



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

Santiago, 13 de julio de 2010
DIP/083-10

Señor
Óscar Carbó
Oficina de Patents i Llicències
Universitat Politècnica de Catalunya
Presente

Ref.: Envía Acuerdo entre UPC y UC

Estimado señor Carbó:

En el marco de las actividades de patentamiento de la invención denominada "**Sistema Sapacán**", anexo el siguiente documento:

1. Acuerdo específico entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre la cotitularidad de la invención denominada "Sistema Sapacán" (1 copia original, firmada)

Agradeceré comunicarnos una vez que haya recibido esta carta. Si hay cualquier consulta o comentario, no dude en comunicarse con nosotros.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Carla Ballesteros
Coordinadora de Propiedad Intelectual
Vicerrectoría de Investigación

ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, SOBRE LA COTITULARIDAD DE LA INVENCIÓN DENOMINADA "SISTEMA SAPACAN".

En Barcelona 07 de junio de 2010

REUNIDOS

De una parte el señor Antoni Giró i Roca, Rector Magnífico de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con NIF núm. Q-0818003 F y con domicilio en la calle Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona, nombrado por decreto 47/2010, de 30 de marzo (DOGC núm. 5600, del 1 de abril), como representante legal de esta institución, en virtud de las competencias previstas en los Estatutos de la UPC, aprobados por Decreto 225/2003, de 23 de setiembre (DOGC núm. 3982, de 7 de octubre).

Y de otra, don Guillermo Marshall Rivera, en su calidad de Rector (S) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, según consta de escritura pública de fecha 1 de abril de 2010, otorgada ante Notario Público Interino de la Décima Notaría de Santiago don Felipe Acuña Bellamy; ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°340 de la ciudad y comuna de Santiago, República de Chile, en adelante también denominada "UC".

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente acuerdo y, al efecto

EXPONEN

1.- Que como consecuencia del trabajo de investigación que han realizado conjuntamente las Universidades que suscriben el presente acuerdo y en los que han participado, por cuenta de la UPC, D. Santiago Royo y por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, D. Vincent Suc, se ha desarrollado una nueva invención denominada "Sistema de posicionamiento para corrección de aberraciones Sapacan".

2.- Que la citada invención es susceptible de patente y, por consiguiente, de explotación.

Por ello, ambas partes

ACUERDAN

Suscribir el presente Acuerdo de Cotitularidad, que se registrará por las siguientes reglas:

PACTOS

Primera.- COTITULARIDAD DE LOS RESULTADOS.

La titularidad de la invención conjunta indicada en el exponiendo 1º de este acuerdo, corresponde en las proporciones: cincuenta por ciento (50 %) a la URC y cincuenta por ciento (50 %) a la UC, dividiéndose en idéntica proporción los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

Segunda.- INSCRIPCIÓN DE LAS PATENTES

La gestión y tramitación de la solicitud de patente para España y en otros países corresponderá a la UPC por lo que el presente contrato sirve de autorización expresa para cualquier actuación que la citada Universidad deba realizar, incluyendo los correspondientes trámites administrativos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras entidades semejantes en otros países.

Los gastos de la inscripción y defensa de la patente ante las autoridades correspondientes serán abonados por ambas partes en proporción a su cuota de propiedad sobre la invención.

Los costos de la tramitación de la solicitud de patente deberán ser informados diligentemente por la UPC, previamente a la UC, la que los deberá aceptar por escrito, con anterioridad a su ejecución.

En el caso de que una de las partes no cuente con fondos para los fines expuestos en el párrafo anterior, podrá negociar con la otra parte de manera de no entorpecer dichas actividades.

En el caso de que alguna de las dos partes desee realizar transferencia del porcentaje de participación sobre los derechos de propiedad industrial de la Invención a terceras partes, sea total o parcialmente, deberá informar con anterioridad a la otra parte y consultar a las contrapartes, en el tiempo oportuno, sobre este hecho.

En el evento que cualquiera de las partes se interese en vender o transferir la propiedad sobre estos derechos de propiedad intelectual, los titulares de la patente tendrán prioridad en la compra respecto de terceros y, en tal caso, el valor de referencia será fijado de común acuerdo entre las partes.

Tercera.- EXTENSIÓN Y DEFENSA DE LA PROTECCIÓN

La extensión de la protección a otros países será acordada por escrito por las partes; de no estar interesada alguna de ellas la otra podrá continuar en su nombre, adquiriendo todos los derechos y obligaciones sobre los resultados en aquellos países que realice por sí misma la solicitud; en todo caso, ambas partes respetarán las condiciones suscritas en este Acuerdo, en relación con el reparto de beneficios y gastos generales de mantenimiento de la patente en los países en que acuerden requerir la patente.

Para efectos de aminorar costos por la tramitación de la patente y tener más plazo de financiamiento para tramitaciones en fases nacionales, se acuerda presentar una solicitud de patente bajo el *Patent Cooperation Treaty* (PCT), la cual será presentada por la Universitat Politècnica de Catalunya, previa consulta a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cualquiera de las partes podrá renunciar en los términos establecidos en la cláusula octava, a sus derechos sobre la extensión de la protección a otros países.

En caso de defensa de la patente en cualquiera de los países en los que la misma estuviera inscrita, los gastos correspondientes serán repartidos en proporción a sus cuotas de titularidad y no podrán iniciar acciones que puedan dañar los intereses comunes ni llegar a acuerdos con terceros sin contar con la autorización previa y escrita de la otra parte.

Cuarta.- MANTENIMIENTO EN OTROS PAÍSES

Los gastos de mantenimiento de la patente en otros países correrán a cargo de la entidad solicitante en dichos países, manteniendo la proporción indicada en el pacto primero, en el caso de una solicitud conjunta.

Quinta.- NEGOCIACIÓN TRANSFERENCIA Y REPARTO DE BENEFICIOS.

Ambas entidades acuerdan que tanto la UPC como la UC pueden desarrollar negociaciones tendentes a la explotación de la patente, así como a la concesión de licencias de explotación en exclusiva o no de la invención.

En el supuesto de licencias o cualquier otro negocio jurídico con la invención, la parte negociadora lo comunicará previamente a la otra parte quien podrá manifestar lo que considere oportuno. Los cotitulares colaborarán, en la medida de sus posibilidades, en las actividades que sean necesarias para una mejor explotación de la invención. Se respetará en todo caso los derechos económicos que le corresponde a la cotitular de la invención.

Las negociaciones a las que se hace referencia en los puntos anteriores, se desarrollarán bajo la premisa preferente, aunque no exclusiva, de conseguir la mejor oferta. Ambas partes podrán oponerse a una licencia en exclusiva en sus respectivos países cuando puedan representar un perjuicio a sus intereses.

El posible contrato de licencia de patente se firmará por ambos titulares de la patente. Las partes acordarán con el licenciataria la forma en que éste deberá hacer efectivos los pagos correspondientes.

Previo a cualquier toma de decisión respecto de la tramitación de la patente, firmas y contratos o convenios de comercialización la UPC deberá obtener la autorización o conformidad por escrito de la UC. Ambas partes deberán comunicar sus decisiones respecto a estas materias diligentemente, en el tiempo oportuno.

Sexta.- INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES

Ambas partes intercambiarán información periódicamente sobre la negociación, gestión y balances económicos referentes a la patente.

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente contrato, se establecen las siguientes direcciones:

UC: Contacto: Carla Ballesteros León
 Dirección: Av. Del Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Chile
 Teléfono: 3542685
 Fax: 3542280
 E-mail: cballestero@uc.cl

UPC: Contacto: D. Òscar Carbó Rodríguez
 Dirección: Oficina de Patents i Llicències
 Universitat Politècnica de Catalunya
 Edif. Nexus II
 C. Jordi Girona, 29
 08034 Barcelona, España
 Teléfono: 93 4134068
 Fax: 93 4137631
 E-mail: oscar.carbo@upc.es

Las partes se comprometen a informar los cambios de domicilio a efecto de comunicación de cualquier extremo relativo a sus obligaciones en la tramitación de los títulos de propiedad industrial o intelectual, acuerdos de comercialización, etc.

Séptima.-DURACIÓN

El presente contrato surtirá efectos desde la fecha de su firma y mantendrá su validez en tanto se encuentren en vigor los títulos de propiedad intelectual e industrial a que puedan dar lugar los resultados del exponiendo 1º, así como los contrato firmados al amparo del presente acuerdo.

Octava.- RENUNCIA O ABANDONO

Cualquiera de las partes, podrá renunciar a los derechos y obligaciones derivados del presente acuerdo, debiendo comunicarlo expresamente a la otra parte con suficiente antelación para que esta puede ejercer los derechos correspondientes, que en el caso de patentes u otros títulos de propiedad intelectual o industrial será la fecha última para la toma de decisión que condicionará el mantenimiento del derecho.

La parte interesada en la extensión de la patente a otros países la podrá llevar a cabo a su cargo y nombre, adquiriendo todos los derechos y obligaciones sobre la patente en aquellos países en que realice por sí misma la solicitud.

Cualquier renuncia o abandono de los derechos derivados del presente acuerdo se realizará por escrito.

En cualquier caso, la entidad renunciante, se asegurará de que todos sus investigadores que consten como inventores en la solicitud de patente, se comprometen a colaborar para la continuación de la tramitación de la patente, facilitando la firma de documentos y la notificación de posibles cambios en su domicilio, manteniéndose localizados en todo momento. La entidad renunciante cumplirá con las obligaciones adquiridas hasta el momento de la renuncia.

Novena.- JURISDICCIÓN

UPC y la UC se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir entre las partes.

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a un Tribunal arbitral de conformidad con las normas de la Cámara de Comercio Internacional. La sede del arbitraje será España, el idioma del arbitraje será el español y la ley corresponderá a la norma general de Derecho Internacional de resolución de Conflictos, sin perjuicio de que los árbitros puedan resolver sus conflictos como arbitradores, basados en la equidad.

Décima.- COMPARECENCIA ESPECIAL

Presente en este acto comparece doña María Cristina Depassier Terán, Decano de la Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien toma conocimiento y acepta todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente instrumento.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente acuerdo por duplicado, en lugar y fecha arriba indicados.



POR UC

Rector (S) Guillermo Marshal Rivera



POR UPC

Rector D. Antoni Giró Roca