

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

AUTORIZA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y ESTUDIO CAREY.

SANTIAGO, 008735 23.10.2013

VISTOS: Lo dispuesto en el DFL N° 149 de 1981 del Ministerio de Educación; la Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su Reglamento contenido en el Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, en el marco de las actividades de Transferencia Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación, se contemplan actividades de contratación de asesorías en propiedad intelectual que son de suma importancia para la protección de las innovaciones de la Universidad producto de las actividades de investigación que realiza, las que incluyen honorarios profesionales para preparar, enviar y coordinar la presentación en fase nacional de las solicitudes de patentes, la presentación de solicitudes PCT, el control y tramitación de las mismas, así como otros gastos relacionados con corresponsalía en el extranjero vinculados con la preparación y presentación de la solicitud en fase nacional extranjera, incluyendo traducción de solicitud, modificaciones preliminares para cumplir con las prácticas locales, solicitud de restauración de prioridad, impuesto por gastos en el extranjero, gastos varios incurridos, tales como: Courier de traslado de documentos, impresión, fotocopiado, procuraduría u otros gastos oficiales.
- 2.- Que, existen escasos estudios de abogados en Chile que trabajen en la gestión de patentes nacionales e internacionales y, además, que los estudios que existen son diferenciados por tener un nivel distinto de pericia por área tecnológica, dado que existe especialización de los mismos, lo cual implica que el mercado es aún más acotado respecto a la asesoría con experiencia que ellos pueden brindar, y que, finalmente, dentro de este mercado el nivel de precios de las asesorías es bastante estandarizado en las empresas del rubro.
- 3.- Que, el Estudio "CAREY" cuenta con profesionales de vasta experiencia en este ámbito de asesorías, por lo que pueden representar a la Universidad de Santiago de Chile para la tramitación de patentes, y la han asesorado ya en un conjunto de materias relativas a Propiedad Intelectual, lo que le permite al Estudio un conocimiento amplio del proceso de protección de activos intangibles de la Universidad, una mejor concordancia en las respuestas de los informes periciales, tanto a nivel nacional como extranjero y además de una relación coordinada con los Estudios extranjeros que administran patentes en los otros países.
- 4.- Que, conforme a lo expresado, concurren en la especie las circunstancias habilitantes para la contratación directa descritas en el artículo 10, N° 7, letra f), del Reglamento de la Ley 19.886, que establece que procede la contratación directa cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa (...) "f) Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza."

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

“CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En Santiago de Chile, a 01 de Enero de 2013, entre:

ESTUDIO CAREY LTDA, RUT N° 77.907.950-3, representada por don Jaime Carey Tagle Cédula de identidad N° 4.660.537-3, y Don Diego Peralta Valenzuela, Cédula de identidad N° 5.009.310-7, todos domiciliados para estos efectos en Av. Isidora Goyenechea 2800, oficina 4201, de la Comuna Las Condes, Santiago, en adelante indistintamente denominada la “Asesora” o “Carey”; y

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, R.U.T. N° 60.911.000-7, representada por su Rector don Juan Manuel Zolezzi Cid, cédula nacional de identidad N° 6.704.920-9, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 3.363, Estación Central, Santiago, en adelante denominada también la “Universidad”, “UdeSantiago” o el “Cliente”; denominadas conjuntamente las “Partes”, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de Servicios, en adelante el “Acuerdo”.

PRIMERO: Antecedentes.

La Asesora es una sociedad de responsabilidad limitada que presta asesoría jurídica en materias de propiedad intelectual e industrial, como marcas comerciales, patentes de invención y diseños industriales y en cualesquiera otros ámbitos que se relacionen directa o indirectamente con dichas materias.

Por su parte, la Universidad de Santiago es una institución de educación superior estatal que tiene como misión contribuir en un nivel avanzado a la creación, preservación, cultivo, transmisión y búsqueda del conocimiento mediante la investigación, la docencia y la extensión en el campo de las ciencias, la tecnología, las artes y las humanidades.

Como consecuencia de lo anterior, la Universidad ha expresado su interés en que la Asesora pueda prestarle asesoría jurídica en materias de propiedad industrial, específicamente en lo que se refiere a invenciones, su protección y posterior transferencia tecnológica, a fin de que, respecto de sus proyectos, iniciativas y estudios pueda, en definitiva, desarrollarse un nicho de negocios favorable a los intereses del Cliente. Las Partes dejan constancia de que no existe acuerdo de exclusividad en la presente prestación de servicios.

SEGUNDO: Entrega de Información.

Con el objeto anterior y a fin de que la Asesora pueda llevar a cabo su encargo, la Universidad proporcionará a la Asesora la información que las Partes acuerden y sea estimada necesaria para el desarrollo del trabajo. Toda la información entregada en virtud de la asesoría jurídica que la Asesora preste a la Universidad, de conformidad a lo indicado en la cláusula precedente, estará resguardada en conformidad a lo establecido en el presente Acuerdo.

Por medio del presente Acuerdo la Asesora se compromete a no hacer pública ni revelar a terceras personas la información recibida de parte del Cliente sin el consentimiento previo y por escrito de éste.

TERCERO: Información Confidencial.

Se considerará información confidencial todos los antecedentes e información que la Universidad proporcione a la Asesora en el marco de la asesoría jurídica indicada en la Cláusula Primera anterior, e incluirá, sin limitación, los análisis relativos o relacionados con aspectos técnicos o comerciales, los términos y condiciones de cualquier proposición o acuerdo, las discusiones y/o los documentos relacionados con la asesoría, sea que se intercambien en las reuniones que sostengan las Partes, en las cartas o documentos que se remitan recíprocamente o en las conversaciones informales que se mantengan, que sea divulgada de cualquier forma legible, sea por medio físico o electrónico (la “Información Confidencial”).

No se considerará Información Confidencial: (a) la información pública o hecha pública por la Universidad.

CUARTO: Uso y Manejo de la Información Confidencial.

Por medio de este instrumento la Asesora se obliga a guardar estricta y absoluta reserva de la Información Confidencial que reciba en el contexto de su asesoría legal al Cliente. La obligación asumida precedentemente implica que la Asesora no podrá usar en beneficio propio o revelar a terceros, bajo ningún propósito, la información o el conocimiento que adquiera sobre los proyectos e investigaciones de la Universidad, ni el grado de avance de los mismos, salvo autorización previa y por escrito de la Universidad.

Asimismo, la Asesora deberá tomar las medidas necesarias para proteger la Información Confidencial de su divulgación a terceros, valiéndose, a lo menos, del mismo grado de precaución que utiliza para proteger su propia información de similar importancia.

QUINTO: Divulgación de Información Confidencial a Terceros.

Sin perjuicio de lo indicado en la cláusula anterior, la Asesora podrá revelar Información Confidencial a sus abogados, representantes ejecutivos, asesores técnicos, legales o financieros que necesiten tomar conocimiento de ella, tomando todas las precauciones del caso para asegurar que se respete su carácter de confidencial en términos equivalentes a los de este Acuerdo.

En el caso que algún requerimiento de autoridad o una orden judicial exija a la Asesora la entrega de alguna información o antecedente proporcionado que constituya Información Confidencial, la Asesora dará inmediato aviso por escrito a la Universidad, a fin de ésta haga valer ante la autoridad los derechos y acciones que le correspondan oponiéndose a tal medida, y cumplirá tal requerimiento u orden judicial, en conformidad a la Ley.

No constituirá infracción a la obligación de reserva de la información proporcionada por la Universidad establecida en este Acuerdo, y ésta expresamente autoriza a la Asesora a incluir y proporcionar tal información, al realizar todas las actuaciones que sean necesarias para la redacción, tramitación y soporte de la solicitud de patente (entendiéndose ésta como solicitudes de patentes de invención, diseños y dibujos industriales, modelos de utilidad o privilegios de similar naturaleza) materia de este Acuerdo, tanto en Chile como en el extranjero. En consideración a lo anterior, la Asesora no cometerá infracción a la obligación de reserva antes mencionada, cuando la difusión de dicha información confidencial sea necesaria para poder llevar a cabo la búsqueda del estado de la técnica y/o preparación y presentación de solicitudes de patentes de invención, preparación y encargo de las publicaciones que exige la ley, preparación y presentación de respuestas a los informes periciales, preparación y entrega a los corresponsales para la presentación, tramitación y defensa de solicitudes en el extranjero y, en general, con la preparación y presentación de todos los documentos y escritos que sean necesarios para la adecuada tramitación ante las autoridades respectivas de las solicitudes de patentes correspondientes a los proyectos que la Universidad encomiende a la Asesora.

SEXTO: Obligaciones de la Universidad.

Por su parte, la Universidad se obliga a proporcionar a la Asesora información veraz y fidedigna, de manera que esta última pueda desarrollar su asesoría de forma adecuada. Por otra parte, la Universidad exonera de toda responsabilidad a la Asesora en relación a cualquier divulgación de Información Confidencial que se produzca por causas no imputables a ésta.

Será obligación de la Universidad entregar a la Asesora información oportuna y suficiente para la adecuada tramitación y defensa de las solicitudes de patentes. La entrega de dicha información debe ser hecha con la anticipación que requiera la complejidad de los casos, contemplando un tiempo suficiente para la redacción y presentación de los escritos y antecedentes que se requieran.

La Asesora queda liberada de toda responsabilidad derivada de la no entrega a la autoridad de información que no haya sido proporcionada oportunamente por la Universidad.

SÉPTIMO: Precio de los Servicios y asesoría.

TARIFAS PATENTES 2013 SERVICIOS	Honorarios Profesionales	Tasas Oficiales
BÚSQUEDA	UF	UF
Informe búsqueda de patentes, incluye análisis y opinión técnica.	Por hora	-
Informe búsqueda de patentes, sin opinión.	Por hora	-
Informe búsqueda de patentes equivalente, sin opinión.	Por hora	-
ETAPA DE PRESENTACIÓN	UF	UF
Preparación y presentación simple Patente de Invención /I Modelo de Utilidad.	24,00	1,75
Preparación y presentación simple Diseño Industrial.	10,00	1,75
Reivindicación de Prioridad .	3,00	-
Redacción y escritura de memoria descriptiva Patente/Modelo de Utilidad/Diseño Industrial.	Por hora	-
Preparación de dibujos formales.	Por hora	-
Formateo de traducción recibida de memoria y las reivindicaciones.	3,24	-
Preparación/revisión del extracto y publicación.	2,98	1,75
Presentación de documento posterior a la solicitud.	1,50	-
Comunica examen preliminar (mínimo 3 horas).	2,48	-
Respuesta al informe preliminar (mínimo 3 horas).	5,46	-
Solicitud de extensión de plazo.	1,30	-
ETAPA DE EXAMINACIÓN	UF	UF
Tasas Examen Pericial. Patente de Invención	-	19,16
Tasas Examen Pericial. Modelo de Utilidad	-	15,40
Tasas Examen Pericial. Diseño Industrial	-	12,86
Análisis y Comunicación examen pericial.	12,00	-
Presentación Respuesta a examen pericial .	12,00	-
ETAPA DE REGISTRO	UF	UF
Registro Patente (primer decenio).	4,00	5,26
Registro Patente (segundo decenio).	1,00	7,02
Registro Diseño Industrial/Modelo de Utilidad (primer quinquenio).	1,00	1,75
Registro Diseño Industrial/Modelo de Utilidad (segundo quinquenio).	1,00	3,51
Emisión de certificado.	-	0,02
JUICIOS	UF	UF
Preparación y presentación de escrito de oposición.	25,64	-
Comunicación de una oposición.	5,61	-
Preparación y presentación de escrito contesta oposición .	4,50	-
Apelación a resolución final del tribunal arbitral de propiedad industrial en un procedimiento de oposición.	13,00	3,51
Alegato en Recurso de Apelación	Por hora	-
OTROS CARGOS	UF	UF
Escritos adicionales.	3,00	-
La traducción del Inglés o Francés al Español (por cada página resultante en Español).	0,52	-
Fotocopias (por hoja).	0,01	-
Fax y correo gastos.	0,00	-
- Hora Profesional sénior.	5,33	-
- Hora Profesional junior.	4,20	-

patente en trámite.		
Preparación y presentación de Solicitud de cambio de nombre de una patente en trámite.	3,00	-

Notas importantes
Publicación: El valor final de la publicación en el diario oficial dependerá del total de palabras a publicar.
Tasas oficiales: Las tasas oficiales son aproximadas y cambian periódicamente.
Costos mínimos: Los costos mínimos se refieren a una tarifa promedio, sin embargo estos ítem se cobran por hora, por lo que la tarifa final dependerá del número real de horas invertidas.

Los precios señalados en el listado anterior corresponden al tarifado vigente para el año 2013. Conforme a lo anterior, las Partes acuerdan que la Asesora podrá modificar los precios señalados en dicho tarifado de acuerdo al reajuste de valores que realiza para todos sus clientes, el cual será debidamente informado a la Universidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el listado de precios del párrafo precedente deberá ser considerado como referencial, en vista que las Partes podrán acordar previamente y por escrito valores particulares para gestiones específicas.

En ningún caso se considerará que el listado de precios incluye las gestiones de traducción de documentos, notarizaciones, autorizaciones ante consulados, ministerios y trámites de similar naturaleza, los que deberán ser pagados en forma adicional por parte de la Universidad.

OCTAVO: Gestiones con representantes extranjeros

En los casos que para el registro internacional se requiera la intervención de estudios de abogados en el extranjero, representantes internacionales u oficinas de patentes internacionales, la Asesora actuará como representante de la Universidad, quien le reembolsará los gastos directamente a la Asesora.

NOVENO: Forma y Condiciones de Pago.

Antes de la realización de gestiones nacionales la Asesora deberá informar a la Universidad sobre ellas, a objeto de solicitar su aprobación, o revisión, en el caso de corresponder a documentación elaborada a solicitud de la Universidad (v.gr. estudios de arte previo, memorias descriptivas, pliegos de reivindicaciones, informes de peritos, etc.). La aprobación o revisión previa será requisito indispensable para que la Universidad proceda al pago de los servicios ejecutados, salvo el caso de diligencias urgentes tendientes evitar la pérdida de un derecho por parte de la Universidad, o la oportunidad para adquirirlo.

Antes de la realización de gestiones internacionales la Asesora deberá informar a la Universidad, a través de una cotización, los valores y las futuras acciones y los costos asociados, a fin de que sea aceptada o rechazada por la Universidad. Esta cotización deberá incorporar los costos de representantes internacionales, abogados extranjeros u oficinas internacionales de patentes.

Las gestiones aceptadas, serán cobradas a través de una nota de cobranza o factura emitida por la Asesora, que incluya los detalles de los gastos realizados. La entrega de esta factura comprenderá el cuadruplicado posible de la misma. La Universidad, a través de la Asesora, deberá pagar los gastos...

Las notas de cobranza o facturas emitidas por los corresponsales extranjeros, serán suficientes para la justificación de los valores que contemplen.

DÉCIMO: Declaración de Habilidad.

A través del presente acto, la Asesora, declara que no le afectan las causales de inhabilidad para contratar con el Estado establecidas en el artículo 4° de la Ley 19.886, y que son las siguientes:

Tener la calidad de funcionario directivo de la Universidad de Santiago de Chile, tener la calidad de cónyuge de un funcionario directivo de la Universidad de Santiago, o estar unido a él en calidad de hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, tampoco tiene relación de parentesco con los gerentes, directores, representantes, administradores o directivos de la Universidad de Santiago de Chile, por los vínculos descritos.

De igual manera declara que no ha sido condenada, dentro de los dos años anteriores a suscripción del presente Acuerdo por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la excepción contenida en el inciso final del artículo 4 de la Ley 19.886.

Finalmente, la Asesora también declara que no se encuentra actualmente afectada a la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado como consecuencia de delitos de lavado de activo, cohecho y financiamiento del terrorismo, en conformidad a la Ley N° 20.393.

UNDÉCIMO: Conflicto de Interés.

La Asesora asume la obligación de informar a la Universidad tan pronto tenga noticia de la existencia de un conflicto de interés.

Para estos efectos, se entiende que existe un conflicto de interés cuando un nuevo cliente de la Asesora le solicite asistencia en temas relacionados con la tramitación de una patente, y el alcance de dicha patente interfiera con el alcance de otra solicitud o registro de patente que la Asesora esté o haya tramitado en representación de la Universidad.

De la misma forma, en caso que la Universidad le encargue a la Asesora la tramitación de una nueva solicitud de patentes, la Asesora se compromete a realizar el correspondiente chequeo de conflicto de interés. En caso que se detectare un conflicto de interés con otro caso que la Asesora se encuentre tramitando o haya tramitado en representación de otro de sus clientes, informará a la Universidad de esta situación, procediendo a devolverle toda información proporcionada por ella.

En los casos en que se detectare un conflicto de interés, la Asesora siempre se abstendrá de representar el caso del cliente más nuevo, salvo que cuente con autorización de la Universidad en contrario.

DUODÉCIMO: Duración.

El presente Acuerdo comenzará a regir desde la fecha de su otorgamiento y tendrá vigencia hasta que la Asesora deje de prestar asesoría jurídica a la Universidad o hasta que las Partes le pongan término de común acuerdo. El término de acuerdo no implica la finalización de las obligaciones de la Asesora contenidas en los artículos Cuarto y Quinto, las que se mantendrán por un plazo máximo de 2 años.

obligaciones de pago conforme a lo señalado en este Acuerdo. En este caso, Carey podrá exigir el pago inmediato del 100% del valor de las gestiones realizadas.

La Universidad tendrá la facultad de poner término unilateral y sin expresión de causa al presente Acuerdo, enviando aviso escrito con a lo menos un mes de anticipación a la fecha en que dicho término haya de producir efectos, debiendo la Universidad en dicho plazo, cancelar cualquier saldo pendiente. En este caso, la Asesora dará cumplimiento a los servicios pagados y realizará sus mayores esfuerzos para traspasar los expedientes y casos a quien el Cliente designe en un plazo razonable, debiendo realizar las gestiones urgentes que se generen antes del traspaso referido.

DUODÉCIMO:: Solución de controversias.

En el caso de cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este Acuerdo o cualquier otro motivo relacionado, las Partes señalan expresamente que el presente contrato, se regirá por las leyes de la República de Chile, en todo lo que a Derecho corresponda. En virtud de lo anterior, y para todos los efectos legales, las Partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, y se someten a la jurisdicción y competencia de sus tribunales ordinarios de justicia.

DÉCIMO TERCERO: Ejemplares.

El presente documento se extiende en dos ejemplares de idéntico tenor, fecha y validez, quedando uno en poder de cada parte.

DÉCIMO CUARTO: Legislación Aplicable y Jurisdicción.

El presente Acuerdo se regirá por la ley de la República de Chile. Las Partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago.

Personerías. Las personerías de los representantes de **ESTUDIO CAREY LTDA** constan en escritura pública de fecha 11 de Junio de 2009 otorgada en la Notaría de don José Musalem Saffie Repertorio N° 6.158-2009. La personería de don Juan Manuel Zolezzi Cid, cédula nacional de identidad N° 6.704.920-9, representante de la **UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE**, consta del Decreto N° 297 del Ministerio de Educación, de fecha 5 de Agosto de 2010.”

(Hay firma las partes.)

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID - RECTOR

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.
Saluda atentamente a usted,



GUSTAVO ROBLES LABARCA
SECRETARIO GENERAL

JMZC/GRL/IBM/SCA
DISTRIBUCIÓN
1.- Rectoría
1.- Prorectoría
1.- Contraloría Universitaria

