

**ACUERDO DE COLABORACIÓN  
No. DRI-044-2019**

**PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y COLABORACIONES ENTRE  
SKYSONG INNOVATIONS, OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  
DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE ARIZONA Y LA UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA DE PANAMÁ**

Los suscritos **Skysong Innovations**, organización creada en el año 2003, con documento de identificación No. L10702321, Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Arizona (**ASU**), con domicilio en ASU Skysong 1475N, Scottsdale RD #200, Scottsdale, AZ 85257, Estados Unidos, representada en este acto por el señor **AUGUSTINE V. CHENG**, varón, de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, en su condición de Representante Legal, que en adelante se denominará **SI**, por una parte y por la otra, la **Universidad Tecnológica de Panamá**, institución de educación superior científico-tecnológica, debidamente creada mediante la Ley No. 18 del 13 de agosto de 1981, organizada por la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984 y reformada por la Ley No. 57 del 26 de julio de 1996, con domicilio en Avenida Universidad Tecnológica, Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Corregimiento de Ancón, Provincia de Panamá, República de Panamá, representada en este acto por el Ingeniero **HÉCTOR M. MONTEMAYOR A.**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.9-68-267, en su condición de Rector y Representante Legal, que en adelante se denominará la **UTP**, convienen suscribir el presente Acuerdo de Colaboración que recoge los compromisos relacionados a la transferencia de tecnología y comercialización de proyectos conjuntos.

**I. Objetivo**

Celebrar el presente Acuerdo para propiciar la colaboración académica, científica y cultural entre la **U.T.P.** y **SI** en materia de transferencia y comercialización de tecnologías pertenecientes a ambas organizaciones.

**II. Ámbito del Acuerdo**

El presente Acuerdo tiene como fin establecer las bases que permitan la colaboración entre las partes relacionada a la transferencia y comercialización de tecnologías en proyectos conjuntos, aunque no de manera exclusiva, sujeto a las condiciones o restricciones impuestas en los contratos que tuvieren lugar entre las partes y terceros ("Contratos de investigación").



SI y la UTP pueden requerir (como "Parte Solicitante" ya sea SI o UTP solicitando apoyo para la evaluación o comercialización de sus tecnologías) la asistencia de la otra parte (como "Parte Asistente" ya sea la UTP o SI, proveyendo y/o satisfaciendo esta solicitud) para comercializar cierta propiedad intelectual, incluidas las invenciones, innovaciones, información, materiales, conocimientos, software, hardware, propiedad intelectual u otra tecnología desarrollada por cualquier miembro de los estamentos universitarios, y la parte que preste asistencia podrá acordar proporcionar dicha cooperación.

La Parte Solicitante puede requerir información sobre las oportunidades y el apoyo para llevar a cabo investigaciones patrocinadas y colaboraciones de investigación en nombre de la Parte Asistente.

A menos que se acuerde lo contrario en un escrito separado, cualquier acuerdo por una parte que preste asistencia para comercializar la Propiedad Intelectual en nombre de la Parte Solicitante, deberá ser sobre una base no exclusiva y con sujeción a los términos y condiciones de este Acuerdo. Dicha Propiedad Intelectual será identificada por las partes por escrito con referencia a este Acuerdo.

Se ha acordado por las partes que trabajarán en comercializar, de forma no exclusiva, cierta propiedad intelectual o tecnología desarrollada siempre que la misma sea (i) propiedad exclusiva de SI o UTP; (ii) no esté sujeta a ninguna concesión de licencias u otros compromisos en favor de terceros que puedan estar contenidos en cualquier contrato de investigación; y (iii) la Parte Solicitante haya acordado por escrito buscar asistencia para comercializar dicha propiedad intelectual como parte de los términos de este Acuerdo. La Parte Solicitante puede, previa solicitud expresa de mutuos términos convenidos por escrito, asistir en apropiadas estrategias de protección de la Propiedad Intelectual.

La Parte Asistente deberá mantener a la Parte Solicitante al tanto de las actividades de marketing y desarrollo de negocios realizadas en el marco del presente Acuerdo.

### III. Propiedad Intelectual y Procesamiento de Patentes

La Propiedad Intelectual de cualquiera de las partes se determinará por la ley aplicable de cada país. Cada parte será dueña de su Propiedad Intelectual. A no ser que se acuerde lo contrario, cada parte será responsable de los costos que genera la protección de su Propiedad Intelectual, incluyendo, pero sin ser limitativo este enunciado, el procesamiento y mantenimiento de patentes y derechos de autor, así como los litigios que se susciten para hacer valer tales derechos.

Además, cada parte tendrá la facultad de conceder licencias sobre propiedad intelectual a terceros a pesar de lo establecido en este Acuerdo. En estos casos,



se podrá requerir algún intercambio de información entre las partes, pero sólo cuando la negociación ajena al contrato se otorgue de manera exclusiva.

#### **IV. Intercambio de información**

Cualquier intercambio de información no pública, de propiedad privada o de propiedad intelectual ("información confidencial") que cursen entre las partes en virtud del presente Acuerdo, ha de hacerse en forma confidencial y conforme a los intereses mutuos comunes. La parte receptora deberá utilizar la información confidencial de la parte reveladora únicamente en cumplimiento de los fines establecidos en este documento.

- Parte Reveladora: Quien suministra la información.
- Parte Receptora: Quien recibe la información.

Al personal de la Parte Asistente se le pedirá que suscriban acuerdos de confidencialidad de conformidad con este documento.

#### **V. Negociación de los términos y acuerdos**

A petición de la Parte Solicitante, la Parte Asistente podrá realizar las siguientes actividades, de conformidad con los términos acordados mutuamente y descritos en el Anexo A: "**DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍAS A COMERCIALIZAR**":

- (a) Tomar la iniciativa en la negociación de términos y acuerdos con terceras partes en consulta con la Dirección Legal y Comercial de la Parte Solicitante.
- (b) Hacer un borrador de acuerdos que cubran el interés de la Parte Solicitante de su propiedad intelectual, en consulta con los abogados o representantes designados de la Parte Solicitante para asegurarse que los términos y condiciones sean consistentes con las políticas, obligaciones legales u otros requisitos de la Parte Solicitante.

La Parte Solicitante será responsable de cubrir gastos legales externos relacionados a su Propiedad Intelectual, a menos que de otro modo se acuerde por las partes por escrito.

Ninguna parte tiene derecho a entrar en ningún tipo de compromiso o incurrir en ninguna obligación en nombre de la otra parte sin la autorización expresa por escrito de dicha parte. Cualquier acuerdo final en el que se involucre el interés de la Parte Solicitante en su Propiedad Intelectual, debe ser firmado por dicha parte

#### **VI. Reparto de ingresos**

Si la Parte Solicitante recibe regalías netas (definidas más adelante) bajo un acuerdo de licencia o comercialización que resulte de las actividades realizadas por la Parte Asistente en virtud del presente Acuerdo, la Parte Solicitante deberá pagar a la Parte Asistente una parte de las regalías netas de la siguiente manera:



1. 10% si la Parte Solicitante recibe más de \$10 Millones por la comercialización de la tecnología.
2. 15% si la Parte Solicitante recibe entre \$1 y \$10 Millones por la comercialización de la tecnología.
3. 20% si la Parte Solicitante recibe menos de \$1 Millón por la comercialización de la tecnología.

El término "regalías netas" se refiere a los ingresos por Licencias recibidas por la Parte Solicitante, menos los gastos de ambas partes. El término "Ingresos por Licencias" significa los ingresos brutos recibidos por la Parte Solicitante de cualquier acuerdo de licencia o acuerdo opcional para la Propiedad Intelectual (incluyendo honorarios, cuotas de licencias, honorarios por adelantado, regalías mínimas o pagos por objetivos, cuotas de sub-licencia, honorarios o cualquier otro pago de una suma fija, producto de la concesión de licencias u otra disposición de la propiedad intelectual y todos los derechos ganados o en ejecución en las ventas de los productos cubiertos por cualquier reclamación de la propiedad intelectual).

El término "gastos" significa todos los gastos fuera de presupuesto no reembolsados incurridos en relación con propiedad intelectual relevante (incluyendo gastos de patentes extranjeras y de Estados Unidos, honorarios legales, presentación, tramitación y cuotas de mantenimiento u otros cargos gubernamentales, gastos de promoción y concesión de licencias para la comercialización de la propiedad intelectual relevante, los gastos en la identificación y negociación con las licencias apropiadas u otras entidades de desarrollo de la propiedad intelectual pertinente, incluidos viajes y otros gastos en la administración del contrato de licencia, incluyendo los gastos para auditorías independientes de licencias).

Para cada licencia o acuerdo de comercialización, la Parte Asistente tendrá derecho a un porcentaje de las regalías netas bajo una de las disposiciones establecidas en este punto, pero puede haber circunstancias extraordinarias que requieren una tarifa especial que se decidirá entre las partes. En estos casos, las partes, actuando de manera razonable y de buena fe, decidirán el porcentaje aplicable sobre las regalías netas para una licencia o acuerdo de comercialización que esté sujeto a lo establecido en este punto del presente Acuerdo. Esta decisión deberá ser formalizada por escrito y firmada por ambas partes, a partir de la ejecución de dicho acuerdo de comercialización e incluida en el Anexo A.

Cada institución será responsable de los impuestos asociados o percibidos como consecuencia de los ingresos recibidos de la otra parte en virtud del presente Acuerdo.



Los ingresos que llegue a percibir la UTP en atención al presente Acuerdo de Colaboración se depositarán a nombre de la **Universidad Tecnológica de Panamá, en la Cuenta No. 010000157330 del Banco Nacional d Panamá.**

#### **VII. Informes y registros.**

La Parte Solicitante mantendrá registros exactos y verdaderos para demostrar las regalías netas y gastos. Los libros de contabilidad o estados financieros (de ser el caso), relacionados estrictamente con las regalías netas y gastos, y la información de apoyo deberán estar disponibles en un tiempo razonable, al menos durante los tres (3) años siguientes luego de la finalización del presente Acuerdo, para la inspección de la Parte Asistente y / o su contador, con el fin de verificar los gastos o regalías netas.

La Parte Asistente mantendrá registros exactos y verdaderos que serán necesarios para demostrar los esfuerzos de marketing y comercialización. Dichos registros estarán disponibles en un tiempo razonable, al menos durante los tres (3) años siguientes a la finalización del presente Acuerdo, para la inspección de la Parte Solicitante y / o sus asesores con el fin de determinar el porcentaje de comercialización aplicable, por razones legales relacionadas a la Propiedad Intelectual correspondiente y otros fines.

#### **VIII. Administración**

La UTP se reserva el derecho de suscribir Memorandos de Entendimiento con el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología- AIP (CEMCIT-AIP) para la administración y manejo de los fondos que correspondan a la UTP, en virtud del Convenio Marco de Cooperación No. DE-RUTP-032-2017, debidamente refrendado por la Contraloría General de la República.

#### **IX. Los costos de cada institución**

Salvo lo dispuesto en el presente Acuerdo, cada parte cubrirá sus propios gastos extras para el personal y gastos generales o imprevistos que involucre la gestión y comercialización de las tecnologías a licenciar. Las partes son independientes. Nada de lo contenido en el presente Acuerdo tiene por objeto crear una agencia, asociación o empresa conjunta entre las partes. En ningún momento ninguna de las partes asumirá compromisos o incurrirá en cargos o gastos por o en nombre de la otra parte, salvo que se haya convenido por separado y por escrito entre las partes.

Todas las obligaciones, compromisos o pagos que la UTP genere y deba ejecutar en relación al presente Acuerdo, se cargarán a las Partidas Presupuestarias No.

1.95.0.1.001.01.00.142	1.95.0.1.001.01.00.152;	1.95.0.1.001.01.00.171;
1.95.0.1.001.01.00.275;	1.95.0.1.001.02.00.169;	1.95.0.2.001.02.00.132;
1.95.0.2.001.02.00.265;	1.95.0.2.001.03.00.380;	1.95.0.1.071.03.00.165



para la vigencia fiscal 2019 y para las sucesivas vigencias fiscales se cargarán a la partida presupuestaria que corresponda mientras el Acuerdo permanezca vigente. En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, la UTP realizará las gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener las asignaciones correspondientes.

#### **X. Memorandos de Entendimiento**

Los términos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regirán la ejecución de los programas y proyectos, se definirán por medio de Memorandos de Entendimiento que se anexarán a este Acuerdo. Los futuros Memorandos de Entendimiento que se generen entre las partes para la consecución de los recursos requeridos para la ejecución del presente Acuerdo, en lo relacionado a la UTP, cuando conlleven afectación de fondos y bienes públicos, deberán ser refrendados por la Contraloría General de la República. (Numeral 2 del artículo 280 de la Constitución Política de la República de Panamá y numeral 2 del artículo 11 de la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley orgánica de la Contraloría General de la República).

#### **XI. Términos**

- a) El presente Acuerdo tendrá efectividad a partir de la fecha en que cuente con todas las aprobaciones y formalidades y, estará vigente por un periodo de tres (3) años y podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares. Para los efectos de UTP el presente Acuerdo, sus prórrogas o modificaciones requerirá además para su validez, la aprobación de la Contraloría General de la República de Panamá. Este Acuerdo podrá darse por terminado cuando cualquiera de las partes, lo comunique mediante aviso escrito a la contraparte, con noventa (90) días calendario de anticipación. La terminación de este Acuerdo no afectará el normal desarrollo de los proyectos y actividades que hubiesen sido concertadas antes de la fecha de finalización propuesta.
- b) A menos que se acuerde otra cosa, la culminación del presente Acuerdo no afectará a las actividades de comercialización iniciadas antes de dicha terminación; dichas actividades deberán seguir rigiéndose por los términos de este Acuerdo (incluyendo los acuerdos de reparto de ingresos y gastos establecidos en este documento).
- c) Las disposiciones de los párrafos III y VI -XIV se mantendrán vigentes después de la cancelación o expiración de este Acuerdo.

#### **XII. Resolución de conflictos**

Si surge una controversia entre las partes con respecto a cualquier derecho u obligación en virtud de este Acuerdo las partes deberán mantener un dialogo, tan pronto como sea posible, en un intento de resolver el conflicto de buena fe atendiendo al espíritu de cooperación solidaria que ha animado a las partes a suscribir el presente documento. Las partes se comprometen en resolver



amigablemente cualquier discrepancia que surja con motivo de la ejecución del presente Acuerdo. Cualquier conflicto no resuelto o diferencia que surja entre las partes relacionada con este Acuerdo, deberá ser revisado por los Representantes Legales de cada institución. Los Representantes Legales discutirán acerca de la disputa o diferencia, y se reunirán con respecto a la misma si cualquiera de ellos creyese conveniente que una o varias reuniones fuesen útiles. Los Representantes Legales tienen treinta (30) días (o un periodo menor o mayor según ellos acuerden cual sea el período útil para sus discusiones) para resolver la disputa o diferencia respectiva.

### **XIII. Metas y Acciones de Capacitaciones**

Las partes acuerdan por lo menos compartir para su consideración, evaluación y comercialización, por lo menos una (1) tecnología anual y apoyarse mutuamente en el desarrollo y entrenamiento de personal, ya sea por reuniones anuales, conferencias telefónicas o videoconferencia y en las áreas relacionadas con la transferencia y comercialización de conocimientos o tecnologías. Cualquier desviación de estas metas, será discutida entre las partes para encontrar la manera de mejorar los resultados y la relación interinstitucional.

### **XIV. Otros**

Nada en este Acuerdo se interpretará de forma que limite en modo alguno los derechos del Gobierno de los Estados Unidos o Panamá, u otras organizaciones gubernamentales estatales o locales, conforme a las reglamentaciones, leyes o reglamentos federales, estatales o locales aplicables.

Cada parte será responsable por separado con respecto a su propia propiedad intelectual para cumplir con todos los informes y otros requisitos de cualquier entidad federal o gubernamental con un interés en dicha propiedad intelectual.

El presente documento contiene el acuerdo completo entre las partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza todas las demás representaciones, declaraciones o acuerdos orales o escritos con respecto a dicho asunto. Este Acuerdo sólo puede ser modificado por una enmienda escrita suscrita por un representante autorizado de cada parte.

Cualquier aviso debe ser por escrito y enviado a la dirección de la parte indicada debajo de su firma. Cualquier renuncia debe ser expresa y por escrito. Ninguna renuncia por parte de alguna de las partes en caso de incumplimiento por parte de la otra constituirá una renuncia a cualquier incumplimiento diferente o subsiguiente. Ninguna de las partes puede ceder este Acuerdo o parte de él, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

### **XV. Idioma**

El presente Acuerdo de Colaboración se firmará en inglés y español, siendo ambos textos idénticos e igualmente auténticos. En caso de divergencia en su interpretación la versión en español prevalecerá.





En testimonio de lo cual, las partes firman este Acuerdo en las fechas indicadas a continuación.

SKYSONG INNOVATIONS:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ:

*[Handwritten signature of Augustine V. Cheng]*

Nombre: **AUGUSTINE V. CHENG**  
Título: **CEO and Chief Legal Officer**  
Fecha: 08/10/2019  
Dirección: 1475 N. Scottsdale Rd. Suite 200  
Scottsdale AZ 85257

*[Handwritten signature of Hector M. Montemayor A.]*

Nombre: **HECTOR M. MONTEMAYOR A.**  
Título: **Rector**  
Fecha: 05/06/2019  
Dirección: Campus Dr. Víctor Levi Sasso, Avenida Universidad Tecnológica. Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.  
Apartado Postal: 0819-07289

REFRENDO:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Panamá, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_



**ANEXO A:  
DESCRIPCION DE TECNOLOGIAS A COMERCIALIZAR  
CON TITULARIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA**

<b>No.</b>	<b>NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA</b>	<b>NO. DE IDENTIFICACIÓN PCT</b>
<b>1</b>	LINEAR PUMP USING A SMART FLUID  BOMBA LINEAL UTILIZANDO FLUÍDO INTELIGENTE  (Ya publicada en patentscope - OMPI)	PCT/PA2018/000002
<b>2</b>	APARATO PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE UN CAUCE DE AGUA  (En proceso de publicación)	PCT/IB20187050643
<b>3</b>	APARATO PARA ESTIMULAR EL GATEO DE BEBÉS  (En proceso de publicación)	PCT/IB2018050642
<p align="center"><b>OTRAS TECNOLOGÍAS PODRÁN ADICIONARSE, DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.</b></p>		