

NO hay original -

6258

**CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN PARA
LA REGULACIÓN DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ENTRE
EL PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE PANDO
Y
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA**

En Montevideo, el día diez de abril de dos mil diecinueve, entre:

Por una parte:

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (en adelante UdelaR), representada en este acto por su Rector Rodrigo Arim titular de la cédula de identidad 1.751.699-9, con domicilio en Av. 18 de Julio 1824 de esta ciudad,

Y por la otra parte:

el PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE PANDO, (en adelante PCTP), representado en este acto por el Presidente de su Junta Directiva Honoraria, Dr. Fernando Amestoy, titular de la cédula de identidad 1.638.511-7, de conformidad con lo dispuesto por el art. 251 y siguientes de la Ley 18.362 del 6 de octubre de 2008 y su Decreto Reglamentario N° 544/09 de fecha 30 de noviembre de 2009, con domicilio en el Camino Saravia s/n, CP 91.000 Pando, Canelones, Quienes convienen en celebrar el presente Convenio Específico de Cooperación (el Convenio) de conformidad con las siguientes estipulaciones:

I. ANTECEDENTES

- 7
- 1) De acuerdo a la Ley Orgánica de la Universidad de la República, compete a ésta la enseñanza superior en todos los planos de la cultura, así como el desarrollo y difusión de ésta; proteger e impulsar la investigación científica y tecnológica y las actividades artísticas; y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública.
 - 2) Por resolución N° 91 del Consejo Directivo Central de fecha 8 de marzo de 1994 se aprobó la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la UdelaR cuyo artículo 2 establece: "Entiéndase por "creación o producción científica o tecnológica de la Universidad de la República" las realizadas por: a.- las personas que estén en relación de dependencia permanente o transitoria de la Universidad de la República, siempre que su creación o producción haya sido el resultado de un proyecto de investigación o desarrollo autorizado o financiado por la misma. b.- los estudiantes o egresados que realicen tareas de investigación o desarrollo como consecuencia de actividades curriculares de grado o posgrado en la Universidad de la República. c.- las personas que

no estando comprendidas en lo anterior, realicen sus tareas de investigación o desarrollo en la Universidad de la República”.

- 3) El PCTP es una persona pública no estatal cuyos objetivos son promover, regular y coordinar el emplazamiento de organizaciones privadas y públicas dedicadas a actividades productivas de base tecnológica, y a brindar a las empresas servicios tecnológicos relacionados con las actividades del Polo Tecnológico de Pando, para favorecer la innovación por parte de las mismas.
- 4) EL PCTP se rige por las normas establecidas en la legislación aplicable, en especial la ley N° 18.362 del 6 de octubre de 2008 y su Decreto Reglamentario N° 544/09 de fecha 30 de noviembre de 2009.
- 5) Con fecha 8 de noviembre de 2012, UdelaR – Facultad de Química y el PCTP suscribieron un convenio cuyo objeto general fue promover el desarrollo y difusión de la ciencia y la transferencia de tecnología, y en particular, el fomento y la gestión del relacionamiento Universidad-Empresa. Posteriormente las partes otorgaron nuevos convenios estableciendo algunas modificaciones al texto original.
- 6) En la cláusula Décimo Primera de dicho Convenio se estableció que los derechos de propiedad intelectual que pudieren emerger de las investigaciones comunes se regirán por las normas que a esos efectos posean cada una de las partes, sin perjuicio de que las partes acuerden que cualquiera de ellas podría negociar en representación de ambas partes, con terceros, la transferencia de esos resultados siempre que notifique a la otra parte por un medio fehaciente con una antelación de no menos de 10 días hábiles, agregándose que cuando la negociación respectiva concluya con la suscripción de un convenio o contrato de transferencia de tales resultados, el acuerdo respectivo, previa aprobación de la UdelaR – Facultad de Química deberá ser firmando por ambas partes.
- 7) En función de las actividades llevadas a cabo por las Partes, deviene necesario que se regulen en forma expresa los aspectos relativos a la cooperación interinstitucional concerniente a la protección de derechos de propiedad intelectual y explotación de los resultados conforme se establece en el presente Convenio.

II. OBJETO

- 8) El objeto de este Convenio es acordar el marco de relacionamiento entre las Partes con relación a la cooperación en materia de protección de derechos de propiedad intelectual surgidos como resultado de creaciones o desarrollos realizados por investigadores de UdelaR con participación del PCTP (ver numeral 11), y a la cooperación en materia de la explotación de dichos resultados.

- 9) Por "resultado" o "resultados" de creaciones o desarrollos, se entenderán todos los datos, información, fórmulas, productos, *know-how* (conocimiento técnico), procedimientos, procesos, métodos, usos, cualquier informe sea provisional o final, muestras, prototipos, software, bases de datos, dibujos, logotipos, en cualquier forma o medio así como cualquier otro tipo de conocimiento que pueda ser susceptible de apropiación mediante derechos de propiedad intelectual bajo la legislación nacional o extranjera.
- 10) Se considerarán investigadores de la UdelaR todas las personas comprendidas en el artículo 2, numeral 2 de la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la UdelaR.
- 11) Se considerará que existe participación del PCTP cuando se trate de proyectos o actividades de iniciativa o con intervención del PCTP que se ejecuten, bajo cualquier modalidad, en instalaciones de UdelaR y/o con investigadores de UdelaR, con o sin personal del PCTP.

III. INSTRUMENTACIÓN DE LA COOPERACIÓN

- 12) La coordinación de la gestión de la protección de los derechos de propiedad intelectual y explotación de los resultados comprendidos en el objeto de este Convenio estará a cargo de las unidades o dependencias que cada una de las Partes designe.

En la UdelaR, la gestión se llevará a cabo por la Unidad de Propiedad Intelectual (UDEPI), la que actuará bajo la orientación de la Sub-comisión Sectorial de Propiedad Intelectual que funciona en el ámbito de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.

En el PCTP, la gestión se llevará a cabo por la gerencia de desarrollo de proyectos y negocios.

- 13) En caso de que el PCTP lleve adelante cualquier iniciativa o tenga intervención en convenios, acuerdos u otro tipo de relacionamiento con terceros (proyectos, colaboraciones o similares) que pudieran involucrar de cualquier modo derechos de propiedad intelectual surgidos o que surjan como resultado de creaciones o desarrollos realizados o a realizarse por investigadores de UdelaR, el PCTP deberá comunicar a UdelaR el inicio formal de las negociaciones con dicho tercero, dentro de un plazo de diez días hábiles desde dicho inicio, a los efectos señalados en este Capítulo.

Los términos de apropiación, titularidad, derechos de propiedad intelectual, comercialización y uso de los resultados deberán ser acordados en un acuerdo específico conforme se establece en los siguientes numerales.

Podrá establecerse una compensación a favor del PCTP en función de sus actividades

de gestión en el caso concreto. Dicha compensación no podrá ser mayor al 10% del monto total de regalías netas recibidas por UDELAR por la explotación de los resultados respectivos.

14) Asimismo, cuando de cualquier otro modo al señalado en el numeral 13, una de las Partes tome conocimiento que ha surgido o pueda surgir un resultado derivado de una creación o desarrollo comprendidos en el Capítulo II de este convenio, lo comunicará de inmediato a la otra, en un plazo de diez días hábiles, a efectos de la evaluación de viabilidad de la protección e inicio de las negociaciones señaladas los numerales siguientes.

15) Las Partes procederán a realizar una evaluación previa de la viabilidad de la protección internacional de la propiedad intelectual del resultado comunicado. Cuando corresponda, también deberá darse intervención al tercero que haya podido participar en el resultado.

16) En función del análisis indicado en el numeral anterior, se iniciará la negociación de uno o varios acuerdos específicos según se requiera, con el objeto de definir los términos de apropiación, titularidad, derechos de propiedad intelectual, comercialización y uso de los resultados.

17) Dentro de los contenidos de cada acuerdo específico deberá incluirse:

- i. una definición de la estrategia de protección de los derechos de propiedad intelectual y de la explotación de los resultados teniendo en cuenta las particularidades del caso, entre ellas la existencia de interesados en un posible licenciamiento u otro tipo de negocio jurídico sobre dichos resultados;
- ii. determinación del modo de tramitación y financiación de dicha estrategia, incluyendo la selección de los agentes de propiedad industrial, así como la posibilidad de postular al Programa de Apoyo a Patentamiento de invención y modelos de utilidad de la ANII;
- iii. en caso eventual en que existiera titularidad conjunta de los resultados entre UDELAR y un tercero, deberán determinarse los porcentajes de titularidad de cada uno sobre cada resultado específico.
- iv. fijación de los porcentajes de participación de cada investigador o creador en cada resultado específico.
- v. podrá establecerse una compensación a favor del PCTP en función de sus actividades de gestión en el caso concreto. Dicha compensación no podrá ser mayor al 10% del monto total de regalías netas recibidas por UDELAR por la explotación de los resultados respectivos.
- vi. compromiso de comunicarse si surgen posibles interesados en la explotación de los resultados;
- vii. los autores de los resultados tendrán derecho a que su nombre figure en el título de

propiedad que se obtenga y en toda otra ocasión en que se haga alusión al resultado protegido.

IV. RÉGIMEN APLICABLE A LOS INVESTIGADORES

- 18) Los investigadores de UdelaR se registrarán por la normativa dictada por las autoridades universitarias competentes, incluyendo las disposiciones de la Ordenanza de los Derechos de Propiedad Intelectual.
- 19) Las comunicaciones entre las Partes deberán realizarse por intermedio de las respectivas unidades o dependencias indicadas en el numeral 12 de este Convenio.

V. CONFIDENCIALIDAD Y DIFUSIÓN

- 20) Los procedimientos y comunicaciones entre las Partes en cumplimiento del objeto del presente Convenio tendrán carácter confidencial.
- 21) En todos los casos en que resultara pertinente, las Partes deberán adoptar los recaudos necesarios que permitan la protección de los resultados, evitando la divulgación anticipada de conocimientos no protegidos por derechos de propiedad intelectual.

VI. RELACIÓN CON OTROS ACUERDOS

- 22) Si en cualquier otro convenio o acuerdo a celebrarse entre las Partes se propusiera establecer disposiciones en materia de propiedad intelectual diferentes a lo establecido en el presente Convenio, previamente a su aprobación por las autoridades competentes deberá recabarse en forma expresa la opinión de la Sub-comisión de Propiedad Intelectual de la UdelaR y de la dependencia respectiva del PCTP.

En caso de que el convenio o acuerdo celebrado entre las Partes no contenga disposiciones en materia de propiedad intelectual, así como en caso de cualquier otro tipo de relacionamiento entre ellas (proyectos, colaboraciones o similares), se aplicará lo establecido en el presente Convenio.

VII. PARTICIPACIÓN DE TERCEROS

- 23) Ambas Partes, de común acuerdo, podrán solicitar la participación de terceros para colaborar en el financiamiento, ejecución, coordinación, seguimiento o evaluación de los programas, proyectos y actividades relacionados con este Convenio.

VIII. RESCISIÓN

- 24) Cada Parte podrá rescindir este acuerdo mediante notificación por escrito a la otra Parte, con una antelación mínima de 60 días. La rescisión no afectará los programas y

proyectos en curso de ejecución. Las partes deberán comenzar tratativas a fin de negociar un nuevo acuerdo relativo a la cooperación en materia de protección de derechos de propiedad intelectual y explotación de los resultados.

IX. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

25) A los efectos de cualquier comunicación entre las dependencias establecidas en el numeral 12 de este Convenio, se establecen las siguientes direcciones y referentes:

PCTP

Contacto: Gerencia de Proyectos y Negocios del PCTP

Dirección/es: Camino Saravia S/N, Pando, Canelones

Teléfono/es: (+598) 22920984

Fax/es: (+598) 22928103

Correo/s electrónico/s: info@pctp.org.uy; lvera@pctp.org.uy

UdelaR

Contacto: Unidad de Propiedad Intelectual (UDEPI)

Dirección/es: Jackson 1301

Teléfono/es: 2402 2367

Fax/es: 2402 2366

Correo/s electrónico/s: propiedadintelectual@csic.edu.uy

26) Las Partes se comprometen a informar cualquier cambio en los presentes datos a los efectos de la comunicación de cualquier extremo relativo a las obligaciones de cada una que surgen del presente Convenio.

X. OTORGAMIENTO

En señal de otorgamiento y para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar

