EXENTO

REPÚBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DIRECCIÓN JURÍDICA

AUTORIZA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y COVARRUBIAS & SILVA LTDA.

SANTIAGO, 20.01.15 00362 .

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 relacionados 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 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, "Covarrubias & Silva Limitada" es una empresa de reconocido prestigio en este ámbito de asesorías, que puede representar a la Universidad de Santiago de Chile para la tramitación de patentes, y la ha representado ya en un conjunto de solicitud de patentes en forma previa, lo que le permite al Estudio un conocimiento acabado del proceso de protección de la invención de la Universidad, una mejor concordancia en las respuestas de los informes periciales, tanto a nivel nacional como extranjero, además de una relación coordinada con los Estudios extranjeros que administran patentes en los otros países, por lo cual una sustitución de la asesora implicaría pérdida y costos para la Universidad.

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.

5.- Que, por un error formal, según da cuenta el Of. Ord. N° 546, de 2014, de la Dirección Jurídica, el contrato suscrito entre las partes omitió la referencia a una cláusula "Octava", pasando de la Séptima a la Novena, no afectando aquello el fondo de la convención entre las partes.

RESUELVO:

1.- Apruébase el "Contrato de Prestación de Servicios" entre la Universidad de Santiago de Chile y "**Estudio Covarrubias & Silva Limitada** ".

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En Santiago de Chile, a 17 de marzo de 2014, entre:

Estudio Covarrubias & Silva Limitada, RUT N°76.118.314-1, representada por don Arturo Covarrubias V., Cédula de identidad N° 8.777.581-K, ambos domiciliados para estos efectos en Enrique Foster Sur número 39 piso 9, de la Comuna de Las Condes, Santiago, en adelante indistintamente denominada la "Asesora"; 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" o "UdeSantiago", 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; (b) la información que llegue a estar disponible para el público por causas ajenas a la Asesora; (c) aquella cuya divulgación haya sido requerida por o deba ser presentada a alguna autoridad debidamente facultada por la ley o producto de un procedimiento judicial o administrativo; y (d) la información cuya publicación o divulgación pública haya sido aprobada previamente y por escrito 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 contrato, 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 materia de este contrato, 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.

El precio de la asesoría se determinará según las gestiones realizadas, y en conformidad al listado de precios que se detalla a continuación:

DETALLES	TARIFAS OFICIALES	TARIFAS C&S	TOTAL
Preparación de hoja técnica, reivindicación de propiedad si corresponde y adaptación de memoria y pliego de reivindicaciones conforme reglamentación interna y legislación chilena	1 UTM	50 UF	50 UF
Preparación de hoja técnica, reivindicación de prioridad si corresponde	1 UTM	40 UF s/cobro por horas adic.	40 UF+ 1UTM
Acompañar documentos de poder, cesión de propiedad, pago pericial informe de búsqueda internacional, gestiones de publicación y de concesión, etc. Contestación de Informe Preliminar (Patentes de Invención/Modelos de utilidad/Diseños Industriales)	N/A	3UF (Contest. Inf. Preliminar por omisión de solicitud)	3UF
Patentes de Invención Depósito, preparación y presentación de escrito (valor fijado anualmente por INAPI, el cálculo es aproximativo y depende de la variación del dólar)	$438.000	3UF	$438.000 + 3UF
Modelos de Utilidad Depósito, preparación y presentación de escrito (valor fijado anualmente por INAPI, el cálculo es aproximativo y depende de la variación del dólar)	$352.000	3UF	$352.000 + 3UF

Diseño Industrial Depósito, preparación y presentación de escrito (valor fijado anualmente por INAPI, el cálculo es aproximativo y depende de la variación del dólar)	$294.000	3UF	$294.000 + 3UF
Se informa en cada caso, y su valor depende de la complejidad del tema y del tenor de las observaciones del pleito	N/A	Desde 10 UF (sin cobro por hora)	Desde 10 UF
Retiro de extracto, revisión y entrega. Carta reporte. El costo de la publicación en el Diario Oficial es variable y depende de la imagen que debe incluirse y de la extensión del titulo de la solicitud.	Cálculo efectuado por INAPI	4UF	
Patentes de Invención Obtención de Resolución. Gestión de pago de impuesto final de concesión y de obtención de título. Preparación y presentación de escrito que acredita pago.	1er decenio 3 UTM. 2° dec. 4UTM	3UF	7UTM + 3UF
Modelos de Utilidad y Diseños Industriales Obtención de Resolución. Gestión de pago de impuesto final de concesión y de obtención de título. Preparación y presentación de escrito que acredita pago.	1er quinq. 1UTM. 2° quinquenio 1UTM	3UF	2UTM + 3UF
Búsqueda de antecedentes Estado de la Técnica	N/A	50UF	50UF
Análisis comparativo entre patentes	N/A	40UF	40UF
Análisis en base datos INAPI	N/A	20UF	20UF

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 cesible de la misma. La Universidad tendrá un plazo de 30 días desde su recepción para reclamar el contenido la factura o nota de cobranza, conforme a la Ley 19.983. Pasado el plazo antes referido, si no hubiere reclamado el detalle de los servicios cobrados, procederá al pago de la misma, así como de las notas de cobranzas o facturas emitidas por corresponsales extranjeros.

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 contrato 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.

Existirá conflicto de interés cuando dos partes realicen peticiones o gestiones que resulten incompatibles, tales como que una presente una solicitud y la otra deduzca una oposición contra la misma.

Cuando corresponda, de acuerdo con la legislación, la Asesora pondrá en conocimiento de la Universidad, la existencia de determinadas solicitudes que pudieran eventualmente entrar en conflicto con derechos de propiedad industrial pertenecientes a la Universidad cuya custodia haya sido encargada a la Asesora. Corresponderá a la Universidad determinar si deduce o no oposición contra esas nuevas solicitudes. En caso que la Universidad decida deducir oposición, se generará un conflicto de interés si es que la nueva solicitud cuenta también con el patrocinio de la Asesora. Lo mismo ocurrirá si un tercero, que cuenta con el patrocinio de la Asesora, le instruye a deducir una oposición contra una solicitud presentada por la Universidad.

En caso de conflicto de interés, la Asesora deberá abandonar la tramitación del caso más nuevo en su cartera, salvo otro acuerdo entre las partes.

La Asesora no traspasará ninguna información de la Universidad protegida por secreto profesional a terceras partes ni viceversa, limitándose a notificar a la Universidad la existencia del conflicto de interés en caso que las peticiones o gestiones de la Universidad sean más nuevas respecto de las de terceros, situación en la cual devolverá a la Universidad toda la información proporcionada por ella, junto con dicha notificación.

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 la obligación de la asesoría respecto a los artículos Cuarto y Quinto.

Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad tendrá la facultad de poner término unilateral y sin expresión de causa al presente convenio, enviando aviso escrito con a lo menos un mes de anticipación a la fecha en que dicho término haya de producir efectos. El término del presente convenio se entiende sin perjuicio del desarrollo de los servicios que a su amparo se ejecuten los que continuarán hasta su

total cumplimiento. Por su parte, en tal caso, la Universidad mantendrá su obligación de pagar tales servicios de acuerdo con las normas establecidas en este contrato.

DÉCIMO TERCERO: **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 CUARTO: **Ejemplares.**

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

DÉCIMO QUINTO: 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. La personería los representantes del Estudio Covarrubias & Silva Limitada constan en escritura pública de fecha 15 de octubre de 2010 otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur. Repertorio N° 42.196. 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 de las partes.

3.- Los gastos que irrogue el cumplimiento del contrato aprobado por la presente resolución serán solventados con cargo a alguna de las cuentas de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID – RECTOR

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

Saluda atentamente a usted,

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE SECRETARIO GENERAL

GUSTAVO ROBLES LABARCA
SECRETARIO GENERAL

JMZC/GRL/JBM/SCA
DISTRIBUCIÓN:
1.- Rectoría
1.- Prorrectoría
1.- VRIDEI
1.- Contraloría Universitaria
1.- Secretario General
1.- Dirección Jurídica
2.- Oficina de Partes
1.- Archivo Central
Resoluciones/2014/Res Ap Contrato Prestación de Servicios Covarrubias
14373