

BASES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

1. Objetivo

El objetivo de este programa es apoyar a los actores universitarios en la protección de los derechos de propiedad intelectual de las creaciones generadas en la Universidad de la República (Udelar), de acuerdo a lo que establece la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República, en el Artículo 2 (referente a qué se entiende por creación o producción científica o tecnológica en el ámbito universitario).

2. Características generales del programa

Se podrán financiar total o parcialmente los gastos de tramitación de las solicitudes de protección así como otros gastos requeridos en la gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual por un monto máximo de \$135.000. Se incluyen en este Programa el asesoramiento sobre estrategias de protección, comercialización y transferencia de las creaciones o producciones científicas o tecnológicas, redacción de documentos de patente y modelos de utilidad, así como la gestión ante las Oficinas correspondientes para la solicitud de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, marcas de certificación, denominaciones de origen, derechos de autor, cultivares y otros, tanto a nivel nacional como internacional.

En el caso de solicitudes de protección a nivel nacional ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), las mismas serán tramitadas en el marco del Convenio entre la Udelar-CSIC y MIEM-DNPI firmado el 8 de agosto de 2014.

En el caso de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad a ser presentados a Programas de Financiación como el Programa de Apoyo al patentamiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el presente Programa podrá aportar total o parcialmente la contrapartida requerida en el mismo (Res. CDC N.º 8 21/03/17).

3. Beneficiarios y alcance

- a. Se entenderá por "creación o producción científica o tecnológica de la Universidad de la República" las realizadas por personas que estén en relación de dependencia permanente o transitoria con la Universidad de la República, siempre que su creación o producción haya sido el resultado de un proyecto de investigación o desarrollo ejecutado en esa relación de dependencia.
- 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.

4. Condiciones de presentación

- a. La presentación de solicitudes se hará *on line* mediante el formulario correspondiente que se encuentra disponible en la página web de la Subcomisión Sectorial de Propiedad Intelectual (<http://www.propiedadintelectual.udelar.edu.uy>). Se deberá proporcionar toda la información y documentación que sea requerida.
- b. En el caso de que existan convenios o acuerdos suscritos con terceros, ya sea por proyectos de investigación y desarrollo o similares, cotitularidad, transferencia o comercialización de las creaciones, será necesario presentar una copia de los mismos.
- c. En el caso de solicitudes de protección mediante patentes de invención o modelos de utilidad, se deberá adjuntar estudio del arte previo o de patentabilidad. En el caso de no contar con el mismo, deberá contactar previamente a la Unidad de Propiedad Intelectual (UDEPI) (propiedadintelectual@csic.edu.uy) que lo solicitará a la DNPI en el marco del Convenio entre la Udelar-CSIC y MIEM-DNPI.
- d. Se deberá presentar una nota explicando cuál será la estrategia de divulgación o de transferencia de ese conocimiento al sector social y/o productivo.
- e. En el caso de solicitar protección a nivel internacional que requiera la postulación al Programa de Patentamiento de la ANII, se deberá presentar documentación o nota que acredite la existencia de interés de un tercero en explotar la tecnología.

- f. Las presentaciones se realizan bajo la modalidad de goteo y serán tramitadas de acuerdo al orden de su fecha de postulación.

5. Implementación del Programa

- a. La UDEPI apoyará a los postulantes a este Programa mediante la realización de entrevistas previas en las que:
 - i. Se analizarán los resultados de investigación susceptibles de protección para definir el objeto de la invención y determinar si cumplen con los requisitos necesarios para realizar los registros.
 - ii. En caso de ser necesario, se solicitará una búsqueda de antecedentes a la DNPI.
 - iii. Se brindará asesoramiento sobre posibles estrategias de protección.
- b. En el caso de ser requerida la redacción de documentos de patente, modelos de utilidad o diseño industrial, la Udelar podrá proveer (con cargo al proyecto a ser presentado) un agente de PI para la redacción del documento. Será responsabilidad del docente/investigador brindar toda la información que le sea requerida, así como colaborar con los agentes de PI para la redacción del documento referido. Asimismo, los docentes colaborarán en la elaboración de respuestas a observaciones oficiales que puedan ser realizadas por las oficinas de PI durante las fases de examen.
- c. Una vez aprobada la solicitud por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, con el asesoramiento de la Subcomisión Sectorial de Propiedad Intelectual, la UDEPI se encargará de realizar los registros en las Oficinas correspondientes a nombre de la Udelar, de acuerdo al Artículo 3º de la Ordenanza de Propiedad Intelectual (*Del trámite y propiedad*).
- d. En el caso de registro a nivel nacional, las solicitudes ante la DNPI se harán en el marco del Convenio entre la Udelar-CSIC y MIEM-DNPI siempre que se cumpla con los requisitos requeridos por el mismo.
- e. En el caso de registros en el exterior donde se requiera la presentación al Programa de Apoyo al patentamiento de ANII, la UDEPI realizará todas las gestiones necesarias tanto para la presentación a dicho Programa como para la gestión posterior de la solicitud realizada.
- f. En el caso de existir terceras partes (Instituciones/empresas) involucradas en la obtención de los resultados, la UDEPI gestionará la firma de acuerdos, así como los aportes a ser realizados por las mismas.

- g.** Dependiendo del grado de avance del proyecto, se podrán contratar consultorías para la preparación de las solicitudes de protección, para la realización de análisis de mercado, así como para la evaluación de diferentes estrategias de comercialización. La UDEPI asesorará en la contratación de dichas consultorías y en la definición de las acciones a seguir, en consulta con la Subcomisión Sectorial de Propiedad Intelectual y previa aprobación por parte de las autoridades respectivas.