



**SEGUIMIENTO A GRUPOS DE INVESTIGADORES FINANCIADOS EN EL
"PROGRAMA DE COLABORACIÓN FINANCIERA PARA LA SOLICITUD Y
TRAMITACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL"
EN EL PERÍODO 2001 – 2013**

Subcomisión Sectorial de Propiedad Intelectual
Comisión Sectorial de Investigación Científica

Noviembre 2014

INDICE

1- Introducción.....	28
2- Seguimiento a grupos financiados.....	29
3- Resultados obtenidos.....	31
3.1- Comercialización de las creaciones protegidas	31
3.2- Incidencia de la protección de la creación en su comercialización	31
3.3- Dificultades en trámite de solicitud de protección	31
3.4- Sugerencias y comentarios en torno a la temática de Propiedad Intelectual en UdelaR	32
4- Reflexiones finales	32
Capítulo I	33

1- Introducción

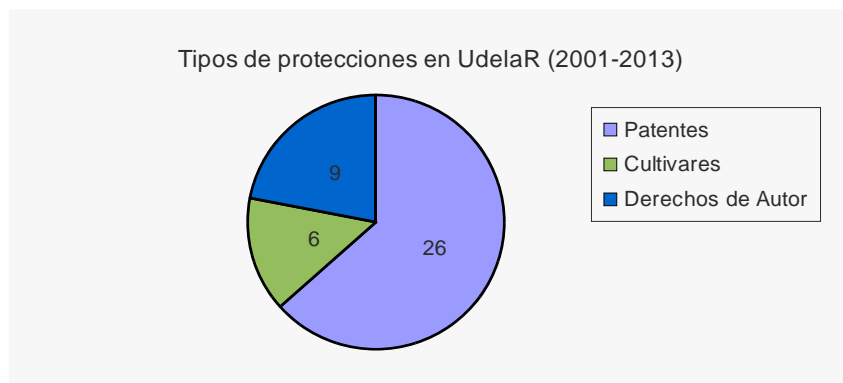
Tal como lo establece la *Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República* el trámite de registro de los derechos de autor y de la propiedad industrial puede ser realizado tanto por la UdelaR directamente como por los autores, quienes una vez comenzada su tramitación cederán a la UdelaR los derechos de propiedad intelectual. A los efectos de colaborar con los autores en la financiación de los costos de registros de propiedad intelectual, la Ordenanza determina la existencia de un programa anual ejecutado desde la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) asesorada por la Subcomisión Sectorial de Propiedad Intelectual.

Por medio del “*Programa de Colaboración Financiera para solicitud y tramitación de los Derechos de la Propiedad Intelectual*” entre el 2001 y el 2013 se financiaron 41 registros de derechos de propiedad intelectual. Los mismos correspondieron a 26 solicitudes de patentes de invención registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería; 6 registros de cultivares ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 9 registros de Derechos de Autor en la Biblioteca Nacional (Tabla 1 y Gráficas 1 y 2).

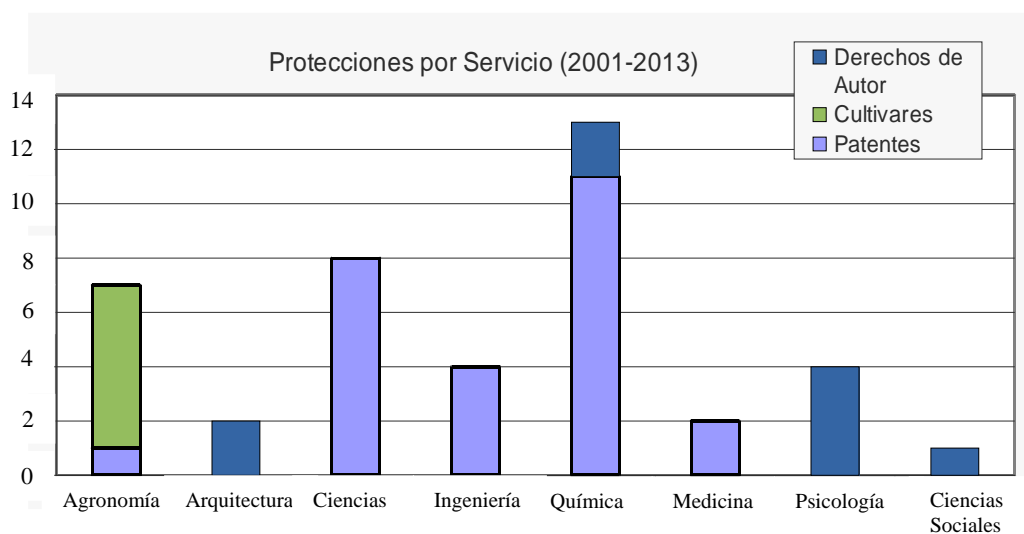
Los registros de patentes de invención financiados fueron realizados por investigadores de las Facultades de Agronomía, Ciencias, Ingeniería, Química y Medicina, siendo Ciencias y Química los Servicios que contaron con la mayor cantidad de financiaciones (8 y 11 respectivamente). Los registros de cultivares financiados fueron realizados por investigadores de la Facultad de Agronomía y los de Derechos de autor por integrantes de las Facultades de Arquitectura, Química, Psicología y Ciencias Sociales.

SERVICIO	TIPO DE PROTECCIÓN			TOTAL	MONTO (\$)
	Patentes	Cultivares	Derechos de Autor		
Agronomía	1	6		7	93086
Arquitectura			2	2	1324
Ciencias	8			8	56110
Ingeniería	4			4	17766
Química	11		2	13	255206,8
Medicina	2			2	14600
Psicología			4	4	3943
Ciencias Sociales			1	1	638
TOTALES	26	6	9	41	442673,8

Tabla 1 – Registros financiados entre los años 2001 y 2013.



Gráfica 1 – Tipos de protecciones financiadas entre los años 2001 y 2013



Gráfica 2 – Distribución en los Servicios de UdelaR de las protecciones financiadas entre los años 2001 y 2013.

2- Seguimiento a grupos financiados

Con el fin de conocer las experiencias logradas en el proceso de protección, desde julio de 2013 a mayo de 2014, la Subcomisión Sectorial de Propiedad Intelectual llevó a cabo una serie de entrevistas a los grupos financiados por el Programa mencionado para realizar registros de propiedad intelectual.

En total se realizaron **17 entrevistas** con representantes de los grupos financiados para el registro de patentes de invención y cultivares, las que abarcaron un total de **22 registros (3 cultivares y 19 patentes de invención)** dado que algunos docentes fueron financiados en más de una ocasión. En la Tabla 2 se resume la información de los grupos entrevistados así como de los registros llevados a cabo por cada uno de ellos.

A los efectos de resumir y sistematizar la información proporcionada por cada uno de los grupos se confeccionó un formulario (ver Capítulo I) que recababa información sobre el registro realizado, así como sobre la posible comercialización de la creación y su llegada a la sociedad. A su vez, se indagó sobre las dificultades encontradas en el trámite de solicitud de protección, así como de otras protecciones ya realizadas o en trámite. Asimismo se solicitaron sugerencias para futuras actividades de la Subcomisión y para una eventual creación de una Unidad que gestione la temática de la Propiedad Intelectual en la UdelaR.

AÑO	MES	DÍA	SERVICIO	AUTORES	NOMBRE DE LA CREACIÓN
2013	JULIO	9	Agronomía	Héctor González Guillermo Galván Sebastián Peluffo	Cultivar de cebolla: "Canarita FAGRO/CRS"
		16	Química	Dinorah Gambino Marisol Vieites	Complejos de Oro con 2-mercaptopiridina-N-óxido: su utilización como agentes antiparasitarios
			Ciencias	Fernando Zinola	Minimización de venenos catalíticos en superficies con estructuras cristalográficas anódicas definidas en celdas de combustible de metanol
		30	Química	Pablo Mendina Beatriz Munguía Romina Espinosa Jenny Saldaña Laura Domínguez Eduardo Manta	Nuevos compuestos antiparasitarios de amplio espectro
	AGOSTO	13	Química	Fernando Ferreira Norma Suárez Olivera Laura Franco Fraguas Federico Sastre Charlo	Proceso mejorado de Activación para la preparación de conjugados polisacárido soluble – proteína y su purificación por interacción hidrofóbica
			Química	Juan Bussi	Proceso para la obtención de compuestos con propiedades microbicidas y aromatizantes mediante oxidación catalítica de componentes del aceite esencial de naranja
		27	Química	Alvaro Mombrú Helena Pardo	Proceso de Preparación de Materiales Grafíticos Magnéticos y Materiales así preparados
	SEPTIEMBRE	10	Ciencias (Instituto de Higiene)	Carlos Carmona Daniel Acosta José Tort Leda Roche Martín Cancela	Vacunas recombinantes contra Fasciola Hepática utilizando moléculas de ADN recombinantes codificantes para leucinamino peptidasas
			Ciencias	Hugo Cerecetto Mercedes González	Derivados de 5-Etenilbenzofuroxano, Procedimiento de Preparación y Utilización (2003)
					Complejos metálicos de paladio y platino con tiosemicarbazonas derivadas de 5-nitrofurano, procedimiento de preparación y utilización (2004)
				Análogos de tocoferol dadores de óxido nítrico (2004)	
	24	Ingeniería	Horacio Failache	Lámpara de alta intensidad a base de diodos	
	OCTUBRE	8	Química	Enrique Pandolfi Virginia Roldós	Proceso de preparación de 14-hidroxiulunularina y de sus derivados para el tratamiento contra la leishmaniasis (2003)
		22	Medicina	Alejandro Chabalgoity Hugo Massaldi Blanca Velázquez	Producción de estreptolisina-O recombinante adecuada para uso en inmunodiagnóstico. Desarrollo de un kit de ELISA para titulación de anticuerpos
	NOVIEMBRE	5	Medicina	Elia Nunes Alberto Salvo Francisco Carrau Nelson Bracesco	Composición farmacéutica antifúngica derivada de la cepa Killer K1 de Saccharomyces cerevisiae y su aplicación
DICIEMBRE	3	Ingeniería	Franco Simini Héctor Piñz Rogelio Hernández Rodolfo Suárez Fiorella Haim	Balanza inteligente de uso médico	
	17	Ciencias	Claudio Martínez Ricardo Erlich	Procedimiento en formato tipo kit para la determinación de la trazabilidad Especie-específica en alimentos manufacturados de origen animal	
	26	Agronomía	Rafael Vidal	Cultivar de Maíz variedad "Blanco Cangüe"	
2014	MAYO	6	Ingeniería	Liliana Borzacconi Iván López Mauricio Passeggi	Sistema de tratamiento para aguas residuales con alta concentración de grasas y aceites

Tabla 2 – Cronograma de entrevistas realizadas entre julio de 2013 y mayo de 2014.

3- Resultados obtenidos

3.1- Comercialización de las creaciones protegidas

En el caso de los 3 cultivares (2 de cebolla y 1 de maíz) registrados por investigadores de la Facultad de Agronomía todos fueron comercializados. Los 2 de cebolla por medio de la Cooperativa Agropecuaria Limitada de Semilleristas del Sur (CALSESUR) y el de maíz mediante un Convenio con CONAPROLE.

En cambio, en el caso de las patentes de invención, sólo 5 de los 19 registros financiados fueron comercializados. Las mismas corresponden a las áreas de Química (1), Biotecnología (2) e Ingeniería (2). En uno de los casos la comercialización se llevó a cabo en colaboración con una Universidad brasileña y en el resto con empresas u organismos nacionales (ej: CELSIUS, Prondil, IMM). 8 de los investigadores entrevistados que han registrado patentes de invención cuentan con otros registros que no fueron financiados por el Programa de CSIC, sino que los han realizado en conjunto con empresas tanto a nivel nacional como en el exterior, como por ejemplo Argentina, Brasil, México y Paraguay.

3.2- Incidencia de la protección de la creación en su comercialización

Según expresaran los entrevistados, en el caso de los cultivares una vez que llegan al mercado, el título permite a la UdelaR mantener el control del proceso y difundir un material de calidad dentro del sistema formal de semillas del país, asegurando que se mantenga la calidad del cultivar y la disponibilidad de semillas. Dándoles a su vez el marco jurídico para que se respeten las normas de certificación. Asimismo, en el caso del cultivar de cebolla “Pantanos del Sauce” la obtención del título permitió reducir la importación de semillas de cebolla al país.

En el caso de los registros de patentes de invención se obtuvieron respuestas variables en relación a la incidencia de la protección en la comercialización de la creación. 7 de los investigadores que realizaron este tipo de registro consideraron que el haber protegido la creación no facilitó su comercialización. Sin embargo, en algunos casos, luego de haber realizado el registro no se realizó la búsqueda de posibles interesados en la patente. En otro caso, se realizó su comercialización pero sin emplear la patente. Mientras que en algunos casos se intentó comercializar a nivel nacional pero las empresas no se mostraron interesadas. En otros casos, los investigadores consideraron que el haber patentado sólo nivel a nacional y no haber ingresado a otros países en los 18 meses previos a la publicación del registro los imposibilitó del registro en otros países.

3.3- Dificultades en trámite de solicitud de protección

En el caso del trámite para el registro de las patentes de invención la mayoría expresó haber tenido dificultades en la redacción del documento de patente, recibiendo en algunos casos asistencia de funcionarios de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI). Muchos destacaron a su vez, el problema que plantea la demora en la evaluación de las solicitudes a nivel de dicha Dirección, existiendo demoras del entorno de 10 años en dar la aprobación. De hecho sólo 5 de los 19 registros de patentes habían sido aprobados al momento de realizar las entrevistas.

El panorama es diferente en el caso de registros de cultivares, dado que se trata de un registro más simple y existe un fluido intercambio entre la Facultad de Agronomía y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), donde se registran este tipo de creaciones.

3.4- Sugerencias y comentarios en torno a la temática de Propiedad Intelectual en UdelaR

Según los entrevistados las principales debilidades de nuestra Universidad en relación a la realización de registros de propiedad intelectual estuvieron en torno a:

i- Falta de apoyo para la gestión de la propiedad intelectual

La mayoría de los entrevistados se refirió a la necesidad de contar en la UdelaR con una entidad/oficina que gestione los registros de las creaciones intelectuales, brindando asesoramiento en relación a la redacción de patentes.

ii- Falta de apoyo para la comercialización de las creaciones protegidas

La mayoría resaltó la necesidad de contar con apoyo en la etapa de comercialización, expresando que falta un interlocutor comercial, de manera de lograr una mayor difusión a nivel de las empresas de las capacidades existentes en la UdelaR.

iii- Necesidad de apoyo económico para realizar registros en el exterior

Varios investigadores resaltaron la desventaja que puede implicar el patentar solamente en Uruguay. Ya que al proteger solamente a nivel nacional, luego de la publicación de la solicitud (a los 18 meses luego de efectuada la solicitud de registro) la información queda liberada para el exterior y el mercado local es poco atractivo.

Muchos resaltaron la necesidad de financiación para realizar solicitudes en el exterior en el marco del PCT. El acceder a este tipo de registros permitiría una mejor negociación, ya que este tratado brinda la posibilidad de acceder con mayor rapidez a una gran cantidad de países.

iv- Problemas para realizar el escalado para poder acceder al sector productivo

Algunos entrevistados destacaron el problema que representa el escalado del proceso, no existiendo instrumentos a nivel nacional para ello que financien el escalado a la fase piloto.

Reflexiones finales

Del Seguimiento a grupos financiados realizado se desprende que si bien algunos casos se trataron de registros aislados, no continuando con el registro de otras creaciones o no buscando la comercialización de la creación protegida *a posteriori*, existe un grupo de investigadores que se ha mantenido activo en torno a la protección de sus creaciones. Incluso muchos de ellos han continuado registrando creaciones no solicitando la financiación ofrecida en CSIC, sobretodo por tratarse de registros en el exterior.

En la serie de entrevistas realizadas los investigadores destacaron diferentes necesidades tales como requerir un mayor apoyo para la gestión de la propiedad intelectual en la Universidad, apoyo para la comercialización de las creaciones protegidas y para el patentamiento en el exterior. En este sentido, surgió como relevante la inquietud de muchos investigadores acerca de la necesidad de discutir sobre la adhesión de nuestro país al Tratado Internacional de Patentes (PCT) y sus potenciales beneficios para la Universidad.

Capítulo I



SEGUIMIENTO DE GRUPOS APOYADOS PARA SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Fecha de la entrevista:

Datos sobre la protección:

- 1- Fecha en que se realizó la protección: Solicitud:
Publicación:
 - 2- N° de solicitud de patente/cultivar/derecho de autor:
 - 3- Clasificación internacional:
 - 4- Título de la creación:
 - 5- Resumen (según base de datos de WIPO):
 - 6- Año en el que fue financiado:
 - 7- Monto por el cual fue financiado:
-

Datos sobre los inventores:

- 1- Nombre de los inventores:
 - 2- Servicio al que pertenecen:
-

Relevamiento

- 1- ¿En qué etapa se encuentran del proceso de solicitud de protección de la creación?
- 2- ¿Ya se ha concedido?

Si No

- 3-** ¿De qué manera han hecho llegar la creación a la Sociedad?
- 4-** ¿Han tenido experiencia en la comercialización de la creación?
- 5-** ¿Cómo visualizan el efecto que ha tenido la realización de la protección en la búsqueda de socios /comercialización o en la puesta en la sociedad de la creación?
- 6-** ¿Qué dificultades han encontrado en el trámite de solicitud de protección de la creación?
- 7-** ¿Cuáles son las actividades actuales del grupo en materia de propiedad intelectual?
- 8-** ¿Tienen otra protección realizada o en trámite?
- 9-** ¿Firmaron el contrato de cesión de derechos a la UdelaR?
- Si No
- 10-** Otros