

“SERVICIO LEGAL EXTERNO EN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”

1. ÁREA USUARIA

Subgerencia Asuntos Administrativos de la Gerencia Legal del Banco de la Nación.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar los servicios de asesoría legal externa especializada en Derecho de Propiedad Intelectual, orientada a la gestión, protección, vigilancia y renovación de marcas, signos distintivos y nombres de dominio de titularidad del Banco de la Nación, incluyendo el monitoreo permanente ante el INDECOPI y demás organismos competentes, a fin de asegurar la vigencia, titularidad e integridad del portafolio de activos intelectuales del Banco de la Nación frente a terceros

3. FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO

Minimizar los riesgos legales respecto a la posición del Banco de la Nación, en adelante BN, en marco de las operaciones vinculadas a la inscripción de marcas, signos distintivos, así como nombres de dominio que el BN tenga inscritos o desee registrar, para una gestión eficiente, frente a sus clientes y terceros.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

- Asegurar la vigencia, titularidad e inscripción oportuna de marcas, signos distintivos, así como nombres de dominio en marco de la gestión de las áreas internas del Banco de la Nación.
- Garantizar la reducción de los riesgos legales respecto a la posición del Banco de la Nación, con relación a los temas de Propiedad Intelectual.

5. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI:

Objetivo Estratégico 08: Optimizar la eficiencia de los procesos

6. ANTECEDENTES (NO CORRESPONDE)

7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- **DESCRIPCIÓN:** Servicio legal externo en Derecho de Propiedad Intelectual.

- **ACTIVIDADES:**

1. Revisar y evaluar los casos propuestos, expuestos y alcanzados por la Subgerencia Asuntos Administrativos de la Gerencia Legal, referidos a signos distintivos y nombres de dominio, los mismos que tienen carácter confidencial para todos los efectos.
2. Elaborar y presentar los informes de diagnóstico, evaluación, de estrategia de defensa y recomendaciones, en los casos que corresponda sobre signos distintivos y nombres de dominio.

Deberá ejercer estas obligaciones, de acuerdo con los lineamientos o instrucciones impartidas por el personal autorizado de la Subgerencia Asuntos Administrativos de la Gerencia Legal.

3. Ejercitar las acciones de asesoría legal con la adecuada diligencia, dentro de los términos y plazos previstos por la respectiva normativa legal, sujetándose a las reglas de la ética profesional. En ese sentido, entre otros aspectos, deberá:
 - a) Elaborar y presentar oportunamente los informes y demás documentación que sea necesaria a efecto de asegurar la eficaz y eficiente asesoría legal especializada al BN.

- b) Emitir opinión respecto a la información que, de ser el caso, solicite el Órgano de Control Institucional del BN, SBS, PCM, FONAFE, Contraloría, etc., respecto a las medidas correctivas indicadas por dicho órgano; así como la forma adecuada en la que deberán ser implementadas.
- c) Seguimiento y monitoreo diario de los signos distintivos y/o nombres de dominio de titularidad del BN a fin de asegurar la vigencia y titularidad de los mismos, para lo cual alertara oportunamente cuando un tercero presente la solicitud del registro de un signo distintivo y/o nombres de dominio que pueda ser semejante o confundible con algún signo distintivo y/o nombre de dominio de titularidad del BN o cuando estén siendo usados por terceros. Ante situaciones como la descrita precedentemente, el proveedor deberá ejercer los mecanismos legales previstos en el ordenamiento de la materia para defender los intereses del BN.
- d) Informar inmediatamente al BN por medio electrónico en caso advierta el uso y/o la presentación de solicitudes de registro por parte de terceros, respecto a algún signo distintivo y/o nombre de dominio que guarden similitud con los que el BN tenga registrados a su nombre ante el INDECOPI o que puedan generar confusión en torno a los mismos.
- e) Comunicar, con una antelación no menor a noventa (90) días calendario los registros de signos distintivos y/o nombres de dominio que se encuentren próximos a vencer para efectos de que la Subgerencia Asuntos Administrativos de la Gerencia Legal realice de manera oportuna el trámite interno respectivo frente a la renovación de los mismos.
- f) Tramitar ante INDECOPI, el registro o renovación, según sea el caso, de los signos distintivos que son de titularidad del BN y de los que considere en un futuro registrar.

La persona natural o jurídica que brindará el servicio queda estrictamente prohibida de usar nombres o signos distintivos del Banco de la Nación para cualquier comunicación interna o externa, entendiéndose como signos distintivos palabras, lemas o frases que identifiquen al Banco, así como, imágenes, símbolo, gráficos, logotipos y sonidos.

Asimismo, para la contratación de personas naturales, el área usuaria deberá indicar, en base al objeto de contratación y actividades a desarrollar, el contratista se constituye o no se constituye como **SUJETO OBLIGADO** para presentar declaración jurada de intereses

De igual forma, según lo dispuesto en la Ley N° 31559 - Ley que crea el Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado y la Directiva N° 013-2024-CG/PREVI - Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado, el área usuaria deberá calificar si la contratación obedece a un servicio de consultoría cuando solicite los siguientes servicios:

- Servicios de consultoría
- Asesoría
- Estudios técnicos
- Supervisiones
- Proyectos
- Investigaciones
- Auditorías
- Diseños
- Inspecciones y similares.

Para que el área usuaria califique el servicio solicitado en relación a los supuestos señalados anteriormente, es necesario que verifique previamente el cumplimiento concurrente de estas condiciones:

- Que el objeto, actividades, y/u obligaciones a realizar en el servicio contratado revista cierta especialización o complejidad.

- Que tales características del servicio hayan conllevado a que se establezca un perfil profesional altamente calificado.

Si el servicio se encuentra calificado se procederá a registrar la contratación en el Sistema de Registro para el Control de Contratos de Consultoría del Estado – SIRICC de la Contraloría General de la República.

Teniendo conocimiento de lo anteriormente mencionado, se deberá definir si la contratación (**SI CALIFICA**) como un servicio de consultoría.

8. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL. (NO CORRESPONDE)

9. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (NO CORRESPONDE)

10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Los requisitos del proveedor para servicios son:

- Persona natural o jurídica, con RUC en estado activo y habido.
- Contar con RNP vigente – Registro de servicios o Consultor de obras, para contrataciones superiores a 01 UIT.
- No tener impedimento para contratar con el estado, conforme a lo dispuesto el artículo N° 30 de la Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo N° 39 de su Reglamento.
- Software de monitoreo o vigilancia de signos distintivos y/o nombres de dominio, el cual se acreditará con cualquier documento (*no declaración jurada ni documento emitido por el mismo proveedor*) que demuestre de manera fehaciente que el proveedor cuenta con dicho software.

HABILITACIÓN (NO corresponde)

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (Obligatorio)

El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 50,000.00 (*Cincuenta Mil con 00/100 Soles*) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de contratación, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de su cotización que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares: Asesoría legal en temas vinculados a Derecho de Propiedad Intelectual.

La experiencia se acredita con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación.

PERSONAL PROPUESTO:

Formación Académica:

- Abogado titulado, colegiado y habilitado.
- Título y/o egresado en Maestría en/de: Derecho de Propiedad Intelectual.

Acreditación: Con copia simple de constancia, diploma u título que acredite la formación académica requerida.

Experiencia:

- Experiencia específica mínima de cinco (5) años en materia de Propiedad Intelectual.

Acreditación: La experiencia solicitada se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copias de certificados o (iv) copia de cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

11. VISITA TECNICA (NO corresponde)

12. ENTREGABLE (S): (NO corresponde)

13. ÉTICA, ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO:

A la recepción del documento contractual, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del contrato menor o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Asimismo, declara no tener, ni conocer actualmente ningún conflicto de interés para la ejecución de prestaciones contratadas. Por otro lado, se compromete a informar, de manera inmediata, al área usuaria y a la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado (integridadbn@bn.com.pe) en caso tome conocimiento de una situación de conflicto de interés, debiendo inhibirse inmediatamente de intervenir en las actividades que directa o indirectamente se relacionen con el conflicto de interés advertido.

En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete –en lo que le resulte aplicable- a cumplir en todo momento con lo establecido en el Código de Ética del Banco y normas de integridad publicadas en <https://www.bn.com.pe/integridad/integridad.asp>

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte del Banco de la Nación no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada.

15. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (NO corresponde)

16. RECURSOS A SER PROVISTOS DEL PROVEEDOR (NO corresponde)

17. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio se desarrollará en un plazo (365) días calendario, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la orden de servicio en el PLADICOP y/o vía correo electrónico o suscripción del contrato en caso este supere el año fiscal, según corresponda.

18. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En la ciudad de Lima, fuera de las instalaciones del Banco.

19. FORMA DE PAGO

El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles; de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley General de Contrataciones Públicas.

El Banco de la Nación realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Soles (S/) y en doce (12) pagos de idéntico valor.

Para iniciar el trámite de pago, deberá presentar en el Módulo de Logística de la Gerencia de Administración y Logística – Avenida Javier Prado Este N° 2499, San Borja, Lima, en el horario de 09:00 horas a 16:00 horas, la siguiente documentación:

- Carta simple dirigida a la Subgerencia Compras.
- Comprobante de pago.
- Copia simple del documento de contratación.
- Acta de Conformidad de la prestación periódica del servicio, emitida por la Subgerencia Asuntos Administrativo de la Gerencia Legal.

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes Módulo de Logística de la Gerencia de Administración y Logística – Avenida Javier Prado Este N° 2499, San Borja, Lima, en el horario de 9:00 am a 16:00 horas

20. RESPONSABLE DE DAR CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN

Según lo señalado en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas:

La conformidad será emitida por la Subgerencia Asuntos Administrativos de la Gerencia Legal del Banco de la Nación, previa presentación por parte del contratista del informe mensual de actividades en un plazo máximo de (7) días calendario o desde el día siguiente de recibido el entregable o máximo veinte (20) días en caso se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías.

21. CONFIDENCIALIDAD

EL PROVEEDOR se obliga a guardar estricta reserva sobre toda la información relacionada con EL BANCO y que sea de su conocimiento en el curso del cumplimiento de sus prestaciones, la cual no podrá ser utilizada sin previa autorización de este último, configurándose en causal de resolución de pleno derecho el incumplimiento de la indicada obligación, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar. En este contexto, toda la información referida a clientes, personal, contabilidad, finanzas, productos, tráfico de llamadas telefónicas, tráfico de Internet, mensajería electrónica, actividades de comercialización, planes de negocio, acuerdos y actas de directorio, técnicas de marketing, procesos, servicios, políticas de precios, estrategias, buenas prácticas, metodología de trabajo, especificaciones técnicas, hardware, software, diseños, planos, dibujos, prototipos, nombres o marcas comerciales, modelos, descubrimientos, investigaciones, desarrollos, procesos, procedimientos, propiedad intelectual, sistemas de seguridad, estructura y distribución de las oficinas, sucursales y agencias, y también toda aquella información obtenida de terceras partes para EL BANCO, se considera confidencial y está considerada como parte de la obligación de reserva absoluta que asume EL PROVEEDOR por el presente instrumento. La obligación de mantener la confidencialidad de la información subsistirá incluso luego de finalizado la contratación.

22. PENALIDAD

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

Las penalidades serán aplicadas según lo señalado en el artículo 119 y 120 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato menor, se aplica al proveedor una penalidad por cada día de atraso que le sea imputable.

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10% del monto del contrato o, de ser el caso del entregable correspondiente

En todos los casos, la penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para Bienes y Servicios F= 0.40

Una vez que se llega al monto máximo de la penalidad por mora, la entidad contratante puede optar por resolver el contrato menor.

23. OTRAS PENALIDADES (No corresponde)

24. RESOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y artículo 229 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Se puede resolver la contratación, en los siguientes casos:

- a. Por incumplimiento de alguna de LAS PARTES de las obligaciones asumidas en los términos de referencia, para lo cual la parte perjudicada con el incumplimiento deberá notificar a la otra parte comunicando la causal invocada.
- b. Por incumplimiento del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses conforme a las normas aplicables, o la presentación tardía, incompleta o falsa, solo en el caso que el servicio sea prestado por persona natural con obligación de presentar declaración jurada de intereses de acuerdo con lo señalado por el área usuaria.
- c. El BANCO puede resolver la contratación cuando la penalidad aplicada excede el 10% del monto contractual.
- d. De corresponder a servicios profesionales de asesoría, servicios de consultoría y servicios legales: la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
- e. Paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- f. Por mutuo acuerdo entre el proveedor y el Banco de la Nación, previa solicitud el área usuaria.
- g. Por caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite al Banco de la Nación de manera definitiva continuar con la contratación.
- h. Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.

25. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación.

26. CLÁUSULA GESTION DE RIESGOS:

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación

27. OTROS CARACTERISTICAS QUE SEAN RELEVANTES PARA LA CONTRATACIÓN

Esta contratación de servicios corresponde a la necesidad del área y se ratifica no estar dividiendo la contratación (FRACCIONANDO), para evadir la aplicación de un procedimiento de selección mayor a las 08 UIT. Asimismo, se ha verificado que el presente requerimiento NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO en el PAC; en caso de tratarse de una necesidad imprevista se procederá con lo dispuesto en el artículo 50° de la Ley N° 32069 y artículo 45° de su reglamento.

Se ha verificado que el objeto de contratación no se encuentra en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (<https://www.gob.pe/8194-consultar-el-listado-de-bienes-y-servicios-comunes-lbsc>), así como en la relación de las fichas de homologación (<https://central.perucompras.gob.pe/homologacion/relacion-fichas-homologacion-aprobadas.php>).

En todo lo no previsto expresamente en el presente termino de referencia, resulta aplicable la Ley General de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF