



POLÍTICAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA

La H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 45, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14, 17, 58, fracción I de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 2, fracción III, 5, fracción V Bis, 7 bis fracción V, 10, 11, 14, 16, fracción VII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 2, 9, 11 fracciones VI, VIII, IX, X, XI, 36, 49, 51, 79 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, 137 y 138 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y 1o, 3o fracción X, 7o fracciones II, VIII, 29 fracción III y 32 fracciones V y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto,

CONSIDERANDO

Que conforme a lo establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, es atribución de los órganos de gobierno establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales a las que deberá sujetarse la entidad paraestatal, relativas a producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general; y

Que el propósito de estas Políticas es constituir el fundamento normativo que brindará certeza jurídica al proceso de Transferencia de Tecnología en el Instituto y serán el medio que proporcione claridad a estas actividades; promoviendo con ello la generación de bienes y servicios, fuente de riqueza, competitividad e innovación;

Ha tenido a bien emitir las siguientes:

POLÍTICAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las presentes Políticas tienen por objeto establecer los lineamientos generales de los distintos procesos mediante los cuales podrá realizarse la transferencia de la tecnología desarrollada por el Instituto hacia el sector productivo, a fin de promover la generación de bienes y servicios que permitan maximizar el beneficio público de dichas tecnologías.

Para la correcta interpretación y aplicación de estas Políticas se deberán considerar los preceptos establecidos en las Reglas de Propiedad Intelectual del Instituto.

Artículo 2.- Para efectos de estas Políticas se entenderá por:



- I. **Asesoría:** a la transferencia de conocimientos técnicos, científicos o de cualquier índole, aplicados a resolver una necesidad concreta;
- II. **Instituto:** al Instituto Nacional de Medicina Genómica;
- III. **Know-how:** a la información técnica, datos o conocimientos, resultado de la experiencia o habilidades, y que son aplicables en la práctica, particularmente en la industria;
- IV. **Licenciamiento:** al acuerdo entre el titular de algún derecho de Propiedad Intelectual (**licenciante**) y otra persona física o moral (**licenciatario**) que recibe autorización para el uso y explotación de dichos derechos, sin que exista una transmisión de su titularidad;
- V. **Lineamientos:** a los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos Autogenerados y/o Ingresos Propios del Instituto Nacional de Medicina Genómica;
- VI. **Regalías:** al pago que recibe el Instituto por el uso o explotación comercial de cualquiera de las figuras de la Propiedad Intelectual. El monto del pago por adelantado, del pago por hitos y cualquier otro pago pactado en el contrato o acuerdo de licenciamiento o de explotación comercial se consideran como regalías;
- VII. **Reglas:** a las Reglas de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y
- VIII. **Transferencia de Tecnología:** al proceso formal mediante el cual se otorga el permiso a terceras personas, a través del licenciamiento, para el uso y explotación comercial de derechos de Propiedad Industrial del Instituto.

Artículo 3.- Las presentes Políticas son de aplicación general en cualquier actividad del proceso de transferencia sobre tecnologías propiedad del Instituto y desarrolladas con participación de su personal, investigadores invitados o estudiantes dentro del Programa de Participación Estudiantil del Instituto.

Artículo 4.- El Instituto podrá licenciar los derechos de Propiedad Intelectual de los que es titular mediante la formalización de contratos o acuerdos, con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuevos productos y servicios a partir del conocimiento y la tecnología generados en el Instituto, para maximizar el impacto de la tecnología en la sociedad, y buscará obtener la mejor retribución posible por el licenciamiento, en función de los medios a su alcance y el interés de los potenciales licenciatarios.

Artículo 5.- La Subdirección de Desarrollo de Negocios (SDN) será la encargada de:

- I. Coordinar el proceso de Transferencia de Tecnología en el Instituto;
- II. Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en cuanto a la transferencia de una tecnología, mediante la elaboración de análisis que pueden incluir sin limitar, Estudio Preliminar de Mercado y Estrategia de Transferencia de Tecnología.
- III. Coordinar el proceso de negociación con potenciales licenciatarios o adquirentes de la tecnología.
- IV. Coordinar y apoyar la creación de empresas de base tecnológica a partir de la tecnología del Instituto;



V. Apoyar en el proceso de distribución de los ingresos que perciba el Instituto por la explotación comercial de una tecnología, con base en lo que se establece en las Reglas, y

VI. Cualquier otra actividad que resulte necesaria para efectuar de manera exitosa la transferencia de una tecnología.

Artículo 6.- El personal del Instituto, así como las alumnas y alumnos que hayan participado en el desarrollo de una tecnología, deberán colaborar en todo momento con la SDN, proporcionando los elementos técnico-científicos sobre la tecnología que desarrollaron y brindando asesoría al receptor de la tecnología para lograr su adecuada asimilación y puesta a punto para su explotación comercial.

Artículo 7.- Los recursos que reciba el Instituto por la Transferencia de Tecnología, serán administrados de acuerdo con lo que establecen los Lineamientos.

Artículo 8.- El Director General tendrá la atribución de celebrar los contratos o acuerdos relativos a la Transferencia de Tecnología del Instituto.

Capítulo II

Del licenciamiento de derechos de Propiedad Industrial

Artículo 9.- Como parte de una licencia de explotación comercial de un derecho de Propiedad Industrial, se podrán incluir otro tipo de activos o conocimiento generado por el Instituto que sean útiles para la asimilación o el aprovechamiento de la tecnología por parte del licenciataria, como son marcas, *Know-How*, secretos industriales o derechos de autor, así como asesoría o consultoría técnico-científica por parte del personal del Instituto.

Artículo 10.- Las condiciones y alcances de un contrato o acuerdo de licenciamiento estarán definidas por las características y el potencial de la tecnología a transferir, y por los acuerdos logrados con los potenciales licenciataria, sin embargo, en todos los casos deberá evaluarse la factibilidad de incluir las siguientes condiciones dentro de los contratos o acuerdos:

- I. Acotación de los usos o aplicaciones de la tecnología para los cuales se otorga el permiso de explotación comercial;
- II. Definición de las condiciones de pago por parte del licenciataria.
- III. Definición de las condiciones de exclusividad de la licencia otorgada.
- IV. Definición de los territorios en los cuales será válida la licencia otorgada.
- V. Definición de la vigencia del licenciamiento.



- VI. Definición del responsable de cubrir los gastos de gestión y mantenimiento de los derechos de Propiedad Industrial en los territorios en donde se otorgue la licencia;
- VII. Definición del tiempo y las condiciones de las asesorías y/o capacitación que el Instituto brindará en los procesos de escalamiento y puesta a punto de la tecnología;
- VIII. Inclusión de medidas para asegurar la explotación de la tecnología en tiempo y forma, por ejemplo, un plazo máximo para que el licenciatario inicie la explotación de la tecnología o la inclusión de un pago mínimo de regalías en tanto no se inicie dicha explotación.
- IX. Establecer si el licenciatario tendrá la facultad de otorgar sublicencias de los derechos de Propiedad Industrial licenciados, asegurando siempre que el Instituto reciba, en su caso, los beneficios correspondientes de dichas sublicencias;
- X. Establecer la posibilidad de recibir informes contables asociados a las ventas de la tecnología transferida y de realizar auditorías sobre dichos informes contables;
- XI. Establecer si el licenciatario podrá utilizar el nombre y/o imagen del Instituto para publicidad, noticias o cualquier otro propósito asociado a la comercialización de la tecnología;
- XII. Establecer la propiedad y el uso de resultados alternos y/o potenciales mejoras de la tecnología licenciada, que llegaran a desarrollarse por cualquiera de las partes, principalmente durante el proceso de maduración y escalamiento de la tecnología;
- XIII. Establecer las medidas necesarias para deslindar al Instituto de cualquier responsabilidad civil por daños o perjuicios que se pudieran causar a terceros, con motivo del uso y aplicación de la tecnología licenciada;

Artículo 11.- El Instituto instrumentará los mecanismos necesarios para mantener la confidencialidad de la información que así lo requiera, durante y después del proceso de negociación de un licenciamiento.

Artículo 12.- Cuando se trate de un derecho de Propiedad Industrial en cotitularidad con otras entidades, ambas partes tendrán que estar de acuerdo en los términos del licenciamiento.

Capítulo III

Del *know-how* y secreto industrial

Artículo 13.- Todo conocimiento generado en el Instituto que no sea susceptible de protección al amparo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial o de la Ley Federal del Derecho de Autor, pero que tenga aplicación industrial y potencial comercial, podrá ser transferido de manera independiente o como parte de un paquete tecnológico, siempre que se formalicen los contratos o convenios correspondientes.



Artículo 14.- La SDN será la encargada de evaluar si algún conocimiento generado por el Instituto, susceptible de ser transferido, debe ser tratado como *know-how* o secreto industrial y, en consecuencia, establecer las condiciones para su uso y explotación correspondientes.

Artículo 15.- La SDN implementará los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la información que así lo requiera; en el caso de que un conocimiento generado en el Instituto deba ser tratado como *know-how* o secreto industrial.

Artículo 16. Los convenios o contratos de transferencia de *know-how* o secretos industriales que se firmen deberán considerar:

- I. Establecer los alcances de la transferencia (uso y aplicación);
- II. Definir las condiciones de pago por parte de quien adquiere el conocimiento;
- III. Establecer los términos de exclusividad, territorialidad, vigencia y uso permitido del conocimiento;
- IV. Definir si el receptor del conocimiento podrá o no, a su vez, transferirlo a un tercero y en su caso, determinar los beneficios correspondientes al Instituto;
- V. Definir los mecanismos y los plazos mediante los cuales el Instituto pueda verificar los beneficios obtenidos por el uso del conocimiento;
- VI. Establecer si el receptor del conocimiento podrá o no utilizar el nombre y/o imagen del Instituto para publicidad, noticias o cualquier otro propósito;
- VII. Deslindar al Instituto de cualquier responsabilidad civil por daños o perjuicios que se pudieran causar a terceros, con motivo del uso y aplicación del conocimiento transferido;
- VIII. Definir el tiempo y condiciones de las asesorías y/o capacitación asociados que el Instituto brindará en el proceso de implementación del conocimiento, y
- IX. Establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen como tales por el Instituto.

Artículo 17.- La distribución de los ingresos que reciba el Instituto por la celebración de los contratos o convenios a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a lo que establecen los Lineamientos.



Capítulo IV

De la creación de nuevas empresas de base tecnológica

Artículo 18.- El Instituto podrá participar en la conformación de nuevas empresas de base tecnológica, siempre que su objeto sea el uso y explotación de una tecnología propiedad del Instituto y que se formalicen los convenios, contratos o instrumentos jurídicos correspondientes.

Artículo 19.- La persona física o moral que pretenda crear una empresa de base tecnológica, a partir de una tecnología propiedad del Instituto, deberá presentar un plan de negocios ante la SDN.

Artículo 20.- La Junta de Gobierno del Instituto autorizará, en su caso, la participación accionaria del Instituto o de servidores públicos en una empresa de base tecnológica con base en la normatividad aplicable.

Artículo 21.- En el caso de que la persona interesada en la creación de empresas de base tecnológica, a partir de una tecnología propiedad del Instituto, sea personal del Instituto, la SDN le brindará asesoría en materia de negocios.

Artículo 22.- Los términos de la participación del Instituto en el capital social de una empresa de base tecnológica, deberán establecerse en el acta constitutiva de la nueva empresa, definiendo al menos:

- I. Que la tecnología de la nueva empresa es propiedad del Instituto;
- II. La participación accionaria que tendrá el Instituto en la nueva empresa;
- III. Los términos antidilución de la participación accionaria del Instituto, y
- IV. Las cláusulas de salida, en las que se deberán establecer los plazos para el cumplimiento de metas y las restricciones de la nueva empresa.

Artículo 23.- El Instituto podrá establecer condiciones especiales de licencia como exclusividad, vigencia, usos permitidos y monto de las regalías, entre otros, para fomentar la creación de una empresa de base tecnológica, siempre que dichas condiciones especiales queden debidamente establecidas y acotadas en el convenio o contrato correspondiente.

Artículo 24.- El Instituto vigilará sus intereses, mediante la participación directa de la Dirección General o de la persona que se designe para representarla, en los consejos de administración y asambleas de las empresas de base tecnológica.

Artículo 25.- La Junta de Gobierno del Instituto autorizará, en su caso, la salida de la participación del Instituto en el capital social de una empresa de base tecnológica.



Capítulo V

Del Conflicto de Intereses en Materia de Transferencia de Tecnología

Artículo 26.- Se entenderá que existe un conflicto de intereses, si en cualquier actividad de transferencia de tecnología, el personal del Instituto involucrado en el proceso persigue intereses personales contrarios a los intereses del Instituto.

Artículo 27.- El Instituto, por conducto de su Dirección de Vinculación y Desarrollo Institucional difundirá las presentes Políticas entre su personal y la mantendrá en la Normateca del Instituto para su consulta.

Artículo 28.- El Instituto deberá capacitar a su personal en la aplicación de las presentes Políticas, a fin de evitar incurrir en conductas en las que pueda considerarse que existe conflicto de intereses.

Artículo 29.- El Instituto podrá solicitar el apoyo de expertos en la materia ajenos al Instituto, para que emitan recomendaciones que ayuden a prevenir un conflicto de intereses en el caso de transferencia de tecnología.

Artículo 30.- En caso de que algún trabajador del Instituto se llegara a encontrar en una situación de conflicto de intereses, deberá asegurarse de no influenciar las decisiones de la transferencia de tecnología en la que esté involucrado, de forma que obtenga una ganancia personal o genere una ventaja inapropiada para él o sus asociados.

TRANSITORIOS

Primero.- Las presentes Políticas entrarán en vigor, al día siguiente de su publicación en la Normateca del Instituto.

Segundo.- Se deja sin efecto las anteriores Políticas de Transferencia de Tecnología del Instituto Nacional de Medicina Genómica aprobadas el día 8 de junio del año dos mil dieciséis.

Aprobado en la Ciudad de México, a los XX días del mes de XX del año dos XXXX