

# **POLÍTICA ESTANDARIZADA PARA LA GESTIÓN, PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO**

## Contenido

Introducción .....	1
Alcances de la Política .....	2
Vigencia de la Política.....	2
<b>1. REQUERIMIENTOS DE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ....</b>	<b>3</b>
1.1 Obligaciones, derechos y responsabilidades de la Institución generadora del conocimiento y su comunidad. ....	3
1.2 Obligaciones, derechos y responsabilidades del CITT.....	4
1.3 Procedimiento del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología del Tecnológico de Misantla para determinar el manejo, protección, promoción e inversión del conocimiento.....	5
1.4 Reglamento para ceder la Titularidad del Conocimiento a entidades que no sean el CITT o la Institución Generadora de Conocimiento. ....	5
1.5 Reglas que debe seguir la comunidad académica, científica y externa en el uso del nombre y logo de la Institución generadora de conocimiento.....	6
1.6 Titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual .....	6
1.7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PATENTAMIENTO .....	7
1.7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CESIÓN DE DERECHOS .....	8
<b>2. PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL GENERADA Y SU COMERCIALIZACIÓN .....</b>	<b>9</b>
2.1 LICENCIAMIENTO.....	9
2.1.1 Obligaciones, derechos y responsabilidades de la Institución generadora de conocimientos y su comunidad.....	9
2.1.2 Obligaciones, derechos y responsabilidades del CITT al licenciar un conocimiento.....	10
2.1.3 Política de división de regalías entre la Institución generadora de conocimientos, su comunidad y el CITT.....	11
2.1.4 Política de monitoreo para el cumplimiento de las partes del contrato de Licenciamiento. ....	12
2.1.5 Términos que el CITT no aceptara en el contrato de licenciamiento. ....	12
DIAGRAMA DE FLUJO DE LICENCIAMIENTO.....	13
2.2 CONSULTORÍA .....	14
2.2.1 Responsabilidades, derechos y obligaciones de la Institución generadora del conocimiento y su comunidad durante el proceso de consultoría.....	14

2.2.2 Responsabilidades, derechos y obligaciones del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología durante el proceso de consultoría.....	15
2.2.3 Política de compensación de la comunidad académica y científica al realizar un contrato de consultoría.....	16
2.2.4 Política de monitoreo del cumplimiento de las partes del contrato .....	16
2.2.5 Términos que el CITT no aceptará en el contrato de consultoría .....	16
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONSULTORIA .....	17
2.3 GENERACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICAS (SPINOFFS/ SPINOUTS).....	18
2.3.1 Derechos y obligaciones de la institución generadora del conocimiento en el Proceso de generación de Empresas de Base Tecnológica.....	18
2.3.2 Derechos y obligaciones del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología.....	19
2.3.3 Procedimiento para determinar la participación accionaria de la Institución Generadora, su comunidad y el CITT en la creación de Spinoffs y Spinouts .....	21
2.3.4 Procedimiento para determinar si la propiedad intelectual requerida para la empresa de base tecnológica será licenciada o asignada.....	21
2.3.5 Los derechos que tienen los <i>Spinouts</i> o <i>spinoffs</i> de utilizar la propiedad intelectual, recursos materiales y humanos del CITT y la institución generadora de conocimiento.....	21
2.3.6 Política del monitoreo para el cumplimiento de las partes del contrato de la generación de Spinoffs y Spinouts.....	22
2.3.7 Aspectos que el CITT no aceptarán en su contrato de generación de Spinoffs y Spinouts.....	22
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE SPINOFFS Y SPINOUTS .	23
GARANTIAS DE TIEMPO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CITT .....	24
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y COMERCIAL ....	25
GLOSARIO.....	26

## Introducción

El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología del Tecnológico de Misantla presenta la *Política Estandarizada para la Gestión, Protección y Transferencia del Conocimiento*, la cual señala de forma detallada las reglas y procedimientos a seguir para la protección de la propiedad intelectual y su comercialización mediante las siguientes actividades de transferencia del conocimiento: licenciamiento, consultoría y tecnología (Spinoffs y Spinouts).

Este documento señala los alcances de la Presente política así como la alineación con la Institución Generadora del conocimiento y la vigencia de la misma.

Además muestra los requerimientos de La política de propiedad Intelectual, la cual señala los aspectos siguientes:

- Las obligaciones, derechos y responsabilidades de la institución generadora de conocimiento, su comunidad y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología en la protección de la propiedad intelectual generada.
- El procedimiento a utilizar por el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología para determinar el manejo, protección, promoción e inversión en un conocimiento.
- El reglamento para ceder la titularidad del conocimiento a entidades que no sean el CITT o la institución generadora de conocimiento.
- Las reglas que debe seguir la comunidad académica y científica y la externa en el uso del nombre y logo de la institución generadora de conocimiento.

Para lo anterior se muestran, los procedimientos para la protección de la propiedad intelectual generada y su comercialización, así como la política de incentivos y distribución de regalías generadas mediante alguna de las siguientes actividades de transferencia de conocimiento/tecnología:

1. Licenciamiento
2. Consultoría
3. Creación de empresas de base tecnológica (Spinoffs y Spinouts)

Como apoyo a lo anteriormente señalado se diseñaron diagramas de flujo que describen cada uno de los procedimientos que se seguirán para que la comercialización del conocimiento sea de forma exitosa. A partir de:

- ✚ Garantías de tiempos para la realización de las actividades por parte del CITT en los Procedimientos para determinar la viabilidad técnica o comercial de la invención.

Para terminar se muestra una lista de conceptos utilizados en esta política mismos que fueron tomados del Glosario de términos del programa AVANCE del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

## **Alcances de la Política**

La Política Estandarizada Para La Gestión, Protección Y Transferencia Del Conocimiento para el tecnológico de Misantla, establece la normatividad en este tema dentro del Tecnológico de Misantla, misma que tiene alcance sobre la Comunidad Académica y Administrativa en general, la comunidad estudiantil y sobre la Comunidad externa que presente relaciones con el Instituto.

## **Vigencia de la Política**

Esta política entrará en Vigor a partir del segundo día de su Publicación, y tendrá una vigencia de 3 años, después de los cuales será sometida a revisión y posibles modificaciones si se consideran necesarias.

## 1. REQUERIMIENTOS DE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

### 1.1 Obligaciones, derechos y responsabilidades de la Institución generadora del conocimiento y su comunidad.

- 1.1.1 Deberán observar y respetar la presente política, así como sus reglas y procedimientos.
- 1.1.2 Para efectos de esta política se entiende como inventor toda persona que desarrolla algo nuevo: idea novedosa, tesis, proceso, composición, maquinaria o artículo, o cualquier actividad que derive en un conocimiento así como aquel que Agregue valor a los antes mencionados.
- 1.1.3 Todo inventor debe notificar y explicar cualquier posible invención, innovación desarrollo, idea novedosa, tesis, trabajo o cualquier actividad que derive en conocimiento que pueda ser novedoso y útil en el ámbito industrial. Para esto utilizará un formato denominado "*Notificación de invención*" (Apéndice 1).
- 1.1.4 La institución y su comunidad deberán respetar los compromisos pactados en los contratos de Transferencia de Conocimiento/Tecnología firmados con entidades externas o privadas.
- 1.1.5 El Tecnológico de Misantla protegerá legalmente y/o introducirá al mercado todas aquellas invenciones, innovaciones, desarrollos, ideas novedosas, tesis, trabajos o cualquier actividad que derive en conocimiento.
  - a. Los costos económicos obtenidos se utilizarán de la siguiente manera:
    - i. En primer lugar para cubrir los costos de la protección del desarrollo de propiedad industrial.
    - ii. En segundo lugar para cubrir el trámite de patentes, pago de Asesores o abogados externos.
- 1.1.6 El tecnológico de Misantla y su comunidad deberán dar garantías a sus contrapartes de los compromisos que le correspondan de acuerdo a los convenios firmados en el contrato de Transferencia de Tecnología.
- 1.1.7 Para el apoyo de la presente política se establece el Comité de Propiedad Intelectual del Tecnológico de Misantla que tendrá la función de interpretar y aplicar la presente Política y proponer las modificaciones que correspondan para su aprobación.

El Comité tendrá la siguiente conformación:

- a. El Comité será presidido por el Director del Tecnológico de Misantla y estará integrado por un representante de la Subdirección de Administración y Finanzas, y la Subdirección Académica.

## 1.2 Obligaciones, derechos y responsabilidades del CITT

- 1.2.1 Deberá conducirse con ética y bajo los principios de ganar-ganar y conforme a la normatividad y prácticas comerciales leales en todos los acuerdos de transferencia de conocimientos donde se intervenga.
- 1.2.2 Deberá respetar los acuerdos firmados en los contratos de Transferencia de conocimientos del Inventor, la Institución generadora del Conocimiento y la Empresa receptora de dicho conocimiento.
- 1.2.3 Deberá administrar y controlar el manejo de información confidencial en cuanto a los convenios pactados y a la información que se maneje respecto a ellos, conforme a lo preestablecido en los Formatos denominados: "*Plantilla de Confidencialidad*" (Apéndice 2) y *Compromiso de confidencialidad* (Apéndice 3).
- 1.2.4 Deberá encargarse de la apertura, avance y resultados de los proyectos que se desarrollen en el Tecnológico de Misantla.
- 1.2.5 Deberá realizar estudios de Prospectiva Tecnológica para el direccionamiento de los proyectos de investigación.
- 1.2.6 Deberá evaluar el potencial de comercialización de nuevas tecnologías o los descubrimientos.
- 1.2.7 Deberá realizar una búsqueda activa del registro de Patentes y de Licenciamiento para las Invenciones generados en el tecnológico de Misantla.
- 1.2.8 Deberá administrar y controlar los derechos sobre los desarrollos de Propiedad Intelectual generados en el Tecnológico de Misantla.
- 1.2.9 Deberá brindar asesoría profesional en la negociación y en el establecimiento de acuerdos de investigación pactados en los contratos con los patrocinadores externos.

1.2.10 Deberá controlar y dar seguimiento del cumplimiento de las presentes políticas y la normatividad establecida.

1.2.11 Tendrá derecho a percibir ingresos resultantes de los convenios de Tránsito de Conocimiento que se detonen.

### **1.3 Procedimiento del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología del Tecnológico de Misantla para determinar el manejo, protección, promoción e inversión del conocimiento.**

1.3.1 El inventor notificará al CITT sobre el desarrollo de una invención, innovación desarrollo, idea novedosa, tesis o trabajo que sea susceptible de protección y comercialización, a través del formato de "Notificación de invención", el cual le permitirá a la OTT valorar la factibilidad del mismo.

1.3.2 El Inventor concederá un contrato para facultar al CITT a realizar la gestión de protección ante la autoridad, así como todas las actividades de promoción y comercialización de ella.

1.3.3 El CITT otorgará todo el apoyo al inventor de acuerdo a las políticas aquí firmadas.

1.3.4 El CITT mantendrá informado al inventor de las actividades mediante reportes o reuniones mensuales.

1.3.5 El CITT mantendrá contacto con el inventor (es) para posibles descubrimientos potenciales en los desarrollos e informarlos.

1.3.6 El CITT promoverá los desarrollos tecnológicos de la Institución Generadora del Conocimiento con el sector Privado o con los Inversionistas.

1.3.7 El CITT realizará las gestiones necesarias ante el IMPI para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual, siempre y cuando no exista registro previo alguno similar.

### **1.4 Reglamento para ceder la Titularidad del Conocimiento a entidades que no sean el CITT o la Institución Generadora de Conocimiento.**

Las premisas que podrían aplicar para ceder la titularidad de la Propiedad Intelectual a entidades que no sean el CITT y el Tecnológico de Misantla son las siguientes:



- a. Que la modalidad tecnológica del negocio permita determinar la cesión de derechos de Propiedad Intelectual y que beneficie tanto a la Institución generadora del conocimiento, la empresa responsable de la comercialización y los inventores responsables del desarrollo generado.
- b. Que se lleve a cabo un contrato de Transferencia de Tecnología donde la empresa que adquiera los derechos sobre el conocimiento pague el precio justo a la Institución Generadora del Conocimiento y al CITT.

## **1.5 Reglas que debe seguir la comunidad académica, científica y externa en el uso del nombre y logo de la Institución generadora de conocimiento.**

- 1.5.1 Todos los usos legales que se hagan del logotipo o del nombre de la institución deberán estar autorizados por escrito previamente.
- 1.5.2 Queda prohibido hacer uso del logotipo o el nombre de la Institución sin tener previa autorización firmada donde se esclarezcan los fines del mismo.
- 1.5.3 El CITT podrá utilizar el Logo de la Institución o el nombre de la misma solo para realizar trámites de protección Intelectual de carácter legal que se realicen a Nombre del Tecnológico de Misantla.
- 1.5.4 De la misma manera el logo y el Nombre de la Institución podrán usarse para la Promoción del CITT ante posibles Instituciones con quien se busque una alianza estratégica.
- 1.5.5 Podrá utilizarse el logo de la Institución cuando el CITT promueva la comercialización de los desarrollos tecnológicos con el sector Privado o los Inversionistas.
- 1.5.6 Podrá utilizarse el Logotipo y el Nombre de la Institución para el registro de marcas.

## **1.6 Titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual**

- 1.6.1 Cualquier invención, innovación o desarrollo, idea novedosa, tesis, trabajo o cualquier actividad que derive en conocimiento y que sea desarrollado por

profesores, empleados y estudiantes del Tecnológico de Misantla serán propiedad del **Tecnológico de Misantla**, en atención a la contraprestación a ellos otorgada por éste último, bajo los parámetros de las presentes políticas.

- 1.6.2 Los derechos de Propiedad Intelectual de desarrollos o investigaciones surgidos en la Institución por profesores, investigadores o empleados dentro de sus horarios laborales pertenecen al Tecnológico de Misantla, salvo que el contrato diga lo contrario.
- 1.6.3 Los derechos de Propiedad Intelectual referentes a tesis, ideas novedosas, mejoras, investigaciones o nuevos conocimientos generados por alumnos de la Institución dentro de sus horarios de clase pertenecerán al Tecnológico de Misantla en atención a sus contraprestaciones.
- 1.6.4 Los derechos de Propiedad Intelectual de invenciones, desarrollos o innovaciones generados por investigadores independientes, pertenecen a ellos mismos.
- 1.6.5 Se reconocerá en todos los trámites de Propiedad Intelectual a los inventores de dicho conocimiento.
- 1.6.6 Los porcentajes de regalías se dividirán de manera justa de acuerdo a la participación de cada una de las partes en el desarrollo del conocimiento.
- 1.6.7 Los derechos de Propiedad Intelectual podrán ser transferidos por Licenciamiento o por cesión de derechos a través de un contrato legal que se apegue a las leyes de comercio y a los intereses de las partes involucradas.

## 1.7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PATENTAMIENTO

El procedimiento a seguir para patentar cualquier desarrollo, invención o innovación es el siguiente:

1. El inventor deberá notificar al CITT la invención o desarrollo generado mediante el formato de invención.
2. El CITT deberá realizar un análisis de patentes a fin de determinar lo novedoso del conocimiento y la patentabilidad del mismo.

3. El CITT deberá analizar el estado del arte del conocimiento; análisis de patentes y de artículos científicos, a fin de determinar lo novedoso, la aplicabilidad y la estrategia de protección del conocimiento.
4. El CITT entregará los resultados de sus investigaciones a la Institución generadora del conocimiento y a los Inventores, procurando que lo redactado sea lo más claro posible.
5. Si el desarrollo o nuevo conocimiento tiene un potencial de comercialización se procederá ante el trámite de patente ante el IMPI.
6. De lo contrario se cerrará el caso.

## 1.7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CESIÓN DE DERECHOS

- a) El material que vaya a ser sujeto de una cesión de derechos, deberá ser registrado y haber obtenido su Número Internacional Normalizado (ISBN o ISSN) ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor; además se deberá contar con los respectivos registros en los países donde se reciba la señal y/o se tenga acceso a materiales de cursos, seminarios, etcétera.
- b) Deberá existir un convenio o contrato de por medio, en el que se especifiquen las condiciones de modo, lugar y tiempo en los que se entregará la licencia, al cual deberá ir anexado el contrato de licencia de uso de material respectivo.
- c) En caso de que un profesor quisiera utilizar para fines personales algunos de los materiales de los que es titular el Instituto, podrá hacerlo por medio de un acuerdo por escrito con su superior directo o el director del programa en el que imparte clase.
- d) La regla general para utilizar cualquier material desarrollado por terceras personas es pedir la autorización correspondiente, pero la Ley Federal del Derecho de Autor señala los casos en donde se hace una excepción a la regla.

## 2. PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL GENERADA Y SU COMERCIALIZACIÓN

### 2.1 LICENCIAMIENTO

El presente documento tiene como objeto dar a conocer las regularizaciones y las pautas a seguir en el proceso de licenciamiento, así como establecer las responsabilidades del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología del Tecnológico de Misantla, el Licenciante y el Licenciatario para el desarrollo del licenciamiento de tecnologías, para los efectos de la presente política se entiende por;

**Licenciamiento:** La concesión de la autorización legal para la fabricación, uso y/o explotación comercial de tecnología y conocimiento protegidos mediante derechos de propiedad industrial e intelectual.

En base a lo anterior, se establece lo siguiente:

#### 2.1.1 Obligaciones, derechos y responsabilidades de la Institución generadora de conocimientos y su comunidad.

2.1.1.1 Todos los miembros del personal del Tecnológico de Misantla tales como investigadores, empleados, profesores o alumnos, así como empresas privadas que hayan o estén participando en un proyecto, investigación, experimentación, tesis, trabajo, prestación de servicios o cualquier actividad que derive en un conocimiento, invento, idea novedosa, mejora, tecnología o innovación con un objeto de posible licenciamiento deberán notificar a la Institución la propiedad intelectual susceptible a licenciamiento a través de la ventanilla única (<http://ott.itsm.edu.mx>), vía telefónica al 235 3236018, ext. 141, al correo electrónico ([ott@itsm.edu.mx](mailto:ott@itsm.edu.mx)) o acudiendo a las instalaciones del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología del Tecnológico de Misantla. Formato de "*Notificación de Invención*" (Apéndice 1).

2.1.1.2 Todos los inventores deberán notificar a la ventanilla única el posible licenciamiento un mes antes de terminar su proyecto.

- 2.1.1.3 Los inventores deben realizar un reporte detallando y explicando la propuesta, dicho reporte deberá ser entregado en la ventanilla única en un plazo no mayor a 6 días.
- 2.1.1.4 Los casos en los que la institución podrá invertir recursos al desarrollo o conocimiento generado será:
- Quando el proyecto presentado se hace a acompañar por un estudio de mercado que demuestra la factibilidad y el potencial favorable para su comercialización.
  - Quando por las partes involucradas, el área de conocimiento, el potencial nicho de mercado, el valor científico, el mérito, nombre, prestigio o eventual reto, represente un beneficio a la Institución.
- 2.1.1.5 En caso de que la tecnología o conocimiento desarrollado pertenezca a personal ajeno a la Institución, ésta en su papel de titular y administradora del conocimiento debe subcontratar al o los inventores.
- 2.1.1.6 En caso de que exista algún conflicto de interés durante la ejecución del licenciamiento, se deberá aplicar la política de conflicto de intereses.

## **2.1.2 Obligaciones, derechos y responsabilidades del CITT al licenciar un conocimiento.**

### 2.1.3

- 2.1.3.1 El CITT deberá realizar un reporte inmediatamente después de que se ha señalado la posibilidad del licenciamiento del conocimiento, en dicho reporte el investigador debe mencionar los trabajos, proyectos, estudios, investigaciones, colaboraciones, desarrollos y en general sus aportaciones al Centro o si se encuentran en colaboración con alguna entidad ajena y así poder determinar e identificar la posibilidad de generación de un contacto u oportunidad de licenciamiento.
- 2.1.3.2 El conocimiento que ya ha sido clasificado con potencial de ser transferido o que ya ha sido sujeto a algún trámite de protección legal o de patente será el que será sujeto al licenciamiento.
- 2.1.3.3 Deberá administrar y controlar el manejo de información confidencial en cuanto a los convenios pactados y a la información que se maneje respecto a ellos, conforme a lo preestablecido en los formatos denominados: "*Plantilla de Confidencialidad (Apéndice 2)*" y "*Compromiso de confidencialidad*" (Apéndice 3).

2.1.3.4 El CITT deberá clasificar los procesos de licenciamiento en dos categorías:

- ✚ Cuando exista un candidato interesado en la licencia del conocimiento.
- ✚ Cuando se crea que existe un candidato o grupo de ellos interesados en la licencia.

2.1.3.5 Cuando exista la posibilidad de que algún proyecto pudiera negociarse, el CITT deberá convocarse a una reunión al o los inventores para detallar el asunto, en un lapso no mayor a 6 días.

2.1.3.6 La reunión debe no durar más de un día y debe ser dirigida por el Coordinador general del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología.

2.1.3.7 En el caso de que no se hayan puesto de acuerdo en la primera junta, existe la posibilidad de convocar a una segunda en los siguientes dos días, teniendo en esta la última oportunidad para conciliar intereses.

2.1.3.8 El Coordinador del CITT es el responsable de firmar, negociar y establecer en el "*Contrato de Licenciamiento*" (*Apéndice 4*) los siguientes puntos:

- ❖ La cantidad que se recibirá por el licenciamiento y el calendario de pagos.
- ❖ El nivel de exclusividad del contrato de licenciamiento.
- ❖ La inclusión o no de las mejoras futuras en la tecnología.
- ❖ Qué entidad cubrirá los gastos de protección del conocimiento y quién tendrá el poder de decisión sobre la patente.
- ❖ Las obligaciones del licenciataro en desarrollar y comercializar las tecnologías licenciadas.
- ❖ Si se permitirá que el licenciataro pueda sublicenciar la tecnología a terceros.

#### **2.1.4 Política de división de regalías entre la Institución generadora de conocimientos, su comunidad y el CITT.**

Las regalías generadas por contrato de Licenciamiento serán distribuidas de la siguiente manera:

- i. La Institución generadora del conocimiento: 30%
- ii. El o los inventores: 50%
- iii. El CITT: 20%

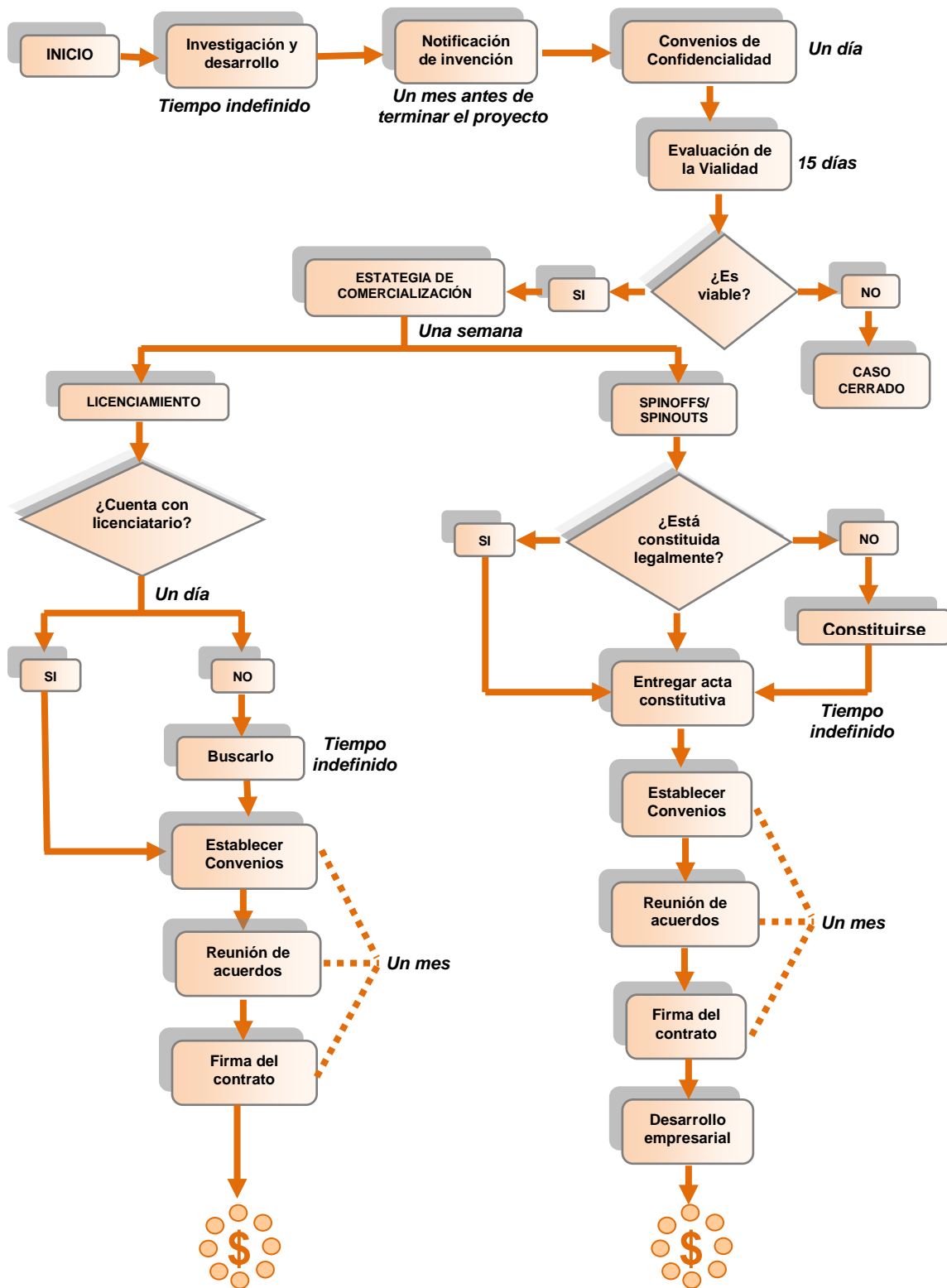
### **2.1.5 Política de monitoreo para el cumplimiento de las partes del contrato de Licenciamiento.**

- 2.1.5.1 El CITT tendrá la obligación de monitorear el desarrollo del cumplimiento de las responsabilidades y derechos de las partes involucradas en el contrato de Licenciamiento.
- 2.1.5.2 El CITT tendrá la obligación de brindar soporte técnico, asesoría y capacitación de las partes involucradas en el contrato del licenciamiento.
- 2.1.5.3 El Tecnológico de Misantla y el CITT tendrán derecho a pedir informes técnicos y financieros al licenciatarario.

### **2.1.6 Términos que el CITT no aceptara en el contrato de licenciamiento.**

- 2.1.6.1 Prácticas contrarias a la Ley o a las buenas prácticas del comercio.
- 2.1.6.2 Actividades que generen desventajas o pérdidas para alguna de las partes involucradas en el contrato de licenciamiento.
- 2.1.6.3 Acuerdos que manifiesten algún riesgo para el buen prestigio de las partes involucradas.
- 2.1.6.4 Acuerdos que vayan en contra del cuidado del medio ambiente y el desarrollo social.
- 2.1.6.5 Acuerdos en los que no existe una justa y equitativa distribución de las regalías del contrato de licenciamiento.

## DIAGRAMA DE FLUJO DE LICENCIAMIENTO





## 2.2 CONSULTORÍA

El presente documento tiene como objeto dar a conocer las regularizaciones y los procedimientos a seguir por parte de los interesados en adquirir un servicio de consultoría en relación con la transferencia de conocimientos, y en general en cualquier tema en particular según los alcances del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología del Tecnológico de Misantla, se entiende por:

**Consultoría:** El servicio prestado por el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología a través de personal altamente calificado en la identificación e investigación de problemas relacionados con alguna necesidad en particular que se desea atender.

### 2.2.1 Responsabilidades, derechos y obligaciones de la Institución generadora del conocimiento y su comunidad durante el proceso de consultoría.

- 2.2.1.1 Todo inventor debe notificar al CITT cualquier idea novedosa, tesis, trabajo, invención, mejora, desarrollo o innovación deberá notificar a la Institución la propiedad intelectual susceptible de consultoría a través de la ventanilla única (<http://ott.itsm.edu.mx>), vía telefónica al 235 3236018, ext. 141, al correo electrónico ([ott@itsm.edu.mx](mailto:ott@itsm.edu.mx)) o acudiendo a las instalaciones del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología del Tecnológico de Misantla. *"Notificación de Invención"* (Apéndice 1).
- 2.2.1.2 La titularidad de la Propiedad Intelectual resultante de un proyecto de consultoría debe ser propiedad del Tecnológico de Misantla.
- 2.2.1.3 La comunidad académica tendrá derecho a recibir hasta un 30% de la utilidad neta que genere un proyecto de consultoría.
- 2.2.1.4 El Tecnológico de Misantla está obligado a proteger a su personal académico y a brindarles todas las facilidades para realizar una Transferencia de Tecnología mediante los acuerdos de consultorías.
- 2.2.1.5 La comunidad académica deberá documentar con detalle todos los desarrollos de conocimientos aplicables que generen, además debe llevar un control sobre el grado de participación de cada inventor.
- 2.2.1.6 Es obligación del Inventor proporcionar toda la información requerida al CITT en el servicio de Consultoría.

## 2.2.2 Responsabilidades, derechos y obligaciones del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología durante el proceso de consultoría.

2.2.2.1 El CITT una vez recibida la notificación deberá analizar la necesidad a atender en un plazo no mayor de 6 días.

2.2.2.2 Una vez detectada y analizada la necesidad del interesado en recibir la consultoría, se debe diseñar y proponer un plan estratégico para dar solución y consultoría al solicitante.

2.2.2.3 El Responsable del CITT es el encargado de negociar, firmar y establecer en el "Contrato de Consultoría" (Apéndice 5) los siguientes puntos:

- El monto a recibir por la actividad de consultoría entre un 20 y 50%, así como el calendario de pagos.
- El nivel de exclusividad
- Inclusión o no de las mejoras futuras de Propiedad Intelectual.
- La entidad que se encargará de cubrir cualquier gasto eventual en relación a la protección del conocimiento.
- El encargado de decidir sobre el uso de las patentes o las figuras de protección
- Las obligaciones del solicitante y el consultor.
- La necesidad de que exista o no la intervención de un tercero para brindar asesoría en un determinado tema.

2.2.2.4 Deberá administrar y controlar el manejo de información confidencial en cuanto a los convenios pactados y a la información que se maneje respecto a ellos, conforme a lo preestablecido en los formatos denominados: "*Plantilla de Confidencialidad*" (Apéndice 2) y "*Compromiso de confidencialidad*" (Apéndice 3).

### **2.2.3 Política de compensación de la comunidad académica y científica al realizar un contrato de consultoría**

1. El pago de servicios de consultoría se asignará de acuerdo a lo estipulado en el contrato de consultoría.
2. Según lo estipule el contrato el inventor o el Tecnológico de Misantla será el encargado de los cargos de protección y mantenimiento del conocimiento.
3. La titularidad de la propiedad intelectual resultante de un proyecto de consultoría pertenecerá al Tecnológico de Misantla.
4. El CITT tendrá derecho a recibir una compensación entre el 20 y 50% de la utilidad neta generada del proyecto de consultoría.
5. El Tecnológico de Misantla tendrá derecho a percibir un máximo del 30% de la utilidad neta generada del proyecto de consultoría.
6. El inventor tendrá derecho a recibir un máximo del 50% de la utilidad neta generada en el proyecto de consultoría.

### **2.2.4 Política de monitoreo del cumplimiento de las partes del contrato**

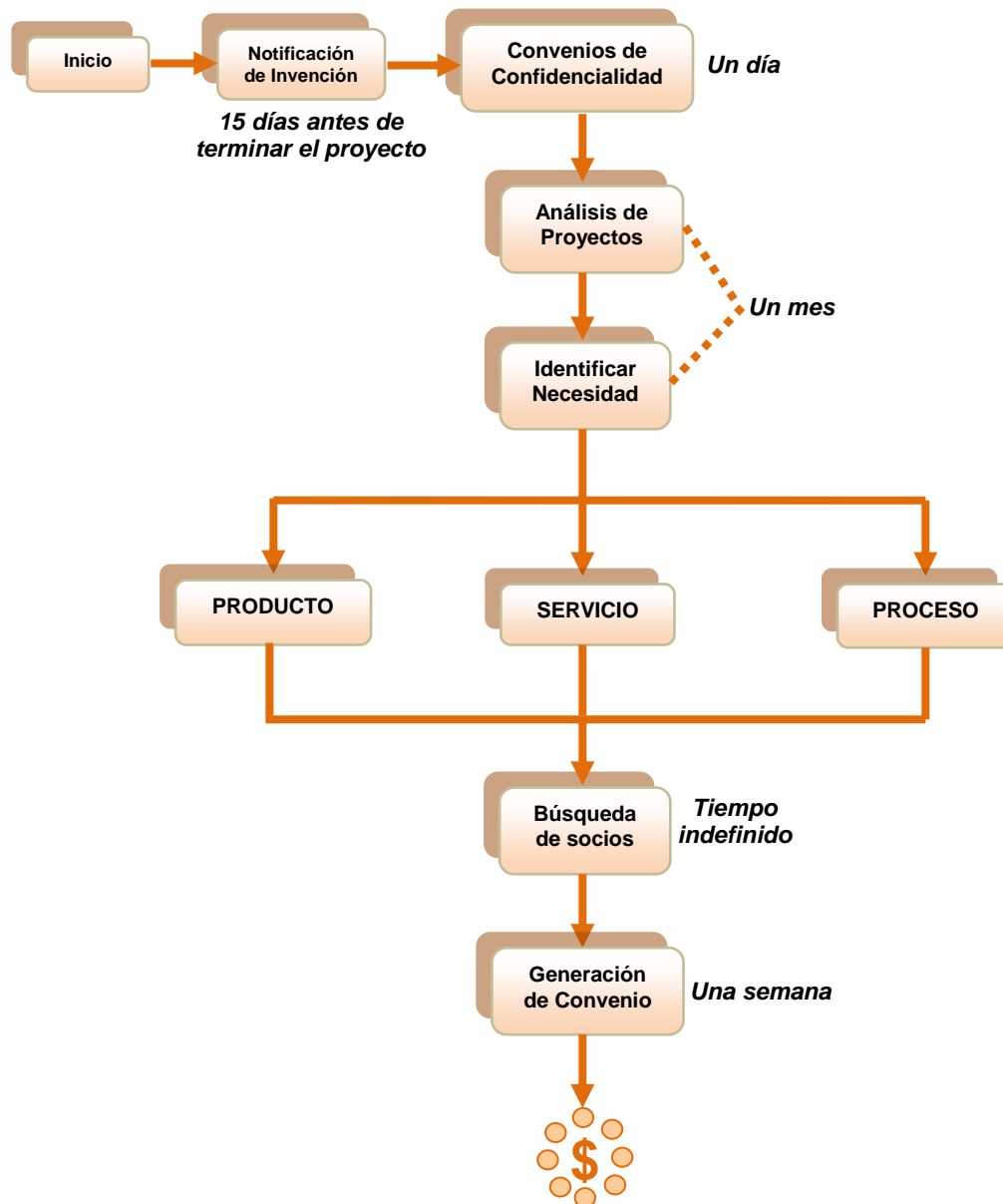
- El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología tendrá la obligación de monitorear el cumplimiento oportuno de las obligaciones y derechos de las partes involucradas en el contrato de consultoría.
- El CITT tendrá la obligación de dar soporte técnico y asesoría legal a las partes involucradas en el contrato de consultoría para vigilar el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos estipulados en dicho contrato.

### **2.2.5 Términos que el CITT no aceptará en el contrato de consultoría**

El Tecnológico de Misantla y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología no aceptarán los siguientes términos dentro de un contrato de consultoría:

- Cualquier acto o negocio que sea contrario a lo que se estipula en la ley.
- Cualquier convenio que ponga en riesgo el prestigio de la Institución.
- Propuestas en general que no cumplan con los principios de equidad, y responsabilidad al medio ambiente.
- Cualquier propuesta que por lo general provoque un daño a la competitividad de las organizaciones involucradas.

## DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONSULTORIA



## 2.3 GENERACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICAS (SPINOFFS/ SPINOUTS)

El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología por medio del presente documento da a conocer las reglas y procedimientos bajo los cuales atendemos el manejo de una idea respecto de nuestra política de spin-out/spin-off, entendiendo para ello los siguientes términos:

- Se entiende por Spin-out/spin off a un proyecto nacido como extensión de otro anterior, o más aún, a una empresa nacida a partir de otra, mediante la separación de una división subsidiaria o departamento de aquélla para convertirse en una empresa por sí misma.
- En el proceso de creación de spin-out/spin-off no se habla de una persona emprendedora cualquiera. Se trata de alumnado y titulados universitarios, personal docente e investigador, personas con necesidades y sobre todo inquietudes muy específicas y peculiares. Personas acostumbradas a tener ideas y desarrollar proyectos donde cobran especial protagonismo la innovación, la interpretación de la realidad, las previsiones a futuro y ofrecimiento de alto valor agregado en los productos, procesos y/o servicios.

Para lo cual se establecen los siguientes lineamientos:

### 2.3.1 Derechos y obligaciones de la institución generadora del conocimiento en el Proceso de generación de Empresas de Base Tecnológica.

- 2.3.1.1 La comunidad académica, estudiantil o externa tendrá la obligación de notificar a la institución generadora del conocimiento la idea de generar o crear una nueva empresa a partir de la generación de un invento, esta empresa necesita contar con un desarrollo tecnológico para poder ser admitida a través de la ventanilla única (<http://ott.itsm.edu.mx>), vía telefónica al 235 3236018, ext. 141, al correo electrónico ([ott@itsm.edu.mx](mailto:ott@itsm.edu.mx)) o acudiendo a las instalaciones del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología. "*Formato de Notificación de Invención*" (Apéndice 1).
- 2.3.1.2 La comunidad que genere el conocimiento tendrá la obligación de explicar los desarrollos tecnológicos generados.

- 2.3.1.3 La Institución tendrá la responsabilidad de respaldar a los generadores de los desarrollos tecnológicos así como brindarles todas las facilidades para que estos lleven a cabo su empresa.
- 2.3.1.4 La Institución generadora del conocimiento así como la comunidad debe respetar los acuerdos pactados en el contrato de Creación de empresas de base tecnológica.
- 2.3.1.5 Si los derechos de titularidad son propiedad del Tecnológico de Misantla:
- La empresa debe estar legalmente constituida.
  - En el caso de profesores, alumnos o egresados del Tecnológico de Misantla, deben estar participando en la incubadora de empresas o cualquier otra modalidad emprendedora que tenga establecido el Tecnológico de Misantla.
- 2.3.1.6 Si los derechos de propiedad intelectual que no son totalmente del Tecnológico de Misantla, aplican las mismas condiciones establecidas en los dos puntos anteriores de la presente política.
- Se requiere la autorización por escrito de la o las contraparte(s) con quien(es) se comparten los derechos de propiedad intelectual.
- 2.3.1.7 Los proyectos que son nacidos del Tecnológico de Misantla contarán con todo el apoyo para ponerlos en marcha, a través de congresos, exposiciones, ferias comerciales, centros de promoción comercial y cualquier tipo de promoción.
- 2.3.1.8 El Tecnológico de Misantla tendrá derecho a hacer uso de los signos distintivos de las empresas desarrolladas (marca, avisos comerciales, etc.) para fines de promoción, folletos, reportes, etc.

## **2.3.2 Derechos y obligaciones del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología.**

- 2.3.2.1 El CITT tendrá la obligación de dar asesoría y capacitación en las siguientes áreas:
- Emprendimiento
  - Propiedad Intelectual.
  - Contabilidad.
  - Administración financiera.
  - Modelo de Negocio.

- f. Planes de negocio.
  - g. Estudio de mercado.
  - h. Finanzas.
  - i. Alianzas estratégicas.
  - j. Subsidios
  - k. Planeación estratégica, financiera y tecnológica.
- 2.3.2.2 El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología será el encargado de promover el portafolio de patentes, en base de datos y en las ferias tecnológicas.
- 2.3.2.3 El CITT será la encargada de valorar las nuevas invenciones, innovaciones y desarrollos para su aplicación industrial.
- 2.3.2.4 Una vez que se notifica la existencia de algún interesado en adquirir la tecnología desarrollada para la creación de una Spinoffs o una Spinouts, se convocará a una reunión donde se detallara el asunto con las partes interesadas en un plazo no mayor a 6 días
- 2.3.2.5 La reunión tendrá como fin determinar los acuerdos y lineamientos a seguir para poner en marcha la creación de la Spinoffs o una Spinouts, esta reunión debe durar no más de un día.
- 2.3.2.6 El coordinador general del CITT será el encargado de negociar, firmar y establecer en el "Contrato de Generación de Empresas de Base Tecnológica" (Apéndice 6) los siguientes rubros:
- a. El porcentaje de la Ganancia de la Institución generadora del conocimiento.
  - b. La confidencialidad del conocimiento generado.
  - c. Los beneficios de la Creación del Spinoffs o Spinouts para el interesado.
  - d. Las obligaciones y derechos del interesado en crear la empresa.
- 2.3.2.7 Deberá administrar y controlar el manejo de información confidencial en cuanto a los convenios pactados y a la información que se maneje respecto a ellos, conforme a lo preestablecido en los formatos denominados: "*Plantilla de Confidencialidad (Apéndice 2)*" y "*Compromiso de confidencialidad*" (Apéndice 2).

### **2.3.3 Procedimiento para determinar la participación accionaria de la Institución Generadora, su comunidad y el CITT en la creación de Spinoffs y Spinouts**

- 2.3.3.1 Para la creación de empresas de base tecnológica serán considerados como accionistas los investigadores participantes en el proyecto cuyo porcentaje de participación será entre un 20% y 60%.
- 2.3.3.2 La participación del Tecnológico de Misantla en las acciones de la creación de empresas de bases tecnológicas será entre el 20% y 50%.
- 2.3.3.3 El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología podrá participar en la creación de las Spinoffs y Spinouts hasta con un 50% de acciones.
- 2.3.3.4 Para los inventores externos, podrán ser dueños de hasta un 75% de las acciones de su proyecto y la OTT podrá obtener hasta un máximo de 50%.

### **2.3.4 Procedimiento para determinar si la propiedad intelectual requerida para la empresa de base tecnológica será licenciada o asignada.**

- 2.3.4.1 De manera general la propiedad intelectual involucrada en la creación de Empresas de Base Tecnológico será licenciada, en la cual el Tecnológico de Misantla pudiera otorgar licencias gratuitas o cuyos porcentajes de regalías sean benéficas para la creación de empresas.
- 2.3.4.2 En algunos casos de excepción se podrá realizar la cesión de derechos de la institución Generadora del conocimiento hacia la creación de empresas.
- 2.3.4.3 El Centro de innovación y Transferencia de Tecnología tendrá la obligación de desarrollar los esquemas de transmisión de derechos de propiedad intelectual para ambas partes, que les permitan obtener el mayor impacto comercial posible.

### **2.3.5 Los derechos que tienen los *Spinouts* o *spinoffs* de utilizar la propiedad intelectual, recursos materiales y humanos del CITT y la institución generadora de conocimiento.**

- 2.3.5.1 Las empresas tendrán derecho a hacer uso de la propiedad intelectual de la Institución generadora apegándose a los derechos y obligaciones estipulados en el contrato de licenciamiento o el de cesión de derechos.
- 2.3.5.2 Las empresas tendrán derecho a hacer uso de hasta el 50% de las instalaciones, infraestructura, maquinaria y equipo, recursos humanos, etc. de la Institución generadora del conocimiento.



2.3.5.3 El punto anterior tiene como finalidad otorgar todas las facilidades al inicio de operaciones de la empresa.

### **2.3.6 Política del monitoreo para el cumplimiento de las partes del contrato de la generación de Spinoffs y Spinouts.**

2.3.6.1 El CITT será encargado de monitorear y controlar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el contrato de la creación de la empresa.

2.3.6.2 El CITT tendrá la obligación de dar soporte técnico, capacitación y asesoría legal a las partes que están involucradas en la parte del contrato de generación de empresas, con la finalidad de que se cumplan los derechos, obligaciones y responsabilidades allí estipuladas.

### **2.3.7 Aspectos que el CITT no aceptarán en su contrato de generación de Spinoffs y Spinouts.**

2.3.7.1 Todas aquellas actividades o prácticas que sean contrarias a la ley o a la buena práctica del comercio.

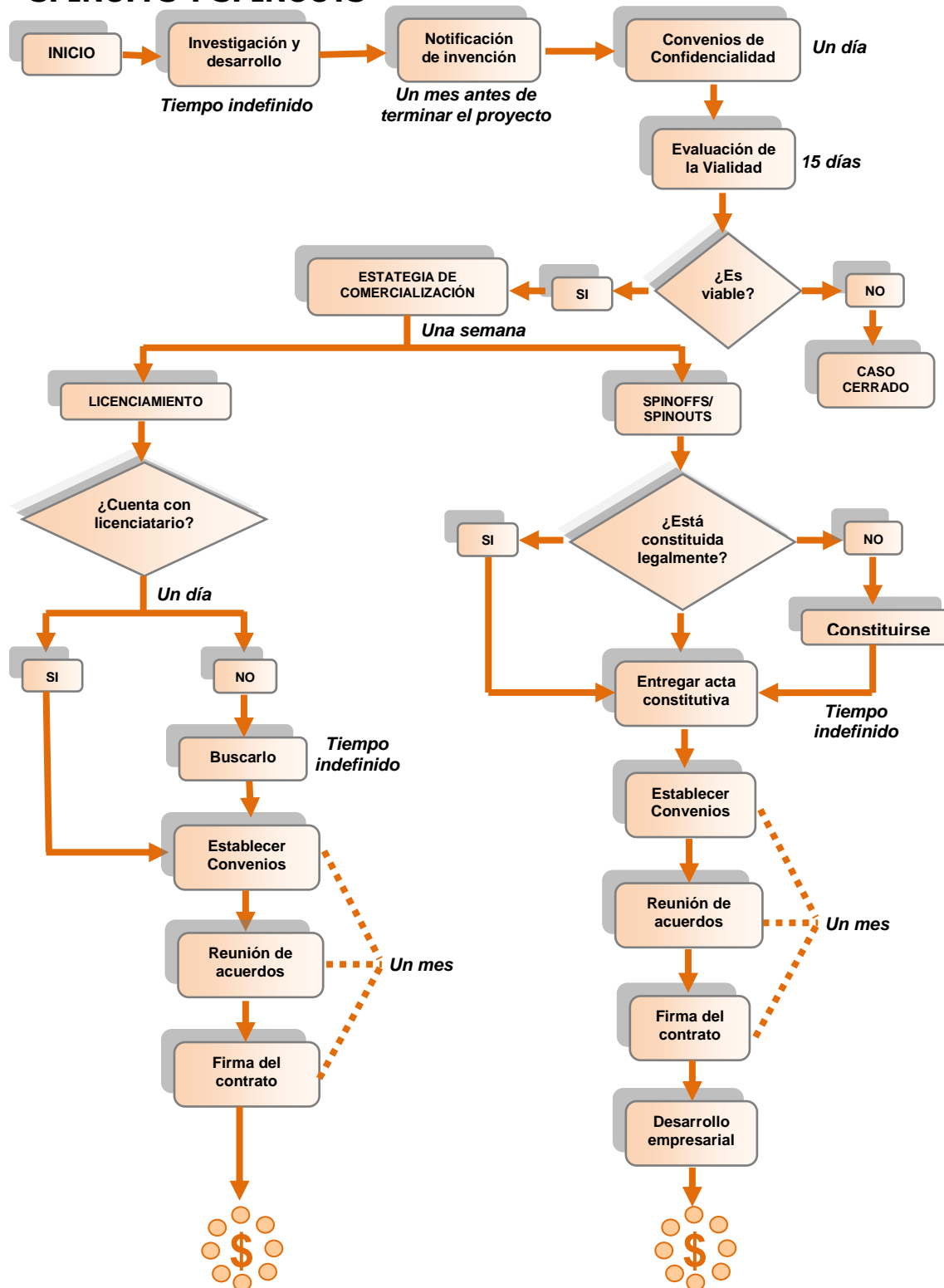
2.3.7.2 Acuerdos que generen desventajas o pérdidas de competitividad para algunas de las partes del contrato.

2.3.7.3 Acuerdos o actividades que representen un riesgo para la buena imagen de las partes involucradas.

2.3.7.4 Acuerdos donde los beneficios no estén distribuidos de manera justa y equitativa.

2.3.7.5 Acuerdos que vayan en contra de los principios sociales y ambientales.

## DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE SPINOFFS Y SPINOUTS



## **GARANTIAS DE TIEMPO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CITT**

Cada uno de los procedimientos antes descritos obedece a una serie de garantías en cuanto al tiempo requerido como a continuación se detalla:

### **INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

En esta parte del proceso no se puede restringir algún periodo de tiempo, ya que es la parte donde el investigador desarrolla por completo su idea, fundamentada en artículos e información, o partiendo de conocimientos generados por el mismo.

### **NOTIFICACIÓN DE LA INVENCION**

Para que los trámites a realizar sean más efectivos y rápidos se sugiere que la información pertinente al conocimiento o tecnología desarrollo se envíe un mes antes de terminar el producto final, para que de esta manera el CITT tenga el tiempo necesario para evaluar el potencial de comercialización del mismo.

### **CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD**

Este documento es necesario para acordar los fines de confidencialidad de los productos o conocimientos desarrollados, debe ser firmado al mismo tiempo del convenio de notificación de invención, esta actividad no puede tardar más de un día.

### **VIABILIDAD COMERCIAL**

Esta etapa del proceso debe comprender a más tardar 15 días de que fue hecha la notificación de invención. Durante este tiempo se llevará a cabo una investigación, análisis y un benchmarking para evaluar el potencial competitivo del mismo en el mercado.

### **VIABILIDAD TÉCNICA.**

Esta etapa comprende el análisis de que tan novedoso y útil es el conocimiento o tecnología desarrollada la novedad y debe realizarse en un plazo máximo de 15 días por el CITT.

## ESTRATÉGIA COMERCIAL

En esta parte del proceso se definirá que estrategia se debe utilizar, ya sea por licenciamiento, consultoría o mediante la creación de Spinoffs o Spinouts, y se llevará a cabo durante una semana, después de haber notificado su invención.

## PROTECCIÓN INTELECTUAL Y FIRMA DEL CONTRATO

Para llegar a esta parte del proceso se debió haber cumplido con la viabilidad técnica y comercial anteriormente descritas, en este punto se determinará la estrategia de protección intelectual a utilizar, ya sea registrándolo mediante una marca, diseño industrial, patente, modelo de utilidad, secreto industrial, etc. Este punto deberá ser realizado en un máximo de 30 días hábiles después de haber realizado la notificación de invención.

Todos los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el tiempo es determinado por el IMPI y la OPPI monitorea los tiempos de respuesta del IMPI.

## PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y COMERCIAL

El proceso a seguir para la protección de un conocimiento o tecnología desarrollado es el siguiente:

- a. El inventor notificará al CITT, cualquier conocimiento o tecnología que tenga el potencial de ser novedoso y útil, mediante el formato denominado "Notificación de Invención".
- b. El inventor deberá anexar un poder legal por parte del representante del Tecnológico de Misantla para que se pueda determinar la viabilidad técnica y comercial.
- c. Se deberá firmar un convenio de confidencialidad entre el inventor y el CITT.
- d. El inventor se debe reunir con el personal del CITT para brindar toda la información necesaria.

- e. El CITT deberá realizar análisis a fin de determinar la novedad y la vialidad técnico-económica y comercial del proyecto, para decidir la estrategia de protección Intelectual.
- f. La estrategia de Protección Intelectual podrá ser definida a través de las siguientes metodologías:
  - a. Estudio de mercado
  - b. Benchmarking
  - c. Análisis de competencias
- g. El CITT deberá asesorar a la Institución generadora del conocimiento ante el IMPI para los trámites correspondientes para el proceso de Protección.

## GLOSARIO

**AVANCE (Alto Valor Agregado de Negocios con Conocimiento y Empresarios).** Subprograma del Programa de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Tecnológico del CONACYT.

**Benchmarking.** Es un proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria.

**Estudio de Factibilidad.** Análisis de un proyecto que determina la posibilidad de ser realizado en forma efectiva. Los aspectos operacionales (funcionamiento), económicos (costo/beneficio), y técnicos (posible ejecución); son partes del estudio. Los resultados de un estudio de factibilidad proveen datos para una decisión de iniciar el proyecto.

**Innovación Tecnológica.** Es un proceso desarrollado por una organización productiva que conjuga una oportunidad de mercado con una necesidad y una invención tecnológica que tiene por objeto la producción comercialización y explotación de un nuevo proceso, producto, actividad comercial, modelo de negocio, modelo de logística o servicio al cliente, etc.

**Invención Tecnológica.** Consiste en la generación de un conocimiento original desarrollado por un inventor, un Centro de investigación o una empresa, susceptible de ser protegido intelectualmente, el cual se incorpora en la empresa en cualquier fase de preproducción para su posible producción, comercialización y explotación en el mercado.

**Modelo de utilidad.** Se consideran los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma,

presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

**Patente.** Privilegio que se otorga al inventor de algún producto y/o proceso aplicable a la industria, para que lo explote de forma exclusiva, y también es el documento oficial que expide el estado a través del IMPI.

**Patentable.** Las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales.
- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza.
- Las razas animales
- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen
- Las variedades vegetales

**Secreto industrial.** Es toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

**Propiedad intelectual.** Es el conjunto de derechos de carácter exclusivo que otorga el estado por un tiempo determinado a las personas físicas o morales que han realizado creaciones intelectuales, en particular invenciones tecnológicas y obras literarias o artísticas. Comprende dos ramas:

La propiedad industrial (protección legal de invenciones, marcas, dibujos, modelos industriales, secretos industriales), y el derecho de autor (protección legal de obras literarias, musicales, artísticas, fotografías y audiovisuales).