



7/11/2017



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA URUGUAY

CONVENIO ESPECÍFICO entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - INSTITUTO ANTÁRTICO URUGUAYO y la UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

En la Brigada Aérea I, Aeropuerto Internacional de Carrasco, Ruta 101 km. 19, departamento de Canelones, el día 07 de noviembre de 2017, entre, **POR UNA PARTE:** el Ministerio de Defensa Nacional - Instituto Antártico Uruguayo (en adelante MDN-IAU), representado en este acto por el Contralmirante Daniel Núñez en su calidad de Presidente y en nombre y representación del MDN - IAU, con domicilio en la Avenida Ocho de Octubre número 2958 de esta ciudad; **POR OTRA PARTE:** la Universidad de la República (en adelante UdelaR), representada en este acto por el Rector, Dr. Roberto Markarian, con domicilio en Avenida 18 de Julio número 1824, de esta ciudad, acuerdan celebrar el presente Convenio, el cual se regirá por las siguientes estipulaciones:-----

PRIMERO: Antecedentes: I.- El IAU es el organismo Nacional dependiente del Ministerio de Defensa Nacional encargado de programar y desarrollar las actividades científicas, tecnológicas y logísticas antárticas a los efectos de establecer el Programa Antártico Nacional, dentro de la competencia de la normativa vigente, acorde a lo dispuesto en el Sistema del Tratado Antártico y a las directivas que emanen del Poder Ejecutivo. (Decreto 555/994 de 15/12/94).--
II.- Este objetivo estratégico nacional cuenta con el apoyo de la UdelaR, siendo de gran importancia el compromiso asumido para el desempeño de esta actividad científica.-----



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

III.- De acuerdo a su Ley Orgánica, la UdelaR es una persona jurídica pública a la cual le compete la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública.-----

IV.- Con fecha 28 de octubre de 2013, se suscribió entre las Partes un Convenio para acordar la realización conjunta de tareas relacionadas con el desarrollo de investigaciones científicas-tecnológicas, actividades de enseñanza y formación de recursos humanos en materia de la Investigación Científica Antártida, en el área del Tratado Antártico y/o aquellas relacionadas con dicha área y bajo el marco normativo de éste (Ley del Tratado y Protocolo de Protección Ambiental), así como los correspondientes a la normativa nacional que lo rige (Decreto 555/994 de 15 de diciembre de 1994), estableciéndose asimismo que las Partes podrán suscribir conjuntamente Acuerdos Complementarios anexos a dicho Convenio.-----

V.- Como resultado del proyecto de investigación "Identificación de fotoliasas bacterianas de origen antártico: producción recombinante y estudio de su potencial farmacéutico y cosmético" llevado a cabo por parte de la Prof. Adj. Dra. Susana Castro Sowinski y el Lic. Juan José Marizcurrena, de la Sección Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias, se obtuvieron resultados susceptibles de protección mediante patentamiento: "CPD fotoliasa recombinante" y "6-4 fotoproductos fotoliasa recombinante".-----



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

VI.- Resulta de interés de las Partes el reconocimiento de la cotitularidad de la propiedad intelectual generada así como su protección bajo la forma de patentamiento.-----

SEGUNDO: Objeto: El presente Convenio tiene por objeto regular los términos "resultado" y "resultados" a efectos de su titularidad, derechos de propiedad intelectual, comercialización y uso de los resultados del proyecto citado en el numeral V) de la cláusula de Antecedentes (en adelante el "Proyecto").-----

TERCERO: Propiedad intelectual: 3.1. Por "resultado" o "resultados" se entenderán todos los datos, información, fórmulas, productos, know-how (conocimiento técnico), procedimientos, procesos, métodos, usos, cualquier informe sea provisional o final, muestras, prototipos, bases de datos, dibujos, logotipos, en cualquier forma o medio, creados o desarrollados en el marco del "Proyecto", incluyendo asimismo cualquier propiedad intelectual creada o desarrollada durante el transcurso del "Proyecto".-----

3.2. Los "resultados" susceptibles de amparo jurídico, serán de propiedad y titularidad conjunta de MDN-IAU y UdelaR. La titularidad de los derechos patrimoniales emergentes, y de las obligaciones inherentes a los mismos, corresponde a las Partes en las proporciones siguientes: 25% (veinticinco por ciento) para MDN-IAU, y 75% (setenta y cinco por ciento) para UdelaR.-----

3.3. Ninguna de las Partes transferirá, traspasará, cederá o concederá sus derechos sobre los "resultados" sin el previo consentimiento por escrito de la otra Parte.-----



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

3.4. De conformidad con la cláusula 3.2, las Partes presentarán una solicitud de registro de patente ante la oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), a cuyos efectos, se postularán al Programa de Apoyo a Patentamiento de invención y modelos de utilidad de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Asimismo, las Partes presentarán una solicitud de patente de invención ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI) en Uruguay.-----

3.5. La presentación de solicitudes de registro de patente en otros países o regiones deberá ser acordada entre las Partes por escrito.-----

3.6. Los gastos de registro serán cubiertos por las Partes en proporción al porcentaje de su titularidad. En el caso de la solicitud de registro ante la DNPI, será presentada por la UDELAR en el marco del Convenio firmado entre ésta y la DNPI-MIEM con fecha 8 de agosto de 2014.-----

3.7. La UdelaR tendrá a su cargo las tareas relativas a la tramitación de los registros acordados.-----

3.8. En todas las solicitudes de registro de derechos de propiedad intelectual se reconocerán como inventores por UdelaR a los Sres Prof. Adj. Dra. Susana Castro Sowinski y el Lic. Juan José Marizcurrena.-----

3.9. En su calidad de titulares conjuntos, el otorgamiento de licencias, cualquier negocio o cualquier acto que involucre la explotación comercial de los "resultados" deberá ser objeto de un acuerdo específico entre las Partes. Las regalías y otros ingresos generados con motivo del



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

otorgamiento de las licencias o de cualquier otra forma de explotación comercial, serán divididos de acuerdo a los porcentajes de su titularidad.-----

3.10. Toda la propiedad intelectual, información y conocimientos existentes con anterioridad a la celebración de este Convenio, cuya titularidad correspondiera a una de las Partes, y que haya sido revelada por una de ellas para la ejecución del "Proyecto", continuarán perteneciendo a dicho titular.-----

CUARTO: Confidencialidad y difusión de la información:-----

4.1. Las Partes se comprometen a mantener reservada y no divulgar, las informaciones técnicas o científicas que pertenezcan a la otra a las que hayan tenido acceso en ocasión del desarrollo del "Proyecto". Asimismo, dichas informaciones deberán haber sido, y deberán ser, exclusivamente utilizadas para los fines del "Proyecto" y de este Convenio.-----

4.2. Todo "resultado" obtenido durante la ejecución del "Proyecto" tiene carácter confidencial (artículo 10 de la Ley N° 18.381), y en lo pertinente, será considerado información reservada (artículo 9, literal F de la Ley N° 18.381).-----

4.3. A tal efecto, las Partes se comprometen a recabar la firma de un compromiso de confidencialidad a todos sus empleados, personal, investigadores y/o participantes en general que hayan tenido acceso y/o vinculación con la información y resultados del "Proyecto".-----

4.4. Cuando una de las Partes desee utilizar los "resultados" para su publicación o difusión por cualquier



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

medio o soporte, deberá solicitar autorización previa mediante carta certificada o telegrama colacionado al domicilio constituido. Si transcurrido un plazo de sesenta días no se hubiera obtenido respuesta, se entenderá el silencio como tácita autorización. En todos los casos 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.-----

4.5. Una vez que se haya presentado la primera solicitud de registro de patente de conformidad con la cláusula 3.4 de este Convenio, las Partes autorizan expresamente a los investigadores a utilizar dichos "resultados" para su publicación.-----

4.6. Toda vez que los "resultados" se publiquen o divulguen, deberá mencionarse a los autores, las instituciones participantes en el "Proyecto", el título de la actividad y al presente convenio.-----

QUINTO: Deber de colaboración: 5.1. A los efectos de poder dar cumplimiento a la protección referida en la Cláusula Tercera, las Partes se comprometen a tomar los recaudos necesarios y ponerlos a disposición de quien designen para que éste pueda proceder al registro o protección de los "resultados".-----

5.2. Las Partes podrán encargarse, de común acuerdo, a una de ellas, la canalización de las actividades con el objetivo de lograr la explotación y/o transferencia de los "resultados".-----



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

5.3. Las Partes se comunicarán entre sí las propuestas que reciban de terceros respecto a licencias u otros negocios con relación a los "resultados".-----

SEXTO: Cesión de derechos y obligaciones: Los derechos y obligaciones emanados del presente Convenio no podrán ser cedidos ni transferidos, sin el previo consentimiento de la otra Parte. Asimismo, el IAU requerirá la previa autorización del Poder Ejecutivo.-----

SEPTIMO: Modificaciones: El presente Convenio solamente podrá ser modificado mediante acuerdo suscrito por los representantes legales de las Partes. Asimismo, el IAU requerirá la previa autorización del Poder Ejecutivo.-----

OCTAVO: Vigencia: El plazo de vigencia de este Convenio es de ocho años, excepto respecto de las cláusulas de confidencialidad y propiedad intelectual (cláusulas Tercera y Cuarta) que mantendrán vigencia por el plazo de duración de la respectiva protección jurídica de la patente de invención, de conformidad con lo establecido en la Ley 17.164 de 2 de setiembre de 1999.-----

NOVENO: Rescisión: 9.1. El presente Convenio podrá ser rescindido de común acuerdo entre las Partes.-----

9.2. Cualquiera de las Partes podrá rescindir unilateralmente el presente Convenio cuando se hubieran constatado incumplimientos o violaciones graves de cualquiera de las cláusulas contractuales, previa comunicación escrita y luego que la otra parte no hubiere remediado dicho incumplimiento dentro de los 60 (sesenta) días de recibida la comunicación del mismo por medio fehaciente.-----



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

9.3. La terminación del presente Convenio, por cualquier motivo, no afectará las cláusulas de confidencialidad y propiedad intelectual que mantendrán vigencia por el tiempo de duración de la respectiva protección jurídica, de acuerdo con lo señalado en el plazo de vigencia del presente convenio (cláusula Octava). Asimismo, la terminación del presente convenio no se considerará como una renuncia a los derechos de cada Parte, ni perjudicará ninguna reclamación que las Partes puedan tener entre sí, que surja del presente convenio en relación con un incumplimiento del mismo por la otra Parte.-

DÉCIMO: Mora: La mora en el cumplimiento de las obligaciones pactadas operará de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, ni gestión particular de clase alguna, por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.-----

DECIMO PRIMERA: - Solución de controversias: En caso de producirse diferencias, desavenencias o controversias entre las Partes, derivadas de este contrato, las mismas procurarán solucionarse en forma amigable, de común acuerdo entre ellas. En caso de que no sea posible conciliarlas, serán resueltas definitivamente ante los tribunales ordinarios de la ciudad de Montevideo, conforme a la legislación de la República Oriental del Uruguay.-----

DECIMO SEGUNDA: - Notificaciones: 12.1. Las Partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este convenio en los indicados como suyos en la



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

comparecencia. Las Partes establecen que el medio idóneo de las comunicaciones dirigidas a la UdelaR, será el practicado en forma personal, en el domicilio constituido por la misma, de acuerdo a lo que establece la Ordenanza de Actos Administrativos de la UdelaR, 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 Avenida 18 de Julio 1968, de la ciudad de Montevideo.----

12.2. A efectos de cualquier comunicación técnica relativa al presente Convenio, se establecen las siguientes direcciones y referentes: -----

Contacto: Director de Coordinación Científica,
Instituto Antártico Uruguayo - Ministerio de Defensa
Nacional.-

Responsable técnico: Álvaro Soutullo.-

Dirección/es: Av. 8 de octubre 2958, Montevideo.-

Teléfono/es: 24878341.-

Fax/es: 24876004.-

Correo/s electrónico/s: científica.director@iau.gub.uy

Contacto: Unidad de Propiedad Intelectual.-

Responsable técnico: Leticia Méndez - Leticia Tejera.-

Dirección/es: Jackson 1301, Montevideo.-

Teléfono/es: 24022367.-

Fax/es: 24022366.-

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

12.3. 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.-----



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Para constancia se firman dos ejemplares de igual tenor en el lugar y fecha indicados.-----

Por UdelaR,



Rector

Por MDN - IAU,



Presidente