

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 y 58, fracción I, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 2, fracción III, 5, fracción V Bis, 10, 11, 14, 16, fracción VII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y 40 Bis y 51, de la Ley de Ciencia y Tecnología, y

CONSIDERANDO

Que los artículos 3o y 4o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el Estado garantizará que la educación se base en los resultados del progreso científico y que se promoverá la investigación científica y tecnológica, así como el derecho humano a la protección de la salud;

Que conforme a lo que establece el artículo 5, fracción V bis, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Medicina Genómica tiene por objeto la regulación, promoción, fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre el genoma humano;

Que el artículo 7 bis, fracciones IV y V de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, establece que el Instituto Nacional de Medicina Genómica tiene entre sus funciones el impulsar en forma decidida la vinculación con instituciones nacionales para conformar una red de investigación y desarrollo en el campo de la medicina genómica y disciplinas afines, con la participación de instituciones internacionales; y fomentar la realización de proyectos de desarrollo de tecnología especializada, obteniendo con ello protocolos de innovación tecnológica en cuanto a la elaboración de medios de diagnóstico, farmacogenómica y terapia génica;

Que de acuerdo con el artículo 40 Bis, de la Ley de Ciencia y Tecnología, las entidades de la administración pública que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, podrán crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento en las cuales se incorporarán los desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en los mismos, así como del personal de dichas entidades;

Que el artículo 51, fracción I, inciso c), de la Ley de Ciencia y Tecnología establece que la Junta de Gobierno establecerá lineamientos y condiciones básicas de las asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas de base tecnológica o redes de innovación, que conlleven la participación de entidades de la Administración Pública Federal en los cuales se tomarán en cuenta los beneficios derivados de la Propiedad Intelectual que se generen con la participación del personal de la institución;

Que el artículo 8, fracción XII, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece que los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contempla como una de sus metas nacionales, la de México con Educación de Calidad, en la cual se establece que para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible, se requiere de una sólida vinculación, además de incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en actividades de innovación y desarrollo, asimismo se enfatiza que los esfuerzos encaminados hacia la transferencia y aprovechamiento del conocimiento agregarán valor a los productos y servicios mexicanos, además de potenciar la competitividad de la mano de obra nacional;

Que conforme al artículo 1, de su Estatuto Orgánico, el Instituto Nacional de Medicina Genómica tiene dentro de sus objetivos, en el campo de la medicina genómica, la investigación científica, la formación y capacitación de recursos humanos especializados, el desarrollo de tecnología y la vinculación con la industria para el desarrollo de productos y servicios de base genómica;

Que conforme al artículo 32, fracción III, de su Estatuto Orgánico, el Instituto Nacional de Medicina Genómica cuenta con una unidad y sistema para la protección de derechos de propiedad industrial y de gestión tecnológica del Instituto;

Que conforme al artículo 3, de los Lineamientos para la aplicación de recursos autogenerados y/o ingresos propios del Instituto Nacional de Medicina Genómica, se podrán obtener recursos autogenerados por la venta, licenciamiento o cesión de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de propiedad industrial, derechos de autor, secretos industriales y *know-how*;

Que conforme a lo que establece el artículo 16, fracciones III y VII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, corresponde a la Junta de Gobierno de cada Instituto Nacional de Salud, establecer los lineamientos para la aplicación de los recursos autogenerados, y determinar las reglas y los porcentajes conforme a los cuales el personal que participe en proyectos determinados de investigación podrá beneficiarse de los recursos generados por el proyecto, así como, por un periodo determinado, en las regalías que resulten de aplicar o explotar derechos de propiedad industrial o intelectual, que deriven de proyectos realizados en el Instituto; lo anterior en concordancia con los artículo 163, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo y 14, de la Ley de la Propiedad Industrial, y 24, 25, 26 bis, 83, 84 103, 104 y 106, de la Ley Federal del Derecho de Autor;

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 y desarrollo tecnológico;

Que las Reglas de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Medicina Genómica establecen la gestión, uso y explotación de los derechos de Propiedad Intelectual del Instituto, producto del trabajo de su personal por sí solo o en colaboración con socios académicos y/o industriales, y

Que el propósito de estas Políticas es constituir el fundamento de las normas y lineamientos que brindarán 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 elementos mínimos a considerar en todo proceso de Transferencia de Tecnología, los derechos y obligaciones del personal del Instituto en tales procesos, así como para la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación del Instituto.

Para la correcta interpretación y aplicación de estas Políticas se deberán considerar los preceptos establecidos en las Reglas, así como las disposiciones de propiedad intelectual nacionales o internacionales.

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. **Cesión:** a la transmisión gratuita u onerosa de *know-how* y de derechos de propiedad intelectual;
- III. **Instituto:** al Instituto Nacional de Medicina Genómica;
- IV. **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;
- V. **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 la titularidad de los mismos;
- VI. **Lineamientos:** a los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos

Autogenerados y/o Ingresos Propios del Instituto Nacional de Medicina Genómica;

VII. Oficina de Transferencia de Tecnología u OTT: a la unidad del Instituto que se ocupa de evaluar y, en su caso, proteger los derechos de propiedad intelectual que resulten de las actividades realizadas por el Instituto y/o por sus socios académicos o industriales, así como de llevar a cabo la gestión tecnológica correspondiente;

VIII. Regalías: al pago que corresponde a los titulares, autores o inventores por el uso o goce temporal de cualquiera de las figuras de la propiedad intelectual;

IX. Reglas: a las Reglas de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y

X. Transferencia de Tecnología: al proceso formal de la cesión o licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual y/o de *Know-how*, para su uso y comercialización.

Artículo 3.- Las presentes Políticas son aplicables al personal del Instituto, así como a investigadores invitados y alumnos y, en general, a todos los que participen en actividades relacionadas con el desarrollo de tecnología y/o invenciones.

Artículo 4.- El Instituto podrá licenciar o transferir su tecnología, mediante los convenios o contratos correspondientes, con la finalidad de impulsar el desarrollo de nuevos productos y servicios a partir del conocimiento y la tecnología generados en el mismo, obteniendo los beneficios respectivos y buscando el mayor impacto de la tecnología para la sociedad.

Artículo 5.- La OTT será la encargada de:

- I. Coordinar la Transferencia de Tecnología del Instituto;
- II. Coordinar o apoyar la creación de empresas de base tecnológica, conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento y redes regionales de innovación del Instituto;
- III. Gestionar lo conducente para el reconocimiento de los inventores o autores,

con base en lo que establecen las Reglas, y

IV. Cualquier otra actividad que resulte necesaria para efectuar de manera exitosa la gestión del conocimiento y la Transferencia de Tecnología.

Para efecto de lo anterior, la OTT elaborará los dictámenes técnicos correspondientes, con base en la evaluación preliminar del mercado, la identificación de socios potenciales, la negociación con los licenciarios y la determinación del valor de la tecnología, entre otros aspectos.

Artículo 6.- Los investigadores y el personal del Instituto que hayan participado en el desarrollo de una tecnología, deberán colaborar en todo momento con la OTT aportando los aspectos técnicos-científicos durante el proceso de transferencia.

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 convenios relativos a la Transferencia de Tecnología del Instituto.

Capítulo II

De la Transferencia de los Derechos de Propiedad Industrial

Artículo 9.- De conformidad con lo que establecen las Reglas, la OTT será la encargada de evaluar si algún conocimiento generado por el Instituto, es susceptible de protección al amparo de alguna de las figuras que establece la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 10.- Los convenios o contratos de licencia de los derechos de propiedad industrial que se firmen deberán, al menos:

- I. Establecer los fines del licenciamiento de la tecnología;
- II. Definir las condiciones de pago por parte del licenciario;
- III. Establecer los términos de exclusividad, territorialidad, vigencia y uso permitido de la tecnología;

- IV. Contener las medidas necesarias que aseguren la explotación de la tecnología en tiempo y forma, incluyendo sin limitar:
 - a) Plazo máximo para que el licenciatarario inicie la explotación de la tecnología, y
 - b) La obligación del licenciatarario de realizar un pago mínimo de regalías en tanto inicie la explotación de la tecnología.
- V. Especificar al responsable de cubrir los gastos de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial;
- VI. Definir a los responsables de decidir sobre la extensión territorial de los derechos de Propiedad Industrial y a los responsables de cubrir los gastos y tarifas correspondientes;
- VII. Definir si el licenciatarario podrá o no otorgar sublicencias de los derechos de propiedad industrial licenciados, asegurando siempre que el Instituto reciba, en su caso, los beneficios correspondientes de las sublicencias;
- VIII. Definir los plazos y la forma en la que el licenciatarario proporcionará al Instituto los informes contables y de seguimiento de la explotación de la tecnología;
- IX. Establecer si el licenciatarario podrá o no utilizar el nombre y/o imagen del Instituto para publicidad, noticias o cualquier otro propósito;
- X. Establecer los acuerdos relacionados con el uso de los resultados y/o de las mejoras de la tecnología licenciada, que llegara a desarrollar cualquiera de las partes;
- XI. 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;
- XII. Definir el tiempo y condiciones de las asesorías y/o capacitación que el Instituto brindará en los procesos de explotación para apoyar en el escalamiento y puesta a punto de la tecnología, y
- XIII. Establecer cuál de las partes deberá de inscribir el convenio de licencia ante las autoridades competentes.

Artículo 11.- Los convenios o contratos de cesión de derechos de propiedad industrial deberán, al menos:

- I. Definir las condiciones de pago;
- II. Establecer los términos de territorialidad y uso permitido de la tecnología, si aplica;
- III. Establecer si el cesionario podrá o no utilizar el nombre y/o imagen del Instituto para publicidad, noticias o cualquier otro propósito;
- IV. 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 transferida, y
- V. Definir el tiempo y condiciones de las Asesorías y/o capacitación que el Instituto brindará en los procesos de explotación para apoyar en el escalamiento y puesta a punto de la tecnología.

Artículo 12.- La distribución de las Regalías que reciba el Instituto por el uso y explotación de sus derechos de propiedad industrial, se realizará de conformidad con lo que establecen las Reglas.

Artículo 13.- La distribución de los ingresos que reciba el Instituto por la transferencia de derechos de propiedad industrial, se realizará bajo las mismas condiciones que establecen las Reglas.

Artículo 14.- 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 15.- Cuando se trate de un derecho de propiedad industrial en cotitularidad con alguna otra persona, ambas partes tendrán que estar de acuerdo en los términos del licenciamiento.

Capítulo III

Del *Know-how* y secreto industrial

Artículo 16.- Todo conocimiento generado en el Instituto que no sea susceptible de protección al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial, 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 17.- La OTT 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 18.- La OTT 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 19. Los convenios o contratos de transferencia de *know-how* o secretos industriales que se firmen deberán, al menos:

- 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 20.- 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 las asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación

Artículo 21.- La conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación del Instituto, estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 51, de la Ley de Ciencia y Tecnología, en el entendido de que los beneficios derivados de la propiedad intelectual que se generen con la participación del personal del Instituto, se otorgarán de conformidad con lo establecido en las Reglas, sin perjuicio de las prestaciones de carácter laboral que, en su caso, correspondan al personal.

Artículo 22.- El Instituto podrá participar en la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación, siempre que el objeto de cualquiera de ellas sea el uso y explotación de una tecnología propiedad del mismo y que se formalicen los convenios, contratos o instrumentos jurídicos correspondientes.

Artículo 23.- La persona física o moral que pretenda crear una empresa de base tecnológica, conformar asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento y redes regionales de innovación, a partir de una tecnología propiedad del Instituto, deberá presentar, al menos, un plan de negocios ante la OTT.

Artículo 24.- La Junta de Gobierno del Instituto autorizará, en su caso, a propuesta del Director General y previo dictamen técnico emitido por la OTT, la participación accionaria del Instituto en una empresa de base tecnológica.

Artículo 25.- En el caso de que la persona interesada en la creación de empresas de base tecnológica, asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, y redes regionales de innovación, a partir de una tecnología propiedad del Instituto, sea personal del Instituto, la OTT le brindará asesoría de negocios.

Artículo 26.- 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 27.- 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 28.- El Instituto vigilará sus intereses, mediante la participación directa del Director General o de la persona que él designe para representarlo, en los consejos de administración y asambleas de las empresas de base tecnológica.

Artículo 29.- La Junta de Gobierno del Instituto autorizará, en su caso, a propuesta del Director General y previo dictamen técnico emitido por la OTT, 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 30.- 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 31.- En términos de lo establecido en el artículo 8, fracción XII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se entiende que los servidores públicos del Instituto incurren en conflicto de intereses en materia de transferencia de tecnología, cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables en el Instituto.

Artículo 32.- El Instituto, por conducto de su Dirección de Vinculación y Desarrollo Institucional difundirá las presentes Políticas entre su personal y las mantendrá en su portal de internet para su consulta.

Artículo 33.- 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 34.- El Instituto podrá conformar un grupo técnico *ad hoc* de expertos en la materia, ajenos al Instituto, para que emita recomendaciones que ayuden a prevenir un conflicto de intereses en el caso de transferencia de tecnología.

Artículo 35.- 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 al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se deja sin efecto las Políticas de Transferencia de Tecnología del Instituto Nacional de Medicina Genómica aprobadas en la Primera Sesión Ordinaria de su Junta de Gobierno, celebrada el 26 de marzo de 2014.

Aprobado en la Ciudad de México, a los ocho días del mes de junio del año dos

mil dieciséis.