

004010-002270-17



**UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA -  
INGENIERÍA – TECNOLOGÍA – PROCESOS- ITP S.R.L.**

En la ciudad de Montevideo, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, entre **POR UNA PARTE:** la Universidad de la República – (en adelante UDELAR), representada por el Rector Dr. Roberto Markarian, con domicilio en Avenida 18 de Julio número 1824; por otra parte: INGENIERÍA – TECNOLOGÍA – PROCESOS, ITP S.R.L. (en adelante, ITP), representada por Rafael Píriz Asuaga, con domicilio en Dr. Joaquín Requena 1791 CP 11200 - Montevideo, convienen lo siguiente:

**PRIMERO.- ANTECEDENTES.-**

1) ITP es una sociedad de responsabilidad limitada, constituida con fecha 7 de agosto de 1996 que tiene como objeto “Montajes mecánicos y eléctricos, construcción de máquinas y equipamientos, proyectos y diseño de ingeniería eléctrica, mecánica, química, civil y sanitaria – entre otros-, y importación y exportación”.

2) De acuerdo a la Ley Orgánica de la UDELAR, compete a ésta impartir enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura así como el desarrollo y difusión de ésta, impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas, y contribuir al estudio de los problemas de interés general.

3) En virtud de investigaciones desarrolladas por un Equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias integrado por Nicolás Benech, Gustavo A. Grinspan, Sofía Aguiar y Carlos Negreira, se presentó ante la DNPI la patente de invención N° 36047A, titulada “Método y equipo para la medida no invasiva de elasticidad en sólidos blandos mediante ondas de superficie”.

4) En el marco del Programa de Vinculación Universidad- Sociedad y Producción, Proyectos co-financiados Universidad y Sector Productivo, Modalidad 1, año 2014, el equipo mencionado, bajo la responsabilidad de Nicolás Benech y con ITP como contraparte, presentó el proyecto “Puesta a punto y sistematización de un método elastrográfico para uso en la industria cárnica”, en el cual UDELAR aportó la suma de \$ 398.276,21 e ITP la suma de \$ 200.000.

5) En virtud de las actividades mencionadas, se desarrolló un método elastrográfico que podría poseer diferentes aplicaciones (en adelante INVENCION), con importantes diferencias al referido en el numeral 3 de este capítulo, siendo de interés de UDELAR la protección de los derechos de propiedad intelectual correspondientes a efectos de su adecuada utilización.



6) Dado que ITP ha expresado su interés por integrar la INVENCIÓN en sus actividades de fabricación y comercialización para su uso en procesos de carnes y derivados, y estando UDELAR dispuesta a licenciar los derechos de propiedad intelectual correspondientes para dicho campo de aplicación, surge la necesidad de acordar las condiciones para la protección de los derechos señalados así como el licenciamiento respectivo.

#### **SEGUNDO.- OBJETO.-**

El presente Convenio tiene como objeto regular las condiciones de licenciamiento de la INVENCIÓN a ITP, la colaboración de ITP en los costos del patentamiento de la INVENCIÓN, así como la colaboración de las partes en la puesta a punto del dispositivo para el mercado.

#### **TERCERO.- PROPIEDAD INTELECTUAL y PATENTAMIENTO.-**

(1).- En una primera etapa, UDELAR presentará una solicitud de registro de patente provisional de la INVENCIÓN ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Dentro del año de presentada la primera solicitud, UDELAR presentará una solicitud de registro de patente ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, una solicitud de registro de patente ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) de Paraguay, así como una solicitud internacional en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

(2).- Asimismo, UDELAR presentará una solicitud de patente de invención ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI) en Uruguay.

(3).- La tramitación y costos de la estrategia de patentamiento referida en el numeral 1, se realizará en base a los siguientes criterios:

a) UDELAR presentará en setiembre del presente año una postulación al Programa de Apoyo a Patentamiento de invención y modelos de utilidad de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

b) ITP aportará la suma \$ 120.000 (ciento veinte mil pesos uruguayos). Dicho monto será depositado por ITP en la cuenta que UDELAR indicará, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la firma del presente Convenio.

c) Durante el período de duración de este Acuerdo, serán por cuenta de ITP los demás costos de tramitación, gestión y mantenimiento de los registros de patentes en



UNIVERSIDAD  
DE LA REPUBLICA  
URUGUAY

Argentina y Paraguay, cuyo mantenimiento y tramitación respondan al interés comercial de ITP. En caso de que ITP decida no continuar con el trámite o mantenimiento del registro respectivo, deberá informarlo a UDELAR con una antelación de al menos 30 días, la que podrá resolver continuar con el trámite o mantenimiento del registro, produciéndose la caducidad de la LICENCIA en el respectivo país.

d) En el caso que la ANII se expida en forma negativa sobre la postulación al Programa de Apoyo a Patentamiento de invención y modelos de utilidad, las partes deberán negociar una nueva estrategia de patentamiento y quien asumirá los costos correspondientes, teniendo en cuenta los aportes ya realizados por ITP.

(4).- La solicitud de registro ante la DNPI referida en el numeral 2 de esta cláusula, será presentada y tramitada por la UDELAR en el marco del Convenio firmado entre ésta y la DNPI-MIEM con fecha 8 de agosto de 2014.

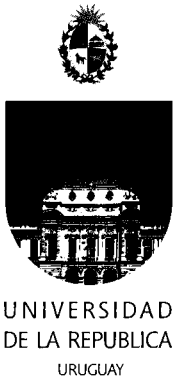
(5).- Cuando corresponda la entrada en la fase nacional de la solicitud PCT, UDELAR decidirá los países o regiones respectivas para efectuar el registro.

Si existiera interés de ITP en que se realice el registro en determinado país, UDELAR presentará la solicitud respectiva. Todos los gastos correspondientes de registro y mantenimiento, serán de cargo de ITP, quedando en tal caso el presente Acuerdo de licencia automáticamente extendido únicamente para dicho país o países. A estos efectos, ITP deberá manifestar su interés de registro en determinado país antes de los 24 meses contados desde la fecha de prioridad de la solicitud de patente, y deberá depositar los montos correspondientes a cada registro en que esté interesado antes de los 28 meses de dicha fecha. En el caso de los países de Europa, ITP deberá asimismo haberse manifestado previamente de conformidad a lo establecido en el numeral 1 literal b) de la cláusula Cuarta.

Serán por cuenta de ITP todos los costos de tramitación, gestión y mantenimiento de los registros de patentes presentados a su interés. En caso de que ITP decida no continuar con el trámite o mantenimiento del registro respectivo, deberá informarlo a UDELAR con una antelación de al menos 30 días, la que podrá resolver continuar con el registro o mantenimiento, produciéndose la caducidad de la LICENCIA en el respectivo país.

UDELAR tendrá a su cargo las tareas relativas a la tramitación de los registros acordados.

(6).- En todas las solicitudes de registro de derechos de propiedad intelectual se reconocerán como inventores a Nicolás Benech, Sofía Aguiar, Carlos Negreira y Gustavo



Grinspan.

(7).- UDELAR podrá, por sí o en colaboración con un tercero, desarrollar nuevas investigaciones sobre la INVENCIÓN o el OBJETO PATENTABLE, y registrarlas a su nombre o con terceros.

(8).- Las mejoras que pueda realizar ITP sobre la INVENCIÓN o el OBJETO PATENTABLE deberán informarse a UDELAR en un plazo de 30 días desde el momento de realización de dichas mejoras.

#### **CUARTO.- LICENCIAMIENTO a ITP.-**

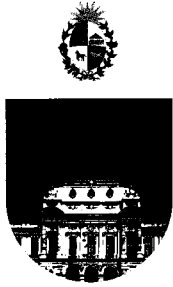
(1).- De acuerdo al objeto de este Convenio, UDELAR, por medio del presente concede a la ITP, quien en tal concepto adquiere, licencia con carácter exclusivo de fabricación y comercialización (en adelante LICENCIA) para explotar el objeto de la solicitud/es de patente y/o de la patente/s concedida/s sobre la INVENCIÓN (en adelante OBJETO PATENTABLE), limitada al territorio, duración y campo de aplicación que se señalan:

a) campo de aplicación: proceso de carnes y derivados para uso alimentario. No se incluye uso en humanos, ni en animales u otros seres vivos.

b) territorio: Uruguay, Argentina, Paraguay, y Estados Unidos, bajo la condición de que ITP colabore en los costos del patentamiento correspondientes en cada país, de conformidad con lo previsto en la cláusula Tercera. Si ITP no colabora con los costos, la licencia caducará respecto al país correspondiente.

Asimismo, si UDELAR, por interés de ITP, presenta una solicitud de patentamiento en cualquier otro país del mundo con excepción de los países de Europa que se regularán en el párrafo siguiente, la LICENCIA quedará automáticamente extendida para la explotación de los derechos de patente en dicho país, siempre que ITP se haga cargo de los costos del patentamiento correspondiente, de conformidad con lo previsto en la cláusula Tercera.

Sin perjuicio de cumplirse con lo establecido en la cláusula Tercera, numeral 5 de este Acuerdo, a efectos de que la prioridad antedicha opere y la presente LICENCIA pueda ser extendida a cualquier país de Europa, ITP deberá asimismo manifestar en forma expresa su interés en comercializar en determinado país de Europa en un plazo no mayor de doce meses desde la fecha de solicitada la patente provisional en EE.UU y acreditar dicho interés mediante prueba documental que compruebe que ha adoptado medidas con el objetivo de dicha comercialización. En caso que ITP no manifieste y acredite su interés en la forma y plazo señalados, UDELAR podrá conceder licencias a terceros dentro del campo de aplicación en cualquier país de Europa, previa notificación a ITP con una antelación de al menos 30 días.



UNIVERSIDAD  
DE LA REPUBLICA  
URUGUAY

c) duración: igual a la vigencia de la/s patente/s que se conceda/n, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 4 de esta cláusula en relación al plazo para que ITP comience con la comercialización del OBJETO PATENTABLE.

Toda vez que se haga referencia a la LICENCIA, se entenderá limitada al territorio, duración, y campo de aplicación señalados.

(2).- Se deja expresamente establecido que por el presente se confiere una licencia exclusiva a la ITP y no una cesión o transferencia del OBJETO PATENTABLE.

(3).- Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Quinta, se deja expresamente establecido que en el presente no se incluyen conocimientos adicionales al contenido del OBJETO PATENTABLE que hayan sido producidos por UDELAR por su propia actividad de investigación en el área. En caso de que ITP estuviera interesada en ellos, éstos serán objeto de un acuerdo complementario en el que se regularán las condiciones respectivas y las actividades de las partes.

(4).- La explotación deberá ser diligente e ininterrumpida; asimismo la comercialización de los productos que se obtengan por medio del OBJETO PATENTABLE deberá iniciarse en cada país en un plazo de (24) meses de solicitada la patente provisional, si no es así, caducará el licenciamiento en el respectivo país.

ITP proporcionará a UDELAR pruebas documentales que evidencien el comienzo de la comercialización en cada país, en un plazo no mayor a 15 días hábiles de dicho comienzo.

(5).- Las sublicencias o cesiones (enajenación) de la LICENCIA, sólo podrán otorgarse previo consentimiento escrito de la UDELAR y bajo la contraprestación que deberá quedar sujeta a las condiciones establecidas en el presente Acuerdo. En caso de transformación, fusión, escisión, rescisión parcial o todo cambio en la naturaleza societaria u organizativa de ITP, ello no implicará la transferencia de la LICENCIA concedida sin previo consentimiento escrito de UDELAR. En caso de quiebra, concurso o concordato de ITP se rescindirá automáticamente el presente.

En el contrato respectivo de sublicencia o cesión (enajenación), deberá regularse expresamente lo relativo a los costos de patentamiento correspondientes. ITP asumirá la responsabilidad de todos los actos que llevan a cabo los sub-licenciarios o cesionarios en relación con el presente Acuerdo, incluido el pago de la contraprestación, se hayan o no pagado a ITP.

En ningún caso el contrato de sublicencia podrá incluir la posibilidad de sublicenciar o ceder la sublicencia de la tecnología o asignar su posición contractual, sin la previa autorización escrita de la UDELAR.

ITP deberá remitir a UDELAR una copia auténtica de cada sublicencia o cesión otorgadas, en un plazo no mayor a los 10 días hábiles desde la celebración del respectivo



negocio.

(6).- Como contraprestación de la LICENCIA, UDELAR percibirá los pagos que se regulan en los literales siguientes de este numeral:

a) En caso de producción del OBJETO PATENTABLE por la propia ITP, ésta pagará a la UDELAR regalías calculadas respecto del valor neto de las ventas de los productos que se obtengan por medio del OBJETO PATENTABLE, siendo el porcentaje de regalías del 6 % sobre el valor neto de las ventas de tales productos, y generándose las mismas por toda operación de venta de los productos mencionados.

Se entenderá como valor neto de las ventas, el valor o precio que se factura por cada venta de los productos indicados en el párrafo anterior que se realice a terceros (o sea toda persona que no sea titular de la LICENCIA), excluidos todos los tributos actuales o futuros que graven en forma directa dicho precio o valor.

Se entenderá como venta, la venta propiamente dicha de los productos indicados, así como todo otro negocio jurídico a título oneroso en relación a los mismos.

b) En todo caso que ITP otorgue sub-licencias, el tercero sub-licenciatarario deberá pagar directamente a UDELAR el 50 % del precio que haya acordado ITP en pago del acuerdo de sub-licenciamiento respectivo, previa deducción de impuestos y gastos directos asociados a la sublicencia.

c) En todo caso que ITP celebre algún otro tipo negocio a título oneroso cuyo objeto sea la cesión (enajenación), de cualquier modo, de la licencia, el tercero (cesionario) deberá pagar directamente a la UDELAR el 50% del precio que perciba ITP en pago por dicha cesión o transferencia, previa deducción de impuestos y gastos directos asociados al negocio.

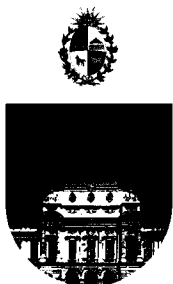
(7).- El pago de las cantidades correspondientes mencionadas en el numeral anterior se efectuará en la cuenta bancaria de la UDELAR que ésta indique.

En el caso del literal a), las regalías se pagarán a semestre vencido, dentro del primer mes del siguiente semestre, a partir de la fecha en que ITP comunique el inicio de la comercialización de los productos que se obtengan por medio del OBJETO PATENTABLE.

En los casos del literales b) y c), los pagos a UDELAR deberán efectuarse en la misma oportunidad en que el tercero realice el pago a ITP.

Las regalías sobre ventas en divisas distintas al peso uruguayo, serán calculadas de acuerdo con la cotización del BCU al cierre del día hábil inmediato anterior a la venta o negocio.

(8).- La recaudación de los montos percibidos por la UDELAR en virtud de este Acuerdo se realizará de conformidad a lo establecido por el "Reglamento para la Recaudación



UNIVERSIDAD  
DE LA REPUBLICA  
URUGUAY

de los Ingresos Generados por la Explotación de Derechos de Propiedad Intelectual de la UDELAR y el Pago a Autores”.

(9).- UDELAR declara que los montos percibidos en virtud de este Acuerdo se distribuirán de conformidad a lo previsto en el artículo 4 de la “Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República”.

(10).- ITP se obliga a permitir que UDELAR realice todos los controles de las ventas efectuadas por ella, y por las sub-licenciatarias o cesionarias de la LICENCIA en su caso, por medio de auditorías o cualquier otro medio idóneo, a cuyos efectos le deberá proporcionar toda la documentación necesaria para verificar las regalías percibidas. Asimismo, se obliga a permitir que UDELAR realice todos los controles de los pagos percibidos en caso de sub-licencias o cesiones de la LICENCIA.

Sin perjuicio de ello, ITP deberá efectuar informes semestrales sobre todas las ventas efectuadas y de los pagos percibidos en caso de sub-licencias o cesiones de la LICENCIA.

En caso de sub-licencias o cesiones de la LICENCIA, ITP deberá incluir en el contrato correspondiente estas obligaciones respecto de la cesionaria o sub-licenciataria en su caso.

(11).- UDELAR conservará los siguientes derechos:

- a) retiene una licencia gratuita y no transmisible para fines de docencia e investigación dentro del campo de aplicación;
- b) podrá conceder licencias a terceros fuera del campo de aplicación en cualquier país o región;
- c) podrá conceder licencias a terceros dentro del campo de aplicación en cualquier país en que ITP no haya manifestado interés en el patentamiento de conformidad con el numeral 1 literal b) de esta cláusula, el numeral 5 de la cláusula Tercera, así como en todos los casos en que se haya producido la caducidad del licenciamiento, previa notificación a ITP con una antelación de al menos 30 días.

#### **QUINTO.- COLABORACIÓN EN LA PUESTA A PUNTO DEL OBJETO PATENTABLE.-**

(1).- ITP podrá llevar adelante las tareas necesarias a efectos que el OBJETO PATENTABLE sea puesto a punto para el mercado. UDELAR colaborará con ITP para dicha finalidad.

(2).- Las partes podrán postular a diversos mecanismos de apoyo a efectos de llevar adelante la puesta a punto del OBJETO PATENTABLE para el mercado.

#### **SEXTO.- SOPORTE TÉCNICO.-**

Si con posterioridad a que el OBJETO PATENTABLE sea puesto en el mercado, ITP requiere



soporte técnico o asesoría por parte de UDELAR, las condiciones para dicha prestación deberán ser objeto de acuerdo entre las partes.

#### **SÉPTIMO.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.-**

Cada una de las partes, se compromete a no difundir, bajo ningún concepto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del presente Acuerdo, siempre que esas informaciones no sean de dominio público. Dichas informaciones deberán ser exclusivamente utilizadas para los fines de este Acuerdo.

#### **OCTAVO.- RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS.-**

(1).- ITP acepta el riesgo de que las patentes solicitadas no sean concedidas, por lo que en caso de verificarse dicha hipótesis, no tendrá nada que reclamar a UDELAR.

(2).- ITP asume los riesgos derivados del desarrollo industrial y puesta a punto del OBJETO PATENTABLE, tanto en relación con los productos, pruebas de duración, fiabilidad, y similares, así como en relación con los sistemas de producción.

(3).- Serán responsabilidad de ITP las garantías dadas a los clientes respecto a los productos objeto de fabricación.

(4).- UDELAR entrega el OBJETO PATENTABLE en carácter experimental, sin ninguna garantía expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comercialidad o idoneidad de éste para propósitos particulares, ni garantía de que el uso del mismo infringe alguna patente o derechos de propiedad de terceras partes.

(5).- ITP asume toda la responsabilidad por daños y perjuicios que puedan derivarse del uso, almacenamiento o manejo, fabricación o explotación comercial de los productos que se obtengan por medio del OBJETO PATENTABLE.

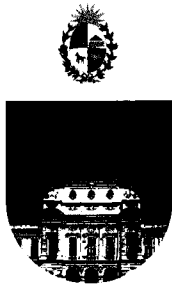
(6).- UDELAR no se responsabiliza por pérdidas, o daños y perjuicios que se deriven del presente Acuerdo o de los productos que se obtengan por medio del OBJETO PATENTABLE, a ITP o a terceros, y las responsabilidades emergentes serán asumidas en todos los casos por ITP.

(7).- Serán responsabilidad de ITP todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial del OBJETO PATENTABLE.

#### **NOVENO. DURACIÓN.-**

El presente Acuerdo entrará en vigencia entre las partes a partir del presente otorgamiento. Sin perjuicio de lo establecido en otras cláusulas de este Acuerdo, su duración se extenderá, para cada uno de los países referidos en la cláusula Quinta Cuarta, por el tiempo de duración de la respectiva protección jurídica otorgada por cada patente.





UNIVERSIDAD  
DE LA REPUBLICA  
URUGUAY

#### **DÉCIMO.- RESCISIÓN DEL CONVENIO.-**

En caso de incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente Acuerdo, la otra parte tendrá la facultad de declarar rescindido el mismo, reservándose las acciones legales que correspondieran ante dicho incumplimiento. En caso de incumplimiento por parte de ITP, quedarán automáticamente extinguidos todos los derechos de explotación concedidos (cláusula Tercera), quedando ésta obligada a pagar las regalías o sumas correspondientes que se hubiesen generado en el periodo de vigencia del Acuerdo.

Las cláusulas relativas a las obligaciones de confidencialidad, de propiedad intelectual, de garantías y responsabilidades, y de ley aplicable y jurisdicción competente, continuarán vigentes aún en caso de rescisión del Acuerdo.

#### **DÉCIMO (bis).- INVIABILIDAD COMERCIAL.-**

Si ambas partes apreciaran la inviabilidad comercial de los productos obtenidos por medio del OBJETO PATENTABLE, de común acuerdo negociarán la finalización del presente y la extinción de la LICENCIA.

#### **DÉCIMO PRIMERO.- MORA.-**

La mora se producirá de pleno derecho por el sólo vencimiento de los términos pactados o por el hecho de hacer o dejar de hacer algo contrario a lo estipulado.

#### **DÉCIMO SEGUNDO. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-**

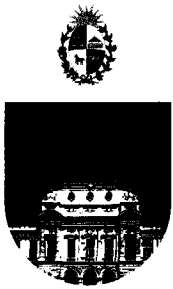
En caso de producirse diferencias, desavenencias o controversias entre las Partes, derivadas de este Acuerdo, las mismas procurarán solucionarse en forma amigable, de común acuerdo entre las partes. En caso de que no sea posible conciliar las mismas, dichas diferencias, desavenencias o controversias serán resueltas definitivamente ante los tribunales y de conformidad con la legislación que se establecen en la cláusula siguiente.

#### **DÉCIMO TERCERO. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.-**

Este Convenio se regirá por la legislación de la República Oriental del Uruguay. Los jueces competentes para la interpretación y ejecución de sus disposiciones serán los jueces de Montevideo.

#### **DÉCIMO CUARTO. COMUNICACIONES.-**

Las partes constituyen domicilios especiales a los efectos de este Convenio en los declarados



UNIVERSIDAD  
DE LA REPUBLICA  
URUGUAY

como suyos en la comparecencia. Toda notificación que deba practicarse con ITP se verificará mediante telegrama colacionado o cualquier medio de comunicación fehaciente, dirigido al domicilio constituido en el presente Convenio y que el medio idóneo de las comunicaciones dirigidas a la Universidad será por nota con copia y acuse de recibo, la que deberá ser presentada en el domicilio constituido y en Mesa de Entrada en Oficinas Centrales, sito en Avda. Dieciocho de Julio 1968, de la ciudad de Montevideo.

#### **DÉCIMO QUINTO. GRUPO DE TRABAJO.-**

A los efectos del seguimiento del presente Convenio se integrará un grupo de trabajo cuyos miembros serán por ITP Rafael Píriz Asuaga y por la UDELAR la Unidad de Propiedad Intelectual, Jackson 1301 esquina Guaná, Montevideo 11200.

Para constancia se otorgan dos ejemplares de un mismo tenor en los lugares y fechas indicados en la comparecencia.

Dr. Roberto Markarian  
Rector  
UdelaR

Rafael Píriz Asuaga  
ITP