculo contractual con la UDD, lo que se deberá explicitar, a través de una cláusula específica, en los contratos de trabajo que éstos suscriban con aquella.

Artículo 7°: Una vez constituida legalmente la *Spin Off*, su representante legal podrá solicitar a la UDD la utilización de espacios físicos (tales como laboratorios, oficinas, etc.) u otros servicios de soporte. Dicha solicitud será resuelta por el Vicerrector Económico, con consulta al Comité sobre

Conflictos de Intereses y Compromiso, quien mediante resolución escrita y de acceder a la solicitud, determinará las condiciones para la utilización antedicha, la que podrá ser a título gratuito u oneroso.

Igual procedimiento aplicará, en el evento que la *Spin Off* de que trata este artículo desee utilizar de algún modo el nombre, la marca o logos de la UDD, previo informe de la Dirección Comercial de la Universidad, la que podrá aceptar o rechazar dicha utilización.

Artículo 8°: La Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo, a través de la Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD, será la encargada de velar por los intereses de la UDD en las *Spin Off*, así como de supervisar la adecuada ejecución de los acuerdos que se suscriban con ellas.

Igualmente, en el evento que le corresponda a la UDD la designación de uno o más representantes en el gobierno corporativo de las *Spin Off*, será el Vicerrector de Innovación y Desarrollo quien a sugerencia del Comité de Comercialización y Transferencia hará la o las designaciones, según corresponda.

Artículo 9°: Los ingresos que por cualquier concepto correspondan a la UDD por su participación en las *Spin Offs*, deberán ser destinados principalmente al fomento del emprendimiento, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la UDD.

Artículo 10°: La Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD deberá llevar un registro, físico o electrónico, de las *Spin Offs* creadas en virtud de las disposiciones del presente Reglamento.

V.- Del Licenciamiento de la Propiedad Intelectual de la UDD

Artículo 11°: Toda actividad de transferencia y/o comercialización de la Propiedad Intelectual de la UDD, incluida la negociación de los acuerdos específicos que se requieran, será llevada a cabo por la Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD, dependiente de la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo, sin perjuicio de su deber de consultar al Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad, cuando corresponda, de conformidad a lo establecido en el presente Reglamento y en el Reglamento de Política de Gestión de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica de la Universidad del Desarrollo vigente.

Artículo 12°: En los procesos de negociación de las condiciones de licenciamiento sobre la Propiedad Intelectual de la UDD, deberá resguardarse la utilización de la misma, de manera gratuita y permanente, para fines educacionales, de docencia y de investigación en la UDD. Lo anterior, es sin perjuicio, de la facultad del Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad para determinar una excepción a la regla antedicha, previo informe de la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD y del Comité sobre Conflictos de Intereses y Compromiso.

Artículo 13°: Para los procesos de transferencia y/o comercialización de la Propiedad Intelectual de la UDD, incluida la negociación de los acuerdos específicos que se requieran, se seguirán las siguientes reglas generales, sin perjuicio de las modificaciones que pueda introducir la Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD, las que deberán ser consultadas al Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad:

- a) La UDD otorgará licencias exclusivas o no exclusivas dependiendo de la Propiedad Intelectual a licenciar;
- b) Respecto a las Licencias Exclusivas:
 - i. La Universidad podrá otorgar licencias exclusivas cuando así lo determine el Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad;
 - ii. La licencia exclusiva exige la obligación para el licenciataria de perseguir el desarrollo comercial de la invención o creación y continuar con las etapas progresivas previamente fijadas por las partes. En caso contrario, la licencia podrá convertirse en licencia no exclusiva o la UDD podrá terminar con el contrato;
 - iii. La licencia podrá establecer restricciones limitando el uso de la licencia para ciertos fines;
 - iv. Las licencias no se podrán ceder ni sub-licenciar sin la autorización de la UDD;
 - v. Las licencias, por regla general, no otorgarán derechos sobre futuros desarrollos o mejoras de las creaciones o invenciones, lo que será determinado por el Comité de Comercialización y Transferencia de la UDD;
 - vi. La UDD se reservará el derecho para usar la invención licenciada y para otorgar licencias por razones de carácter humanitario, no obstante su carácter de exclusiva;
- c) Respecto a las Licencias no exclusivas, la Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD podrá determinar las condiciones de licenciamiento, sin perjuicio de solicitar el pronunciamiento del Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad;
- d) Toda actividad de licenciamiento o en general de transferencia del conocimiento deberá estar alineada con la misión de la UDD.

VI.- Disposiciones Generales

Artículo 14°: El presente reglamento se aplica a todas las *Spin Off* y Licenciamientos que realice la UDD a contar de su entrada en vigencia, así como a los servicios de la Oficina de Desarrollo Tecnológico iCono UDD.

Artículo 15°: Créase el Comité de Comercialización y Transferencia de la UDD. Sus integrantes, cuyo número no será inferior a 3, serán designados por el Rector mediante Decreto de Rectoría, debiendo en todo caso, estar integrado siempre por el Vicerrector de Innovación y Desarrollo.

En el ejercicio de sus funciones, el Comité será asistido por quien ejerza el cargo de Director(a) Ejecutivo(a) de la Dirección de Desarrollo Tecnológico iCono UDD, quien actuará como su Secretario(a) Ejecutivo(a).



Regulation of *Spin-Offs* and Licensing Universidad del Desarrollo

I.- Foreword

This Regulation governs the creation of *Spin Offs* and the procedures for licensing Universidad del Desarrollo's intellectual property, as effective mechanisms for technology transfer and, at the same time, as mechanisms to promote entrepreneurship.

It is put on record that this regulation forms part of the University's corporate policies for all contractual purposes.

II.- Scope of Application

This Regulation establishes, on the one hand, the mechanisms for the creation of *Spin Offs*, in which UDD may or may not participate in the ownership of its social capital, in order to exploit and commercialize UDD's intellectual property, as well as the conditions for their licensing, complying with that established in the Universidad del Desarrollo's Regulations for the Intellectual Property and Technology Transfer Management Policy, approved by President's Decree Nº 68/14 from June 18th 2014 and its modifications.

Likewise, it states the minimum regulations that the Technology Development Office, iCono UDD, must apply to the licensing processes of UDD's intellectual property.

III.- Definitions

For the purposes of this regulation, the following definitions must be considered:

- a) **UDD's Intellectual Property:** Is that defined in Paragraph IV number 1 of the Universidad del Desarrollo's Regulations for the Intellectual Property and Technology Transfer Management Policy.
- b) ***Spin Off:*** This is a technology transfer mechanism, which consists in the creation of companies based on UDD's Intellectual Property, with the latter participating in its ownership or not, with the objective of its commercialization;
- c) **Licensing:** This is a technology transfer mechanism consisting in the signing of a contract, called license, through which UDD grants certain rights over their Intellectual Property to a third party for a given time.

IV.- About the *Spin Offs*

Article 1: When UDD considers that the creation of a *Spin Off* is appropriate, with the objective of taking full advantage of the potential of its intellectual property, or when there is a project of this nature promoted by a researcher, the Technology Development Office - iCono UDD will present a proposal for this, directed to the University's Commercialization and Transfer Committee, who will decide to accept or reject it.

Said proposal must at least consider the following:

- Justification for the creation of a *Spin Off* as the best mechanism for technology transfer;
- Background information justifying the project's technical and commercial viability;
- Contractual work situation of the researcher with the University;
- Proposal of *Spin Off's* by-laws, which must at least contain the following:
 - Identification of persons and/or legal entities who will be the founding members of the *Spin Off*. The inventors of UDD's intellectual property, which leads to the creation of the *Spin Off*, will have the option of joining as founding members. In the case of legal entities, their legal representatives must also be identified;
 - Nature of the *Spin Off*, which must preferably be created as a Joint-Stock Company, unless the need of being created in another way is duly given grounds for, which in any case, will be considered by the University's Commercialization and Transfer Committee;
 - Proposed Corporate Name. In case there is a wish to use any reference to UDD, whether this participates or not in the ownership of the *Spin Off*, or to any of its logos and brands, the University's Commercialization and Transfer Committee must request a ruling from the University's Commercial Direction;
 - Proposed Corporate Objective;
 - Initial social capital, indicating the number of parts into which the social capital will be divided, their rated unit value, and their classes and series', if there were any;
 - Participation percentages in the social capital of each one of the partners, with the name or corporate name of these;
 - Type of contribution (monetary or non-monetary), which each one of the partners will make;
 - Value of the non-monetary contributions;
 - Structure of the administration body; people who will assume roles in the administration body;
 - And the other aspects that correspond for the type of company being dealt with.

Likewise, the Technology Development Office - iCono UDD must attach the following documents to the proposal:

- Technical report which describes the nature of UDD's Intellectual Property which is going to be used by the *Spin Off* in the development of their activities.
- Model and Business Plan of the *Spin Off*.

Article 2: The conditions under which UDD's Intellectual Property is licensed to a *Spin Off* will be determined by the University's Commercialization and Transfer Committee, following what is stated in Title III of this Regulation, on the motion of the Executive Direction of the Technology Development Office - iCono UDD, and will especially consider the *Spin Off's* business plan, the possibilities of commercialization of the licensed Intellectual Property and the potential or real market.

Article 3: In the event that UDD decides to take part in the ownership of a *Spin Off*, their contributions to the social capital of the *Spin Offs* will preferably be non-monetary in nature, and will normally consist of ceding the ownership of the licensing under preference conditions of UDD's Intellectual Property, as so determined by UDD's Commercialization and Transfer Committee, following what is stated in Title III of this Regulation, duly preferring licensing over cession. In any case, said contributions must be given monetary values for the purposes of determining the *Spin Offs'* social capital.

The decision about whether UDD will take part or not in the ownership of a *Spin Off* will be the Vice-President's prerogative, on the motion of UDD's Commercialization and Transfer Committee.

Article 4: In the event that any of the inventors who contributed in developing the intellectual property that leads to a *Spin Off*, becomes a founding partner, their contribution to the social capital will be determined on a case by case basis, with the agreement of the University's Commercialization and Transfer Committee.

Article 5: In the case that it is the researcher who wishes to form a *Spin Off* or become part as a founding partner of one that the University forms, and the researcher has a work contract with the University, UDD's Commercialization and Technology Transfer Committee may review their contractual situation and agree with the researcher a possible suspension of the work contract, reduction in hours and salary or any other formula that permits a suitable development of the *Spin Off* and the work the researcher is hired for.

Article 6: The *Spin Offs* that are created pursuant to what is stated in this Regulation, even in the event that UDD participates in their ownership, will be legal entities, independent of UDD, notwithstanding the eventual participation of the latter in its corporate governance. As a result, the workers which the *Spin Off* hires will have no contractual relationship with UDD, which must be explained, through a specific clause, in the work contract they sign with the former.

Article 7: Once the *Spin Off* is legally constituted, their legal representative may request the use of physical spaces from UDD (such as laboratories, offices, etc.) and other support services. Said request will be answered by the Economic Vice-President, consulting with the Committee on Conflicts of Interest and of Commitment, who will mediate through written resolution and on

accepting the request, will determine the conditions for the aforementioned use, which may be free of charge or subject to payment.

A similar procedure will apply in the event that the *Spin Off* from this article wishes to use, in some way or another, the name, the brand or logos of UDD; this will be subject to the report of the University's Commercial Direction, which may accept or reject said usage.

Article 8: The Innovation and Development Vice-President, through the Technology Development Office - iCono UDD, will be in charge of watching over UDD's interests in the *Spin Offs*, as well as of supervising the appropriate execution of the agreements signed with them.

Likewise, in the event that UDD is responsible for appointing one or more representatives in the *Spin Off's* corporate governance, it will be the Innovation and Development Vice-President who, upon the suggestions of the Commercialization and Transfer Committee, will make the appointment or appointments, as applies.

Article 9: The income that, for any reason, corresponds to UDD for its participation in the *Spin Offs* must be destined mainly to the strengthening of entrepreneurship, the development of science, technology and innovation in UDD.

Article 10: The Technology Development Office - iCono UDD must keep a physical or electronic record of the *Spin Offs* created pursuant to the rulings of this Regulation.

V.- About the Licensing of UDD's Intellectual Property

Article 11: All transfer and/or commercialization activity of UDD's Intellectual Property, including the negotiation of specific agreements that are required, will be done by the Technology Development Office - iCono UDD, reporting to the Innovation and Development Vice-President, notwithstanding their duty in consulting with the University's Commercialization and Transfer Committee, when this applies, following what is stated in this Regulation and in Universidad del Desarrollo's current Regulation of the Intellectual Property and Technology Transfer Management Policy.

Article 12: In the negotiation processes for the licensing conditions of UDD's Intellectual Property, the use of this must be safeguarded, freely and permanently, for educational, teaching and research purposes in UDD. The aforementioned is notwithstanding the faculty of the University's Commercialization and Transfer Committee to determine an exception to the aforementioned rule, subject to the report of the Executive Direction of the Technology Development Office - iCono UDD and of the Committee on Conflicts of Interests and of Commitment.

Article 13: For the transfer and/or commercialization processes of UDD's Intellectual Property, including the negotiation of the specific agreements that are required, the following general rules

will be followed, notwithstanding the modifications that the Technology Development Office -iCono UDD might introduce, which must be done under consultation with the University's Commercialization and Transfer Committee.

- a) UDD will grant exclusive or non-exclusive licenses depending on the Intellectual Property being licensed;
- b) Regarding Exclusive Licenses:
 - i. The University may grant exclusive licenses when the University's Commercialization and Transfer Committee so determines;
 - ii. The exclusive license requires the obligation for the licensee of pursuing the commercial development of the invention or creation and of continuing with the progressive stages previously established by the parties. Otherwise, the license may be converted into a non-exclusive license or UDD may terminate the contract;
 - iii. The license may set restrictions limiting the use of the license for certain purposes;
 - iv. The licenses may not be ceded or sub-licensed without UDD's authorization;
 - v. As a general rule, the licenses will not grant rights over future developments or improvements of the creations or inventions, which will be determined by UDD's Commercialization and Transfer Committee;
 - vi. UDD will reserve the right to use the licensed invention and to grant licenses for humanitarian reasons, in spite of the exclusive nature;
- c) Regarding non-exclusive licenses, the Technology Development Office - iCono UDD may determine the licensing conditions, notwithstanding requesting the ruling of the University's Commercialization and Transfer Committee;
- d) All licensing activity or, in general, of knowledge transfer must be in line with UDD's mission.

VI.- General Considerations

Article 14: This regulation applies to all *Spin Offs* and Licensing that UDD makes after it comes in force, as well as the services of the Technology Development Office - iCono UDD.

Article 15: UDD's Commercialization and Transfer Committee is hereby created. Its members, whose number will not be less than 3, will be appointed by the Vice-President through President's Decree. The Innovation and Development Vice-President will always duly, in any form, be part of this.

In the exercise of its roles, the Committee will be assisted by whoever exercises the role of Executive Director of the Technology Development Directorate iCono UDD, who will act as its Executive Secretary.