

4212
Exp. 240011-000041-12

ACUERDO DE COTITULARIDAD DE PATENTE ENTRE CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y LA UNIVERSIDAD REPÚBLICA DE URUGUAY DE LA INVENCION TITULADA: "UNA NUEVA FAMILIA DE ANTICHAGASICOS DERIVADOS DE 2.2-DIOXIDO DE IMIDAZOL (4,5-C) (1,2,6) TIADIAZINA"

En Madrid, a 14 de septiembre de 2012

REUNIDOS

De una parte, D. Emilio LORA-TAMAYO D'OCÓN nombrado Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), con CIF Q2818002 D, con sede en MADRID calle serrano nº. 117, por Real Decreto 194/2012, de 13 de enero, por el que se le nombra Presidente del CSIC, actuando en nombre y representación de este Organismo, en virtud de la competencia que tiene atribuida por el artículo 11.2 e) e i) del Estatuto de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aprobado por Real Decreto 1730/2007 de 21 de diciembre (BOE 14.01.2008).

Y de otra, el Dr. Rodrigo AROCENA y el Dr. Juan CRISTINA, en sus calidades de Rector de la Universidad de la República y Decano de la Facultad de Ciencias (en adelante UDELAR), actuando en nombre y representación de la misma, con domicilio social en Av. 18 de julio 1968, Montevideo, Uruguay.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente capacidad suficiente, suscriben el presente acuerdo y, al efecto

EXPONEN

U

Que el Instituto de Química Médica (CSIC, España) y el Laboratorio de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Republica (UDELAR, Uruguay) colaboran científicamente desde el año 1997, en investigación y desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades parasitarias y cáncer. Desde 2004 la colaboración entre el Instituto de Química Médica y el grupo uruguayo dirigido por los Doctores Hugo Cerecetto y Mercedes González se ha centrado fundamentalmente en el desarrollo de nuevos fármacos anti-T. cruzi para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. En este periodo el trabajo de investigación se ha realizado en el marco de sucesivos proyectos bilaterales de cooperación internacional CSIC-UdelaR (2004-05 (2004UY0009), 2006-07 (2005UY0025), 2008-09 (2007UY0004), 2009-10 (2009UY0003)).

RS

Que como resultado de los trabajos conjuntos desarrollados por Juan Antonio Paez Prosper, Nuria Eugenia Campillo Martín y Ángela Guerra Álvarez pertenecientes al Instituto de Química Médica del CSIC, y por Dra. Maria Mercedes González Hormaiztegui y Dr. Hugo Cerecetto Meyer, ambos pertenecientes a UDELAR, se originó la invención susceptible de ser protegida mediante patente titulada: "UNA NUEVA FAMILIA DE ANTICHAGASICOS

DERIVADOS DE 2.2-DIOXIDO DE IMIDAZOL (4,5-C) (1,2,6) TIADIAZINA" (en adelante la PATENTE).

Que el CSIC y UDELAR son titulares de la patente de invención número P200900225 solicitada con fecha 27 de enero de 2009 en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que protege esta invención, así como de la solicitud internacional PCT/ES10/070042, presentada con fecha 26 de enero de 2010 y las extensiones internacionales en Argentina (solicitud N° 10100176, solicitada con fecha 26/01/2010), en Uruguay (solicitud N° 32394, solicitada con fecha 26/01/2010), en Paraguay (solicitud N° 02576), en Bolivia (solicitud N° SP-00013-2010, solicitada con fecha 26/01/2010), en Venezuela (solicitud N° 2010000104) y en Europa (solicitud N° 2392577, solicitada con fecha 26/01/2010).

Por ello, ambas partes

ACUERDAN

Suscribir el presente Acuerdo de Cotitularidad, que se registrá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- COTITULARIDAD DE LOS RESULTADOS.

La titularidad de la patente corresponde a las partes en las proporciones siguientes:

- A CSIC el sesenta por ciento (60%)
- A UDELAR, el cuarenta por ciento (40%)

Dividiéndose en idéntica proporción los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

Los beneficios que se obtengan como consecuencia de la explotación comercial se repartirán en la aludida proporción.

Segunda.- TRAMITACIÓN

La gestión y tramitación de la protección corresponderá a CSIC, por lo que UDELAR autoriza a CSIC, en la persona de su representante, a la realización de los correspondientes trámites administrativos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u Oficinas Autorizadas de propiedad industrial de otros países. Por tanto, en el caso que CSIC tuviera que incurrir en cualquier gasto en relación con la solicitud y mantenimiento de la patente, dichas cantidades serán abonadas en la proporción mencionadas en la cláusula primera del presente acuerdo, desde el momento en que se efectúen y previo requerimiento acompañado del justificante de pago.

Tercera.- EXTENSIÓN 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;

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 este caso, 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 que realice por sí misma la solicitud.

En todo caso, para el resto de países en los que ambas partes estén de acuerdo en realizar la extensión de la protección, ambas partes respetarán las condiciones suscritas en este Acuerdo, en relación con el reparto de beneficios y los gastos de mantenimiento de la patente.

Las partes renuncian al derecho de explotación individual previsto en el artículo 72.2. b) de la Ley española de Patentes.

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 punto primero, en el caso de una solicitud conjunta.

Quinta.- NEGOCIACIÓN TRANSFERENCIA Y REPARTO DE BENEFICIOS.

Ambas entidades acuerdan que CSIC desarrolle todas las negociaciones tendientes a la explotación de la patente, así como a la concesión de licencias de explotación en exclusiva o no de la invención negociada por CSIC.

En el supuesto de licencias o cualquier otro negocio jurídico con la invención, CSIC lo comunicará previamente a UDELAR 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.

UDELAR podrá indicar a CSIC posibles licenciatarios interesados en la explotación de la patente. Si en el plazo de 1 mes desde la comunicación de posibles licenciatarios CSIC no hubiese acometido las acciones oportunas encaminadas a la obtención de la licencia la otra parte asumirá la capacidad de negociación y decisión.

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.

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

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 ese momento.

Novena.- JURISDICCIÓN

CSIC y UDELAR comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir entre las partes.

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a la ley nacional aplicable y a la jurisdicción competente.

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

POR CSIC


D. Emilio LOBOS TAMAYO D'OCÓN


POR UDELAR


Dr. Rodrigo AROCENA


05 DIC. 2012