



## Política estandarizada para la gestión del conocimiento

### Objetivo:

El objetivo de la presente política es orientar las actividades de la oficina de transferencia de conocimiento y las partes involucradas, con respecto a la gestión del conocimiento entendida como el proceso para comercializar una idea entre las entidades generadoras (universidades e institutos) y empresarios, que incluye desde la divulgación de la misma por parte del investigador, hasta la transferencia de dicho conocimiento a través de cualquiera de sus figuras (licenciamiento, consultoría, creación de spin offs).

### Objetivos específicos:

- Transferir los resultados de investigación de la institución generadora al sector empresarial o al público en general.
- Realizar un monitoreo de las demandas de tecnológicas del mercado, el sector empresarial y la sociedad para orientar las líneas de investigación de la academia o centro de investigación.
- Fomentar en la comunidad académica la cultura relacionada a la innovación y la transferencia del conocimiento.
- Determinar el potencial de comercialización de una idea a partir del estudio de mercado y un proceso de vigilancia que incluya el entorno comercial, económico, regulatorio, y tecnológico.
- Ofrecer a los sectores público y privado a través de la consultoría, las habilidades y conocimientos de la comunidad académica y científica para resolver problemas.
- Promover la creación de empresas con el objetivo de comercializar un conocimiento en donde los accionistas puedan ser la universidad, la comunidad universitaria e inversionistas externos.

### Alcance:

Esta política es aplicable a todos los miembros de la Oficina de transferencia de conocimiento, a todo el personal de la institución académica o centro de investigación a la que esté adscrita la OTC (estudiantes, profesores, investigadores y cualquier persona involucrada en el proceso de transferencia de conocimiento), así como a las entidades externas con los que se establezca cualquier tipo de convenio contrato, alianza o relación para transferencia de conocimiento o tecnología.

### Definiciones:

- Actividad inventiva. Es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.
- Aplicación industrial. A la posibilidad de que una invención tenga una utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud.



- Invencción, toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.
- Inventor. Es la persona o personas físicas que se ostenten como tales en la solicitud de patente o de registro. El inventor o inventores tienen derecho a ser mencionados en el título correspondiente o a oponerse a esta mención.
- Cliente. Persona o entidad relacionada comercialmente con la OTC de forma que le retribuye un servicio prestado y es beneficiario del mismo.
- Gestión de la propiedad intelectual. Es el proceso de identificación, protección, promoción y comercialización de invenciones, marcas, dibujos, diseños industriales, secretos industriales, programas de cómputo, bases de datos, obras literarias o artísticas, entre otras figuras de propiedad intelectual reconocidas en la Ley de la propiedad industrial y en la Ley federal del derecho de autor.
- Proyecto. Interacción acotada de personas y entidades, físicas y morales (actores), con un objetivo expreso.
- Transferencia de conocimiento. Se refiere a una forma específica de transferencia de conocimientos relacionados que involucran la gestión de la propiedad intelectual o tangible y el licenciamiento de la misma y la tecnología asociada a terceros, bajo la guía de profesionales contratados por Instituciones, fundaciones de investigación y empresas. Las figuras de la transferencia de conocimiento son:
  - **Licenciamiento**. La concesión en licencia de una patente tiene lugar cuando el titular de esa patente concede, mediante un contrato, los derechos de explotación de la misma a un tercero. La licencia es también un contrato, en el que se fijan las condiciones de la concesión de los derechos de explotación, incluida la obligación de obtener resultados que debe cumplir el licenciataria, por lo que el incumplimiento de las mismas puede dar lugar al cese del contrato de licencia y a la restitución de los derechos de explotación al licenciante.
  - **Cesión de derechos**. Una cesión constituye la transferencia definitiva e irrevocable del título de propiedad de una patente y el cesionario que no paga las regalías no corre el riesgo de perder sus derechos de explotación de la patente, dado que pasa a ser el propietario incondicional de la misma. Al igual que en el caso de la venta de un activo o de una propiedad, su antiguo propietario ya no tendrá derecho alguno sobre esa propiedad.
  - **Spin off's o empresas de base tecnológica**. Es una empresa que realiza inversiones de capital riesgo y cuyos inversores de capital riesgo tratan generalmente de deshacerse de su inversión en un plazo de tres a cinco o a siete años. Generalmente, la patente de una nueva empresa de base tecnológica ha sido puesta a disposición por un creador de tecnología, como puede ser un particular, una universidad, un instituto de investigación o un laboratorio del Estado.



- **Consultoría.** Se trata de los servicios prestados por una la OTC o la institución a la que pertenece, a través de personal altamente calificado para asesoramiento y ayuda práctica de terceras partes.
- **Propiedad intelectual.** Se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio y se divide en dos categorías:
  - La propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.
  - El derecho de autor, que incluye obras literarias, películas, obras musicales y obras artísticas.
- **Figuras de propiedad industrial e intelectual:**
  - **La patente.** Es un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema. La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente.
  - **La marca.** Es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago.
  - **El diseño industrial.** Es el aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño industrial puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la forma o la superficie de un artículo, o rasgos en dos dimensiones, como los diseños, las líneas o el color. Para estar protegido por la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial debe ser nuevo u original y no funcional.
  - **La indicación geográfica.** Es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen.
  - **Denominación de origen.** Es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen.
  - **El derecho de autor:** Los autores, artistas y demás creadores protección por sus creaciones literarias y artísticas, a las que generalmente se hace referencia como “obras”.
  - **Los derechos conexos:** conceden derechos similares o idénticos a los del derecho de autor, aunque a veces más limitados y demás corta duración. Los beneficiarios de los derechos conexos son: los artistas interpretes, ejecutantes (tales como los actores y los músicos) respecto de sus interpretaciones o ejecuciones; los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, las grabaciones en casetes y discos compactos) respecto de sus grabaciones; y los organismos de radio difusión respecto de sus programas de radio y de televisión.



- **Regalías.** Es el tipo de ingresos que perciben por a concesión de una licencia. Las regalías se pagan generalmente durante todo el período de validez de la patente, como puede ser lo que queda del plazo de 20 años de la validez de una patente.

## **Responsabilidades:**

Será responsabilidad de la oficina de transferencia de conocimiento verificar que todas las partes involucradas (clientes, consultores externos, proveedores de servicios, personal de la OTC, etc) se adhieran a esta política mediante la firma de convenios y contratos de confidencialidad, licenciamiento, cesión de derechos y los que sean pertinentes para asegurar el correcto proceso de transferencia de conocimiento y manejo de la propiedad intelectual.

Será responsabilidad de todas las partes involucradas, resguardar la confidencialidad de la información que se genere o resulte de un proceso de transferencia de conocimiento y tecnología, así como ajustarse a lo que estipule esta política con respecto al manejo de una idea, la titularidad de la propiedad intelectual y las relaciones comerciales derivadas del proceso de transferencia.

## **Lineamientos:**

### **1. Reglas y procedimientos para la protección de la propiedad intelectual**

#### **a. La institución generadora de conocimiento**

- Promover y facilitar la investigación aplicada, así como la protección de las invenciones que se generen mediante los derechos de propiedad intelectual que les correspondan.
- Alinear el marco normativo de la institución y su política de incentivos para los investigadores que generen invenciones susceptibles de comercializarse y/o transferirse al sector empresarial.
- Observar la legislación aplicable a los derechos de propiedad intelectual en el ámbito nacional e internacional, en lo relativo a su protección, administración, comercialización y cualquier reclamo de invasión por un tercero.
- Observar la presente política que establece las reglas y procedimientos para la protección de la propiedad intelectual generada por su comunidad interna.
- Asegurar que la OTC cuente con los recursos administrativos, humanos y financieros para la solicitud, administración y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.
- Proporcionar las facilidades necesarias para la firma de contratos de transferencia tecnológica con terceras partes, así como vigilar su correcto cumplimiento por cada una de las partes.
- Beneficiarse de los contratos de transferencia tecnológica a través de la obtención de pagos de regalías por concepto de licenciamiento, pagos de servicios de consultoría o acciones por concepto de creación de empresas de base tecnológica (spin out's o spin off's).

#### **b. Su comunidad**



- Observar la legislación aplicable a los derechos de propiedad intelectual en el ámbito nacional e internacional, en lo relativo a su protección, administración, comercialización y cualquier reclamo de invasión por un tercero.
- Observar la presente política que establece las reglas y procedimientos para la protección de la propiedad intelectual generada por su comunidad interna.
- Informar a la OTC de la institución cualquier invención que se genere como parte de los proyectos que realizan con la misma comunidad o con terceras partes.
- Ceder a la institución la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de sus invenciones, pero con el derecho de conservar sus derechos de autor o coautor, inventor o coinventor según sea en el caso.
- Apegarse y cumplir con las responsabilidades que se generen a partir de la firma de contratos o convenios de transferencia de tecnología de la institución hacia el sector empresarial.
- La comunidad que genere alguna invención susceptible de protección y comercialización, recibirá un pago de regalías por la explotación de los derechos, previo acuerdo entre las partes involucradas en cada proyecto.
- Acudir a la OTC para la atención de cualquier duda o resolución de conflicto de interés que se genere a partir de la difusión, protección, transferencia o comercialización de una nueva tecnología.

### c. La OTC

- Coadyuvar con la institución para la generación de una cultura de la propiedad intelectual entre la comunidad universitaria, a través de diversas actividades como difusión, capacitación y asesoría.
- Apegarse al marco normativo institucional en relación a la protección de la propiedad intelectual que se genere por su comunidad o como resultado de un proyecto entre su comunidad y alguna tercera parte.
- Vigilar que cualquier acuerdo de protección intelectual beneficie en principio al inventor, posteriormente a la institución y en tercer lugar a todas las demás partes involucradas, incluyendo la OTC.
- Conocer los requisitos y procedimientos para la solicitud, obtención y mantenimiento de cualquier derecho de propiedad intelectual.
- Establecer garantía de tiempos tanto para la comunidad como terceras partes, acerca del proceso para la obtención de derechos de propiedad intelectual.
- Verificar que todas las partes involucradas en la generación de una invención (incluido el personal de la OTC), firmen y respeten lo acordado en los convenios de confidencialidad que se deriven de cualquier invención, proyecto de colaboración o actividad de transferencia.
- La resolución de cualquier conflicto que se genere entre las partes como resultado de algún convenio de colaboración, consultoría, licenciamiento o creación de spin off's o spin out's.
- Atender cualquier duda de la institución, su comunidad o terceras partes involucradas, acerca del proceso de solicitud, obtención, administración y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.



- Obtener beneficios de reconocimiento oficial cuando participe como copropietaria de alguna invención generada, así como obtener beneficios económicos del pago por cualquier actividad de transferencia de conocimiento hacia el sector industrial.

## **2. Procedimiento de la OTC para determinar el manejo, protección, promoción e inversión en un conocimiento.**

El manejo del conocimiento que se genera por la comunidad universitaria con los recursos administrativos, económicos, humanos y de infraestructura de la institución, será manejado por la OTC de acuerdo al siguiente procedimiento:

- I. La OTC recibe una notificación de invención por parte del investigador o algún miembro de la comunidad universitaria o, en su caso, identifica alguna invención con potencial de comercialización.
- II. La OTC procede a realizar la evaluación comercial de la invención, que consistirá en determinar si la invención a proteger tiene algún interés para el mercado, así como comprobar que no tenga barreras o impedimentos para su comercialización. La evaluación la realizará algún miembro de la OTC o, de no contar con el perfil necesario, se solicitará el servicio a algún consultor externo. Entre los factores que la OTC evaluará se encuentran:
  - Derechos previos cedidos
  - Protección (patentes u otros)
  - Viabilidad tecnológica
  - Requisitos regulatorios
  - Estadio de desarrollo
  - Inversión económica requerida
  - Tamaño mercado
  - Ventajas competitivas
  - Infracción de patentes previas

Dado que cada invención es única, los factores del análisis se deberán establecer con base en cada caso, pero en todos se requerirá cumplir el mayor nivel de profundidad, con el fin de obtener la información que permitirá tomar la decisión de proteger o no, mediante algún derecho de propiedad intelectual.

- III. Si se determinara que la invención no tiene potencial de comercialización, entonces la OTC apoyará al investigador con la publicación de los resultados de la investigación y su difusión en Congresos, Seminarios o cualquier otro evento nacional e internacional, cuidando en todo momento que se respete la titularidad de los derechos morales y patrimoniales del autor o autores y la institución.
- IV. Si se determinara que la invención sí tiene potencial comercial, entonces se procederá a la firma de un Convenio de confidencialidad entre las partes involucradas en la generación de la invención, la institución, la OTC y, en su caso, terceras partes, con el fin de salvaguardar la información relevante de la invención y proceder con la identificación más exacta del o los



mercados potenciales, así como el diseño de la mejor estrategia de protección, de acuerdo con dichos mercados y la forma en que se pretende comercializar la invención.

V. La OTC en conjunto con el investigador, diseñará la estrategia de protección apoyándose de dar respuesta a las siguientes preguntas básicas:

- Contenido a proteger
- Expectativas de explotación
- Mercado al que va dirigido

Por otra parte, se deberá determinar la titularidad de la figura de propiedad intelectual. Salvo pacto en contrario por todas las partes involucradas, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual se le concederá a la institución, reconociendo a los investigadores como inventores de la misma.

VI. Una vez que se ha diseñado la estrategia de protección, la OTC procederá a realizar el proceso con las instancias pertinentes nacionales o internacionales, de acuerdo con la figura de propiedad intelectual que se ha determinado para la invención, así como con el potencial de mercado que se ha identificado.

VII. De manera paralela, la OTC realizará la identificación de un cliente en específico para la nueva tecnología y una vez que lo encuentre, realizará la negociación para la transferencia de la misma, mediante un convenio de licenciamiento o cesión de derechos que establezca todas las cláusulas necesarias para lograr un acuerdo ganar – ganar para todas las partes involucradas.

VIII. La transferencia del paquete tecnológico deberá facilitar la explotación comercial y/o asimilación de la nueva tecnología, hacia el sector o sectores usuarios y, de acuerdo a su naturaleza, deberá contemplar los siguientes elementos:

- **Tecnología de producto:** Descripción de producto, Especificaciones de pruebas (para control de calidad), Dibujos del producto (para producción y ensamble), Normas y estándares oficiales aplicables al producto, Memoria del cálculo del diseño del producto, Modelo prototipo, Manuales de operación del producto, Manuales de mantenimiento de producto, Manuales de control de calidad, Información sobre usos y aplicaciones, Fórmulas y composiciones, Especificaciones de materiales y mezclas, Listado de partes o insumos, Instructivos de ensamble, Especificaciones de empaque, Instructivo de manejo, Exploración de proveedores de materias primas y componentes, Suministro de información técnica y general sobre productos y mercados, Realización de estudios de investigación y desarrollo sobre productos, mercados, empresas y economía nacional, Análisis de la competencia, Estudio integral de tarifas, fletes y seguros, Pronósticos de mercados potenciales, Análisis o evaluación de capital de inversión, Especificaciones que requieren los procesos de los consumidores, Servicios de procuración, Servicios técnicos de venta.



- **Tecnología de proceso.** Especificaciones del proceso para control de calidad, Normas oficiales y estándares aplicables al proceso, Memorias de cálculo del proceso, Análisis de capacidades instaladas, Descripción del proceso paso a paso, Arreglo general, Diagramas de flujo de proceso de bloques, Diagramas de flujo de proceso de bloques, Base de cálculo de rendimientos, Especificaciones de materias primas, Especificaciones de reactivos auxiliares, Especificaciones de productos en proceso, Especificaciones de materiales de empaque, Especificaciones de productos terminados, Especificaciones de subproductos, Balance de materiales y energía, Diseño para tubería, Diseño para la instalación mecánica, Diseño para la instalación civil, Diseño para la instalación eléctrica, Manuales de operación, Manuales de mantenimiento, Reportes de laboratorio, Reportes de laboratorio, Análisis de los subproductos que se obtienen o se obtendrán, Análisis de posibilidades de nuevos procesos tecnológicos.
- **Tecnología de equipo.** Especificaciones de maquinaria y equipo, Especificaciones de instrumentos e instrumentación, Partes de repuesto, Dibujos de herramientas o dispositivos, Memorias de cálculo de equipo, Memorias de cálculo de instalaciones, Memorias de cálculo de las redes de servicios, Manuales de mantenimiento de equipo, Manuales de calibración de instrumentos, Instalación y arranque de maquinaria y equipo, Distribución de planta, Distribución de planta, Especificaciones de las redes de servicios, Diseño arquitectónico y estructura de planta, Planos de construcción y puesta en operación de la planta, Planos de construcción, suministro de maquinaria y equipo.
- **Tecnología de producción.** Especificaciones del proceso para producción, Especificaciones del proceso para el control de calidad, Hojas de proceso con toda la información relevante para producción, Hojas de proceso con toda la información relevante para control de calidad, Normas oficiales y estándares de protección contra la contaminación, Normas oficiales y estándares de tratamiento de desechos, Análisis de producción, Balance de materiales, cálculo diario, rendimientos, control de costos, Hojas de re-cálculo, post-cálculo, Análisis de seguridad industrial, Manual de mantenimiento, Estudio relativo a los inventarios de producto terminado, Análisis de la capacidad instalada en las operaciones clave de transformación, armado y acabado, Manuales de servicios de planta, Formación de centros de documentación técnica, Diseño y puesta en práctica de sistemas de cómputo - procesamiento de datos, Análisis de las situaciones de patentes y restricciones de tipo legal de producción, ventas y usos, Manuales de organización y sistemas de ingeniería,





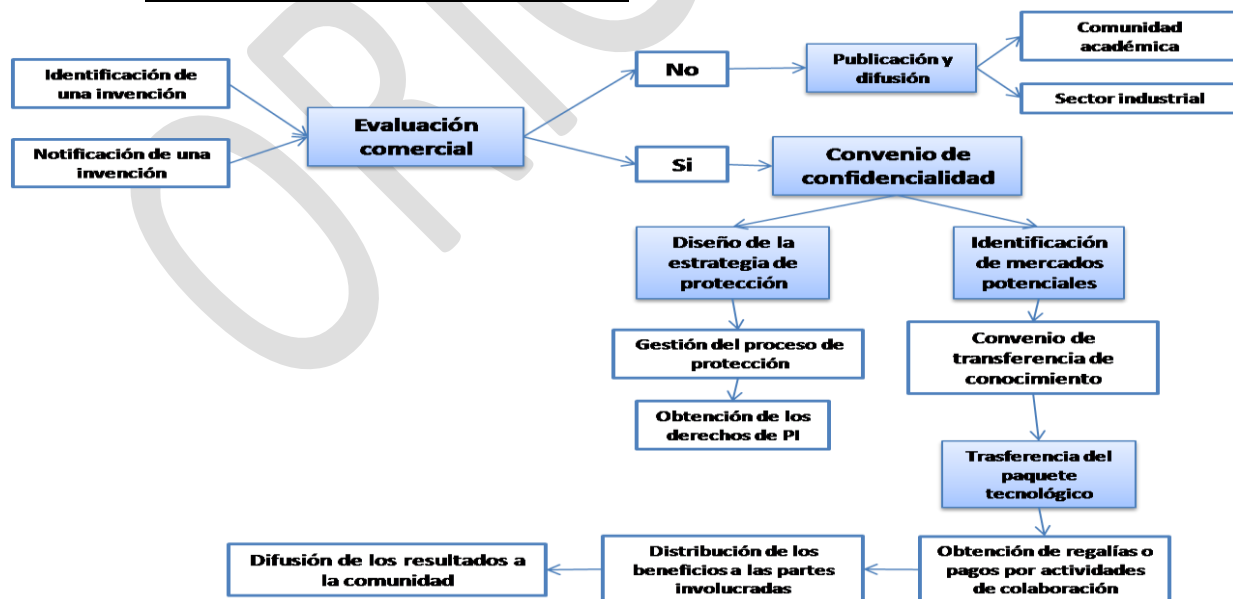
Manuales de seguridad, Manuales de administración de la producción, Manuales de aseguramiento de calidad, Manuales de administración de inventarios, productos terminados, semiterminados y materias primas, Manuales de administración de manejo de materiales, Diseño de sistemas logísticos en suministro, Diseño de sistemas logísticos de manejo de materiales y Diseño de sistemas logísticos de distribución.

IX. Una vez que la OTC ha transferido el paquete tecnológico, la deberá dar seguimiento a la empresa para identificar el momento en que se comercialice la nueva tecnología y comience a tener utilidades. Cuando eso suceda, la OTC demandará a la empresa las regalías acordadas en el Convenio de transferencia y una vez que las obtenga, procederá a su distribución entre el inventor o inventores, la institución y ella misma, de acuerdo a lo estipulado para cada caso.

X. Finalmente, la OTC dará a conocer a los miembros de la comunidad académica, mediante publicaciones internas o eventos, los beneficios obtenidos por la vinculación con el sector industrial, de manera que se impulse la colaboración academia – industria en la institución.

El siguiente esquema representa el procedimiento para determinar el manejo, protección, promoción e inversión en un conocimiento.

### 3. Reglamento para ceder la titularidad del conocimiento a entidades que no sean la institución generadora o la OTC.





- I. En todos los casos que se presenten, se cederá la titularidad de los derechos de propiedad intelectual a la institución generadora del conocimiento, al inventor o inventores (previa demostración de la titularidad), o en su caso, a la OTC, salvo la siguientes excepciones:
  - a. Cuando la institución, su comunidad o la OTC, generen bajo contrato de terceras partes, alguna invención. En el caso de que la institución acuerde desde el inicio lo contrario, o realice alguna actividad que modifique o mejore el estado inicial de la invención, la titularidad de la propiedad intelectual deberá ser compartida con la institución.
  - b. Cuando todas las partes involucradas en algún proyecto de transferencia de conocimiento, convengan desde el inicio y mediante la firma de un convenio, que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual serán para alguna otra parte que no sea la institución, aunque ésta haya colaborado en la generación de la invención.
  - c. Cuando, para la obtención de mayores beneficios o la reducción de costos, convenga a la institución ceder los derechos de la propiedad intelectual a otra u otras de las partes involucradas.

#### **4. Reglas que seguirán la comunidad académica y científica y la OTC en el uso del nombre y logo de la institución generadora.**

Para el uso del nombre y logo de la institución y/o la OTC, por parte de sus comunidad académica y científica, clientes, socios, aliados estratégicos, o cualquier otra persona física o moral, se deberá solicitar la autorización mediante una solicitud oficial y por escrito que exprese claramente los fines para los que se utilizarán, así como el compromiso de informar en todo momento a la institución y la OTC sobre el uso del nombre y logo.

En este caso, la institución y la OTC se reservan el derecho de modificar, limitar o eximir de los derechos del uso del nombre y logo a cualquier persona física y moral, cuando así lo considere conveniente para la institución.

#### **5. Sobre la titularidad de los derechos de PI**

- I. Las invenciones, desarrollos, tecnología y/o conocimientos generados por la institución, formarán parte de su portafolio de Propiedad Intelectual que será gestionado por la OTC. Esto es, que los derechos generados con recursos directos o indirectos de la institución le pertenecen a ésta, o por la vía de excepción, enumerando las situaciones en que ésta sería titular de los derechos.
- II. En el caso de los estudiantes, se deberá determinar si la producción de resultados por parte de ellos es o no relevante para que tengan participación de los ingresos generados. De cualquier forma,



cuando participen en actividades de investigación o creativas, deberán firmar un contrato de cesión de derechos sobre los resultados obtenidos con fondos institucionales.

III. La titularidad con base en los aportes, cuando se trate de una colaboración, deben considerar lo siguiente:

- i) El porcentaje de los recursos aportados por la universidad en relación al presupuesto total.
- ii) Las tareas, obligaciones y responsabilidades de cada entidad que participa.
- iii) La contribución de cada institución u organización que participa (científica, tecnológica y económica).
- iv) El análisis de los beneficios económicos que podrán generarse, de acuerdo con las proyecciones financieras y de mercado del producto o innovación generada.
- v) La importancia de los resultados de la actividad para la universidad, de acuerdo con los planes y políticas de las unidades académicas, para determinar si es viable la opción de cotitularidad y en qué medida. Algunas Universidades como la Universidad de Costa Rica, asignan la cotitularidad por partes iguales.
- vi) Para las exclusiones de la protección, ciertas universidades y centros de investigación se reservan el derecho de excluir algunos resultados o creaciones de protección en razón del interés o salud pública. De cualquier forma, toda exclusión debe ser evaluada por la OTC, tomando los resguardos necesarios para que efectivamente ésta ingrese al dominio público y no sea apropiada por terceros.

## 6. Procedimiento para la Patentabilidad

- *IMPI - Solicitud de Patentes en México*

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tiene entre otras atribuciones, fomentar y proteger los derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado con respecto a las creaciones de aplicación industrial y comercial. Adicionalmente, sus atribuciones tienen que ver con atender procedimientos, tales como: el uso ilegal de los derechos, infracciones, la caducidad o nulidad de los registros, solicitudes de los titulares por afectaciones de un tercero, etc.

Cuando la Oficina de Transferencia de Conocimiento, detecte que una invención es susceptible de protegerse mediante la figura de una patente en México, deberá realizar ante el IMPI el siguiente procedimiento:

2. Realizar una búsqueda del estado de la técnica, para asegurar que aquello que se quiere proteger tiene novedad y actividad inventiva. El estado de la técnica lo constituyen las solicitudes de invenciones ya presentadas, cualquier publicación científica y técnica, libros de texto, actas de conferencias, tesis, sitios web, folletos de empresas, artículos periodísticos, etc. Existen diversas bases de datos especializadas para realizar estas búsquedas, tales como:



i. SIGA – IMPI, PATENTSCOPE, LATIPAT, USPTO, ESPACENET, SCOPUS, etc.

3. Presentar la siguiente documentación al IMPI:

- a. Formato de solicitud de patente
- b. Comprobante de pago
- c. Descripción de la invención
- d. Reivindicaciones
- e. Resumen de la invención
- f. Dibujo técnico (en caso de ser necesario para la comprensión de la invención)
- g. Listado de secuencias o constancia de depósito de material biológico (si la invención lo amerita)
- h. Otros anexos como: carta poder, cesión de derechos de la invención, documento de prioridad, traducciones, documentos probatorios de divulgación previa.

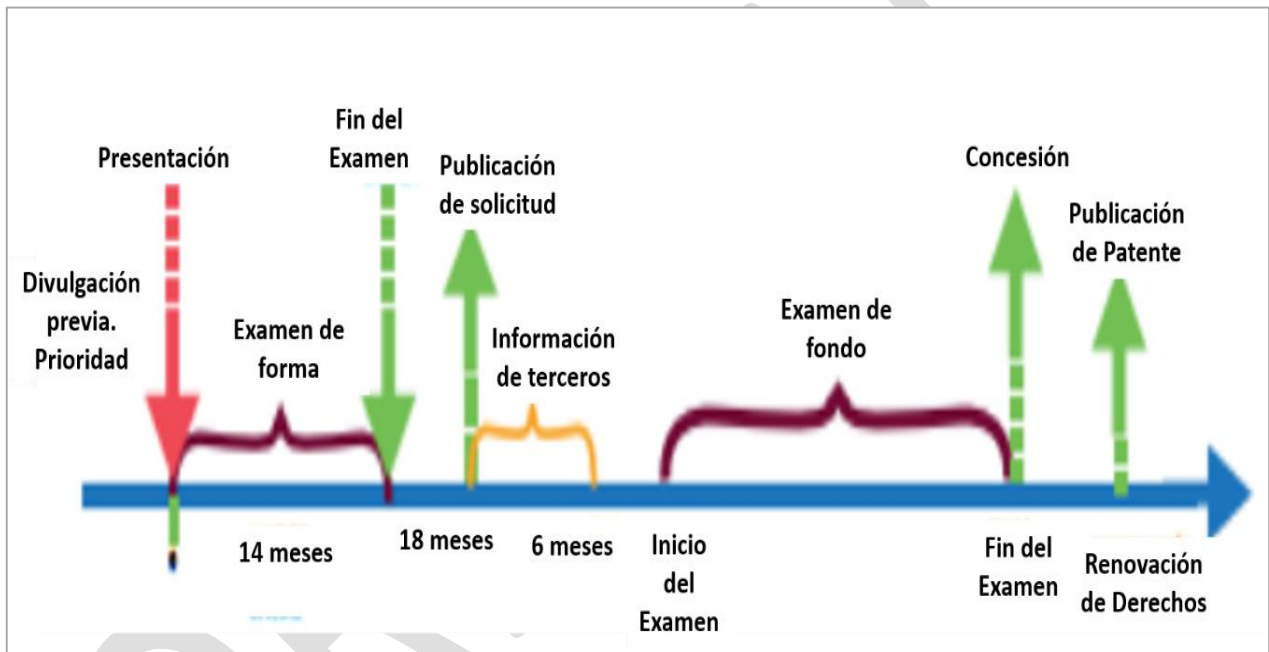
Una vez que la Oficina de Transferencia de Conocimiento presente ante el IMPI la solicitud de patente, deberá dar seguimiento al siguiente procedimiento:

1. **Examen de forma.** Se realiza para verificar que los documentos e información presentados se encuentran debidamente integrados en el expediente de la solicitud de patente. El IMPI podrá requerir a quien presente la solicitud, que subsane cualquier omisión hasta en dos ocasiones. A partir de la presentación de la solicitud, el IMPI tendrá hasta tres meses para dar respuesta sobre el examen de forma.
2. **Publicación en Gaceta SIGA.** Una vez que el examen de forma se encuentre aprobado, se publicará la solicitud de patente. Dentro de los siguientes seis meses, el IMPI podrá recibir información de cualquier persona, respecto a si la solicitud cumple con los artículos 16 y 19 de la Ley de la Propiedad Industrial relativos al atributo de “invención” de la solicitud de patente presentada.
3. **Examen de fondo.** Un examinador especialista, verificará si la invención es patentable, de acuerdo a los requisitos que estipula la Ley de la Propiedad Industrial: novedad, actividad inventiva, aplicación industrial. El IMPI podrá solicitar que se subsane, en caso de que no se cumpla, cualquiera de las disposiciones anteriores, hasta en un máximo de cuatro veces.



4. **Pago de los derechos.** Una vez que la solicitud cumple con el examen de forma y fondo, se citará al responsable del trámite para efectuar el pago de la expedición del título, así como de las primeras cinco anualidades.
5. **Titulación.** Una vez que se hay efectuado el pago, el Instituto procederá a la elaboración y entrega del título de patente, así como a la publicación de la patente otorgada. El solicitante, tendrá que dar seguimiento a la vigencia de sus derechos.

A continuación se presenta el procedimiento para Patentar en el IMPI, a modo de línea de tiempo:



- *PCT- Tratado de Cooperación en materia de Patentes*

El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y suscrito por más de 140 países parte en el Convenio de París, que permite solicitar simultáneamente y en un gran número de países la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud “internacional” de patente sin necesidad de presentar varias solicitudes de patente nacionales o regionales.



Sin embargo, la concesión de patentes seguirá siendo competencia de las Oficinas nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la “fase nacional”.

Una vez que la Oficina de Transferencia de Conocimiento determine en qué países conviene proteger la invención (para su explotación comercial o licenciamiento), deberá realizar los trámites concernientes a las siguientes etapas:

1. **Presentación:** La OTC presenta una solicitud internacional, en cumplimiento con los requisitos de forma del PCT, en un idioma y paga un único conjunto de tasas.
2. **Búsqueda internacional:** Una administración encargada de la búsqueda internacional (ISA), identifica los documentos publicados que pueden influir en la patentabilidad de la invención.
3. **Publicación internacional:** El contenido de la solicitud internacional se divulga a todo el mundo inmediatamente después de que expire el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación más antigua.
4. **Búsqueda internacional suplementaria (facultativo):** Una Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA), que desea llevar a cabo búsquedas adicionales y que no se encargó de la búsqueda principal, identifica documentos publicados que tal vez no hayan sido objeto de búsqueda por parte de la ISA encargada de la búsqueda principal debido a la diversidad en el estado de la técnica en diferentes lenguas y distintos ámbitos técnicos.
5. **Examen preliminar internacional (facultativo):** Conforme a su petición, una de las ISAs lleva a cabo, tras la publicación internacional, un análisis adicional de patentabilidad que se basa en general en una versión modificada de su solicitud.
6. **Fase nacional:** Una vez finalizado el procedimiento del PCT, el solicitante pasa a solicitar directamente la concesión de la patente a las Oficinas nacionales (o regionales) de patentes de los países en los que desee obtenerla.

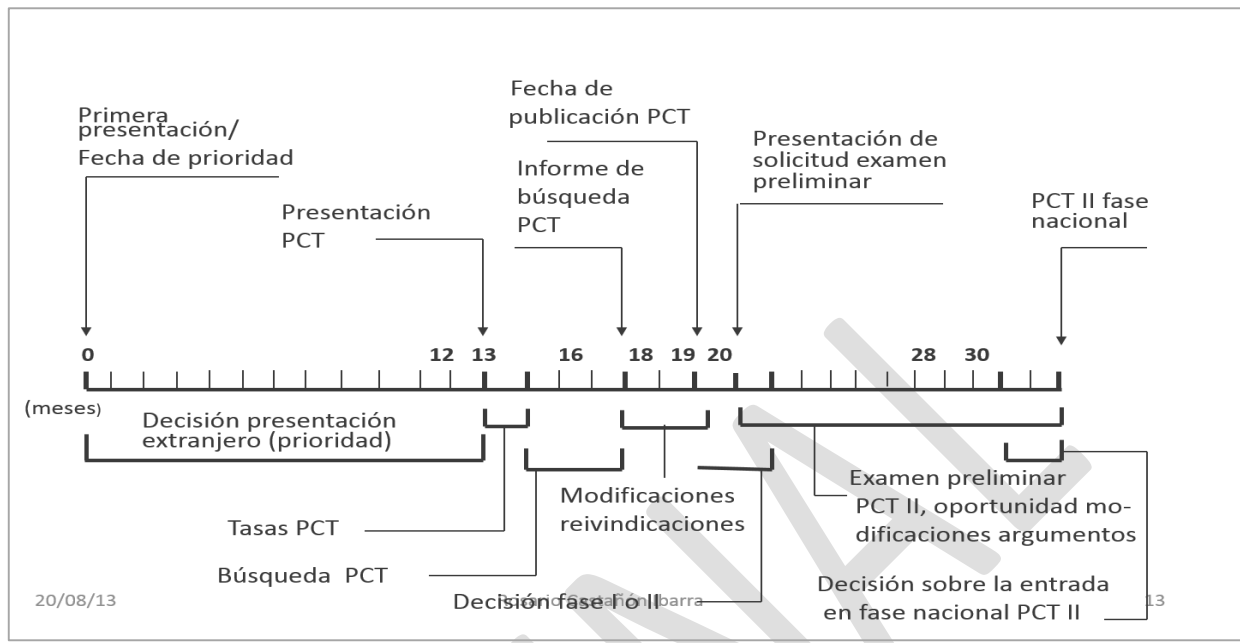
*Las ventajas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, son las siguientes:*

- i) Disponer de hasta 18 meses más, para decidir la conveniencia de solicitar protección en otros países
- ii) Contar con la garantía de que si la solicitud internacional se ajusta a la forma estipulada por el PCT, no podrá ser rechazada por razones de forma por ninguna de las Oficinas de patentes de los Estados contratantes del PCT durante la fase nacional de tramitación de la solicitud.



- iii) Obtener información relevante del informe de búsqueda internacional para tomar decisiones comerciales sobre la patente.
- iv) Reducir o descartar la búsqueda y examen de las Oficinas de patentes nacionales, gracias al informe de examen preliminar sobre la patentabilidad que acompañan a la solicitud internacional.
- v) Acelerar los trámites de examen en la fase nacional en aquellos Estados que tengan acuerdos sobre procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente en el PCT.
- vi) Publicar de manera conjunta la solicitud internacional y el informe de búsqueda internacional para que terceros se formen una opinión fundada sobre la posible patentabilidad de la invención reivindicada.
- vii) Informar, mediante la publicación internacional en línea, del trámite de solicitud de patentes, lo así como el interés por celebrar acuerdos de licencias en PATENTSCOPE, lo cual constituye un medio eficaz de publicidad y de búsqueda de posibles licenciatarios.
- viii) Ahorrar en gastos de comunicación, franqueo postal y traducciones puesto que, el trabajo realizado durante la tramitación internacional no deberá repetirse ante cada Oficina.

### **Trámite de patente por PCT**



## Garantías de tiempo para esta política:

- **Identificación de una invención:** la OTC deberá realizar periódicamente el rastreo, entre su comunidad académica, de invenciones con potencial de comercialización. Preferentemente cada 2 meses.
- **Notificación de una invención:** la comunidad académica deberá reportar a la OTC que tiene una invención con potencial de comercialización con 5 meses de anticipación a tener el prototipo final, en caso de contar con dicho prototipo, a más tardar un mes después de haberlo obtenido y realizado las pruebas.
- **Evaluación comercial:** una vez que la OTC identifique o tenga la notificación de una invención con potencial de comercialización, deberá realizar la evaluación en un máximo de 45 días hábiles y notificar los resultados de dicha evaluación a las partes involucradas e interesadas en la invención.
- **Publicación y difusión:** si los resultados de la evaluación comercial indican que la invención no tiene potencial de comercialización o transferencia, la OTC iniciará las gestiones para la publicación de la investigación en *papers* científicos o tecnológicos, a más tardar en los siguientes 30 días hábiles.





- **Convenio de confidencialidad:** en caso de que la invención sí tenga potencial de comercialización, la OTC procederá a realizar el convenio de confidencialidad, el cual deberá estar firmado por todas las partes involucradas a más tardar en 15 días hábiles.
- **Diseño de la estrategia de protección:** una vez que el convenio de confidencial está firmado o en trámite de firma, la OTC determinará la mejor estrategia de protección intelectual a más tardar en los siguientes 15 días hábiles. Una vez diseñada la estrategia, se iniciarán las gestiones con las instancias pertinentes.
- **Identificación de clientes para la tecnología:** una vez que se iniciaron los trámites de protección, de manera inmediata, la OTC procederá a identificar clientes potenciales para la tecnología. Cuando se haya encontrado a algún interesado, la OTC realizará las reuniones de negociación que sean pertinentes para llegar a un acuerdo de transferencia.
- **Convenio de transferencia de conocimiento:** una vez que se logre el acuerdo para la transferencia, la OTC redactará el convenio de transferencia de tecnología o creación de *spinoff's* o de servicios de consultoría, en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Posteriormente, se realizarán todas las revisiones necesarias para que las partes estén de acuerdo con la firma del mismo. En dicho convenio estará especificado lo que incluirá el paquete tecnológico que se transferirá.
- **Transferencia del paquete tecnológico:** Una vez que se firme el convenio, la OTC coordinará el inicio de la transferencia del paquete tecnológico en máximo 5 días hábiles y deberá concluir en el tiempo que se haya estipulado en el convenio. Así mismo, dará seguimiento durante todo el proceso para asegurar el cumplimiento de lo acordado por todas las partes involucradas o resolver cualquier conflicto de interés que pueda presentarse.
- **Obtención de regalías o cualquier pago por actividades de colaboración:** la Universidad deberá percibir las regalías por la transferencia de tecnología, una vez que el cliente reporte su primera venta. Para vigilar este hecho, la OTC deberá monitorear al cliente periódicamente y pedir reportes de las ventas de la tecnología que le transfirió.
- **Distribución de los beneficios a las partes involucradas:** cuando la Universidad perciba el primer pago por concepto de regalías, la OTC deberá vigilar que la distribución de los porcentajes establecidos (a la Universidad, a la comunidad académica que participó en el proyecto y a la OTC), inicie en un máximo de 5 días hábiles y vigilar hasta que el proceso se haya cumplido.



- **Difusión de los resultados a la comunidad:** los casos exitosos de transferencia siempre se difundirán a la comunidad académica para fortalecer la cultura del emprendimiento, la innovación y la transferencia de conocimiento. Esta difusión se debe realizar posterior a la obtención de regalías, pero en el mismo año en que se realizó la colaboración.

ORIGINAL