



Universidad Nacional
EXP-UNC: 40985/2009 de
Córdoba
República Argentina

1/1

Córdoba, 18 DIC 2009

VISTO las presentes actuaciones, relacionadas con el Convenio propuesto celebrar por la Facultad de Ciencias Químicas con la Empresa "GSP Emprendimientos Agropecuarios SA", a los fines de definir los aspectos vinculados al patentamiento y la explotación de los resultados emanados de las actividades realizadas a consecuencia del Convenio suscripto oportunamente entre las partes, tramitado en Expediente nro. 15-06-58807, y aprobado por RR nro. 566/07 referido a un programa de asistencia técnica e investigación aplicada, que se da cuenta a fs. 11/18; atento lo informado a fs. 20 por la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo el nro. 43993, y lo dispuesto por las RHCS nros. 344/99 y 458/03,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Convenio de que se trata obrante a fs. 3/9, que en fotocopia forma parte integrante de la presente resolución y, autorizar a la señora Decana de la Facultad de Ciencias Químicas a suscribirlo en representación de esta Universidad.

ARTÍCULO 2.- Instruir a la Dependencia de origen a fin de que dé cumplimiento a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo el nro. 43993 -párrafos 3° y 4°-.

ARTÍCULO 3.- Comuníquese y dése cuenta al H. Consejo Superior.

rrior.
sl

Mgter. JHONBORETTO
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Dra. SILVIA CAROLINA SCOTTO
RECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN NRO: 3164



CONVENIO SOBRE PATENTAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE INVENCION

En la Ciudad de Córdoba, a los ____ días del mes de _____ de 2000, entre la **Universidad Nacional de Córdoba**, representada en este acto por _____ (DNI _____), conforme acredita con _____, con domicilio en Av. Haya de la Torre s/n 2° Piso, Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, Córdoba, Provincia de Córdoba, en adelante la **UNC**, por una parte; y, por la otra, **GSP Emprendimientos Agropecuarios S.A.**, representada en este acto por Hermenegildo Pini (DNI 17.922.633), en su calidad de apoderado, conforme acredita con _____, con domicilio en la calle Juan Bautista Alberdi N° 514, La Rioja, Provincia de La Rioja, en adelante **GSP**; denominadas conjuntamente como las **Partes**, y

CONSIDERANDO

Que las **Partes** celebraron el "Convenio para un Programa de Asistencia Técnica e Investigación Aplicada entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Empresa 'GSP Emprendimientos Agropecuarios S.A.'", el que fue aprobado por Resolución N° 566/07 de la Rectora de la **UNC** (Expte. 15-06-58807), en adelante el **Convenio de Asistencia Técnica**.

Que los objetivos del **Convenio de Asistencia Técnica** son realizar investigación, desarrollo y asesoramiento sobre el aceite de jojoba de producción nacional, sus componentes y derivados, orientados a ampliar su utilización, particularmente en el campo farmacéutico y cosmético.

Que como consecuencia de esta investigación, se obtuvieron los resultados y productos susceptibles de ser protegidos que se detallan y se describen en el **ANEXO A**.

Que mediante ensayos experimentales se ha determinado que estos productos, tienen excelentes propiedades como vehículos con capacidad portadora de principios activos farmacéuticos y cosméticos, tanto lipofílicos como hidrófilicos, además de resultar buenos promotores de absorción transdérmica.

Que las **Partes** acordaron en el **Convenio de Asistencia Técnica** que **GSP** sería la única titular de los derechos de comercialización y explotación sobre los **Desarrollos y Tecnologías Emergentes**, y que oportunamente se pactaría sobre la distribución de los beneficios reales de la cesión o licencia a terceros de las patentes a que dieran lugar.

Que las **Partes** también acordaron que si del trabajo de investigación resultaran



invenciones patentables, los derechos emergentes de los mismos serán definidos por la **UNC** y **GSP**.

Que las **Partes** consideran que se han obtenido resultados y productos que merecen protección mediante una patente de invención, motivo por el cual

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA. Presentación de solicitudes de patentes. Las **Partes** acuerdan presentar la/s solicitud/es de patente/s relativa/s a los resultados y productos obtenidos en la República Argentina, sujeto a la condición de obtener un informe favorable de patentabilidad emitido por un agente de propiedad industrial a elección de **GSP**. Los honorarios y gastos de la elaboración del informe serán a cargo de **GSP**. Asimismo, **GSP** podrá, a su exclusiva opción, presentar solicitudes de patentes en otros países u oficinas de patentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. Copropiedad. La propiedad de la/s patente/s que se presenten en la República Argentina o en el exterior será/n en un 30 % (treinta por ciento) de la **UNC** y en un 70 % (setenta por ciento) de **GSP**.

CLÁUSULA TERCERA. Gestión de las solicitudes de patentes. **GSP** asume la obligación de: (i) presentar las solicitudes de las patentes en la República Argentina (ii) gestionarlas con la diligencia propia de un buen hombre de negocios; (iii) contratar los servicios de los agentes de propiedad industrial que resulten necesarios; (iv) pagar los honorarios, tasas y gastos que la presentación de las solicitudes, su tramitación y obtención de las patentes irroguen; y (v) pagar las tasas de mantenimiento de las patentes. A tales efectos, la **UNC** otorgará un poder especial a favor de **GSP** o de quien **GSP** designe dentro de los cinco (5) días de serle requerido. ✓

La **UNC** se obliga a redactar los informes y documentos, y prestar, en general, toda la colaboración necesaria a fin de que los agentes de propiedad industrial que designe **GSP** puedan redactar la solicitud de la patente, contestar vistas u observaciones, etc.

CLÁUSULA CUARTA. Inventores. Las partes dejan constancia de que los inventores de los resultados obtenidos de las investigaciones son los siguientes: Dr. Rubén Hilario MANZO, DNI 6.604.440 con domicilio real en Llao Llao 4408 y Farmacéutica Norma Graciela MAGGIA, DNI 20.663.796 con domicilio real en León 1724, ambos de la ciudad de Córdoba Capital, en adelante los **Inventores**, y que no se ha omitido enumerar a ninguna



persona que haya participado en el desarrollo. Las **Partes** acuerdan que los **Inventores** serán identificados como tales en las solicitudes de patentes así como a ser mencionados como tales en todo otro evento en el que se divulgue el desarrollo. La **UNC** asume la obligación de gestionar y obtener de los **Inventores** la suscripción de todos los documentos que resulten necesarios a fin de ceder o asignar los derechos emergentes de la invención a **UNC** y **GSP**, en las proporciones y términos y condiciones aquí establecidos, y de entregar tales documentos a **GSP**.

CLÁUSULA QUINTA. Confidencialidad. Las **Partes** se comprometen a que ellas o sus dependientes no divulguen la información tecnológica relativa a los resultados y productos alcanzados hasta tanto no haya sido presentada la primera solicitud de patente que describa o reivindique la información tecnológica en cuestión, o bien que exista acuerdo de partes que autorice la divulgación de la información. Adicionalmente, las **Partes** se comprometen a cumplir, por sí y a través de sus dependientes, con todas las disposiciones previstas por la Ley de Confidencialidad 24.766.

CLÁUSULA SEXTA. Explotación de la invención por las Partes. **GSP** y sus sociedades controladas, controlantes o vinculadas podrán explotar los resultados y productos alcanzados por la patente en la República Argentina o en el exterior, por los cuales se generará un royalty o regalía a favor de la **UNC** equivalente al cuatro por ciento (4%) sobre el monto de ventas neto de impuestos, a salida de fábrica, obtenido por la comercialización de sus productos, desde el momento que se comiencen a producir los productos desarrollados. A los efectos de ésta cláusula, se considerarán actos de explotación la fabricación, utilización, comercialización, exportación e importación de los resultados y productos alcanzados por la patente.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Licencias a terceros. Las **Partes** harán sus mejores esfuerzos a fin de otorgar licencias de explotación de la patente y de la información relativa a los resultados y productos no patentables, y brindar servicios de asistencia técnica a terceros en el territorio de la República Argentina o en el exterior, ya sea de carácter exclusivo o no, en adelante las **Licencias**. La negociación, instrumentación, gestión y administración de las **Licencias** estarán a cargo de **GSP**. La **UNC** deberá prestar su consentimiento expreso para el otorgamiento de dichas **Licencias**, en un lapso no mayor a 30 días hábiles de la comunicación fehaciente de las condiciones de la operación por parte de **GSP**. La **UNC** no podrá negar dicho consentimiento en forma irrazonable. Sin perjuicio de lo antedicho, tal requisito de consentimiento de la **UNC** no será necesario para **Licencias** otorgadas a personas físicas y/o jurídicas argentinas y/o vinculadas con **GSP**, en la medida en que los



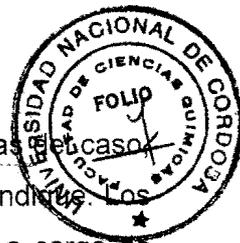
términos de tales Licencias, cualquiera sea el licenciatario y/o la denominación otorgada, de acuerdo, garantice todos los derechos y porcentajes de la UNC bajo el presente.

CLÁUSULA OCTAVA. Regalías de las licencias a terceros. Las **Partes** acuerdan que las regalías por las **Licencias** serán distribuidas —previa deducción de todos los gastos, impuestos y tasas nacionales, provinciales, municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que graven la operación— en un 30,00 % (treinta por ciento) para **UNC** y en un 70,00 % (setenta por ciento) para **GSP**. El monto de las regalías será negociado y fijado por **GSP** teniendo en cuenta las condiciones de mercado y del contrato de licencia, las regalías pagadas por el licenciamiento de otros vehículos promotores de absorción y el carácter de exclusivo o no de la licencia. **GSP** informará por escrito la concesión de las licencias a la **UNC** y le entregará una fotocopia certificada por escribano público de cada contrato o de sus modificaciones dentro de los cinco (5) días de que sean suscriptos.

CLÁUSULA NOVENA. Rendición de cuentas. **GSP** rendirá cuentas anualmente a **UNC** de las regalías que perciba como consecuencia de la explotación de las patentes, así como de las Licencias que se otorguen y de todo otro ingreso derivado de las mismas. A tales efectos, se acuerda que el año se tomara del 01 de Diciembre de un año al 30 de noviembre del año próximo. La rendición de cuentas deberá ser presentada dentro de los treinta días corridos posteriores al vencimiento de cada año en la Mesa de Entradas de la **UNC** y estará dirigida a _____. Dentro de los quince (15) días corridos de presentada la rendición de cuentas, **GSP** pagará a la **UNC** el monto resultante de esa rendición mediante depósito bancario en la cuenta _____ o cheque cruzado y no a la orden emitido a favor de la **UNC** el que deberá ser presentado en _____.

CLÁUSULA DÉCIMA. Facultades de inspección. Auditorías. La **UNC** tendrá facultades para inspeccionar los documentos contables de **GSP** relacionados con las regalías precedentemente aludidas, a fin de auditar la exactitud de las rendiciones de cuentas y de los pagos realizados. A tales efectos, la **UNC** deberá notificar fehacientemente a **GSP** su intención de efectuar una auditoría con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación. La auditoría se realizará en el domicilio de **GSP** o en donde los documentos o los libros se encuentran. Los gastos y honorarios que demande la auditoría estarán a cargo de **UNC**.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Infracción de las patentes. **GSP** asume la obligación de promover las acciones civiles y penales por infracción a los derechos conferidos por las patentes que eventualmente se otorguen. La **UNC** otorgará, dentro de los quince (15) días



de serle requerido por **GSP**, o en un plazo menor en función de las circunstancias, un poder especial para asuntos judiciales a nombre de los abogados que **GSP** indique. Los honorarios, costos y costas derivados de las acciones civiles y penales serán a cargo de **GSP**. Las eventuales indemnizaciones que se otorguen o sumas que se convengan a fin de conciliar o transar los reclamos serán distribuidos entre las **Partes** en los mismos porcentajes que los acordados para distribuir las regalías por las **Licencias**.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. **Defensa de la validez o vigencia de la patente.** **GSP** asume la obligación de defender la validez y vigencia de las patentes en caso de que se alegue su nulidad o caducidad, respectivamente. La **UNC** se obliga a otorgar, dentro de los cinco (5) días de serle requerido por **GSP**, o en un plazo menor en función de las circunstancias del caso, un poder especial para asuntos judiciales a nombre de los abogados que **GSP** indique. La **UNC** se obliga a prestar toda la colaboración y asesoramiento técnico que resulte necesario a fin de defender la validez o la vigencia de las patentes. Los honorarios, costos y costas derivados de la defensa de la patente serán a cargo de **GSP**.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.

Derecho de Opción Preferente. En caso de que una de las **Partes** desee transferir a un tercero la copropiedad de una o más patentes, esa **Parte** deberá notificar a la otra el nombre del tercero interesado, domicilio, el precio y demás condiciones bajo las cuales se realizará la transferencia. La otra **Parte** dispondrá de un plazo de quince días corridos contados a partir de la recepción de la notificación para ejercer un derecho de opción preferente por el mismo precio y condiciones acordadas con el tercero y deberá notificar esa decisión a la **Parte** que desea transferir la copropiedad. En ningún caso la **Parte** que desee transferir la copropiedad a un tercero podrá hacerlo en condiciones diferentes a las comunicadas a la otra **Parte**. En caso de silencio, se tendrá por no ejercido el derecho de opción preferente y podrá transferirse libremente la copropiedad de las patentes. En caso de que tal copropiedad no sea transferida a un tercero dentro de los treinta días corridos siguientes a la expiración del plazo de quince días corridos antes aludidos, la **Parte** que desee transferir la copropiedad no podrá hacerlo sin atravesar nuevamente el procedimiento aquí descripto. No obstante lo antedicho, **GSP** podrá, en cualquier momento, vender, transferir o disponer de sus derechos sobre las patentes a favor de una sociedad controlada, controlante y/o vinculada, en la medida en que tal transferencia garantice todos los derechos y porcentajes de la **UNC** bajo el presente. A los efectos de esta cláusula, por sociedad controlada debe entenderse toda persona jurídica que directa o indirectamente es controlada por **GSP**. "Control", en la acepción antes utilizada, significa los derechos políticos



atribuibles a las acciones representativas del capital de la sociedad controlada que directa o indirectamente formar la voluntad social de dicha persona jurídica.

Venta Coligada. Dentro de los mismos plazos para ejercer el derecho de opción preferente, la Parte que hubiere recibido la notificación podrá optar por participar, conjuntamente con la Parte interesada en transferir sus derechos, en dicha operación, al mismo precio proporcional y conforme los mismos términos y condiciones. A tal fin deberá enviar una notificación por escrito a la Parte interesada en transferir su copropiedad dentro de los plazos que tiene para ejercer el derecho de opción preferente. Ninguna de las Partes podrá transferir la titularidad de sus derechos a ningún eventual adquirente que rehúse aceptar la participación en la operación de la otra Parte que hubiere manifestado su voluntad de vender. Se deja expresamente establecido que ninguna transferencia o cesión por parte de cualquiera de las Partes de los derechos de su titularidad a cualquier tercero podrá afectar los derechos de la otra Parte conforme a este Contrato y/o los acuerdos que en su consecuencia las Partes y/o cualquiera de las Partes pudieran haber suscripto con terceros. Cualquier transferencia o cesión de derechos que no fuere realizada en los términos de esta cláusula será nula. La transferencia de los derechos de una de las Partes a un tercero determinará la asunción por el tercero de la total responsabilidad de las obligaciones de la parte transmitente en virtud de este Contrato.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. No competencia. Propiedad de mejoras y perfeccionamientos. Las **Partes** se comprometen a no desarrollar productos o procedimientos en competencia con el o los resultados y productos alcanzados **por esta patente** mientras se encuentre vigente el presente Convenio. Cualquier perfeccionamiento o mejora será copropiedad de las **Partes** en las proporciones aquí establecidas, y quedará sujeto a todas las estipulaciones del presente Convenio.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Vigencia. El presente Convenio se mantendrá en vigor mientras se encuentren vigentes alguna de las patentes que se obtengan en la República Argentina y/o en el exterior. Al vencimiento de las patentes, las **Partes** negociarán las condiciones de licenciamiento de know how y asistencia técnica a terceros.

En caso de que la patente sea denegada en la República Argentina y/o en el extranjero, el presente convenio se aplicará a las licencias de know how y asistencia técnica que se otorguen a terceros y tendrá una vigencia con relación al territorio donde haya sido denegada la patente de diez (10) años contados a partir de la fecha del presente Convenio, renovables automáticamente por períodos cinco (5) años a menos que alguna de las **Partes** lo resuelva con un preaviso de al menos seis (6) meses.



CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Domicilios. Las **Partes** constituyen domicilios indicados en el exordio, donde serán válidas todas las notificaciones que las partes cursen. Las notificaciones deberán ser cursadas por carta documento o acta notarial.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Competencia. Se pacta la competencia del Fuero en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Córdoba para resolver cualquier controversia relativa a la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente Convenio, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

Leído que fuera por las partes, en prueba de conformidad, se firman en dos (2) ejemplares, uno para cada una de las partes, en el lugar y fecha indicados en el exordio.