



1. Reglas y procedimientos para la comercialización de la propiedad intelectual mediante spin off's.

Objetivo:

Definir el procedimiento estandarizado que llevará a cabo la Oficina de Transferencia de Conocimiento, para la creación de spinoff's/spinout's por parte de la OTC, la Universidad y cualquier externo interesado en participar en el proceso.

Alcance:

El presente procedimiento aplica a aquellas personas que participen en cualquier proyecto que derive en la creación de un spin off (comunidad académica, la Oficina de Transferencia de Conocimiento, empresas o cualquier tercera parte interna o externa involucrada).

Definiciones:

- *Spin off*: “Nuevas empresas que se crean para la explotación de productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora.”
- *Proceso de creación de una spin off*: Participan miembros de la Universidad, implica un proceso de transferencia de tecnología en el que los resultados de la actividad investigadora son transmitidos por el centro de investigación a la empresa, dichos resultados tienen un alto contenido de I+D+i, así como un alto potencial económico.
- *Spinout*: se refiere a un tipo de reestructuración empresarial, ocurre cuando una empresa se divide o se desprende en un nuevo modelo de negocio, trayendo consigo algunos de los activos y equipos de la empresa matriz.
- *Empresa de base tecnológica*: se caracteriza por la fabricación de productos, prestación de servicios y/o desarrollo de procesos innovadores, mediante la aplicación de conocimientos técnicos y científicos.
- *Financiamiento privado para los spinoff's o spinout's*:
 - **Capital de riesgo**: es un mecanismo de financiamiento a largo plazo y por un tiempo limitado. Está especialmente indicado tanto para empresas que se encuentran en período de creación como para aquellas ya consolidadas pero que están llevando a cabo un proceso de ampliación. Las entidades que facilitan este tipo de financiación son las Sociedades de Capital Riesgo o Fondos de Capital Riesgo. El concepto de “riesgo” se relaciona con el hecho de que estas sociedades no les exigen garantías a



las empresas participadas. Las principales características de este tipo de financiación son:

- La inversión consiste en la toma de participaciones temporales, generalmente minoritarias, en la empresa que se quiere financiar.
 - La inversión se realiza con carácter temporal (generalmente, por un período de entre dos y quince años).
 - Su objeto principal es la inversión en empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación no coticen en Bolsa (salvo para excluirlas de cotización).
 - Algunos inversionistas además de inyectar capital, asesoran sobre la gestión sobre todo en la fase de creación y puesta en marcha de nuevos proyectos.
- **Business Angel:** se refiere a una persona que invierte parte de su patrimonio en una nueva empresa y comparte su experiencia y sus habilidades directivas con el emprendedor. La inversión tiene lugar, con frecuencia, en las fases iniciales de la entidad en la que invierte.
- Normalmente se trata de emprendedores experimentados, que arriesgan su dinero a cambio de una participación en el capital de la empresa, implicándose personalmente en la gestión para incrementar su valor.
 - En general, estos inversores prefieren permanecer anónimos de forma que las Redes de *Business Angels* constituyen un importante recurso para acceder a ellos.

a) Obligaciones, derechos y responsabilidades de la institución generadora de conocimientos, su comunidad y la OTC en la creación de spinoff.

Institución generadora de conocimiento y su comunidad

- La comunidad académica, deberá notificar a las OTC (a través de su ventanilla única), sobre su participación en un proyecto con potencial de derivar en la creación de un spin off.
- La Universidad deberá proporcionar a su comunidad, toda su infraestructura y equipos necesarios para que pueda detonarse la generación de un spin off.
- Así mismo, contemplará en su marco normativo la incorporación de su comunidad académica a proyectos de creación de spin off's, contemplando como mínimo los siguientes aspectos: la participación de la comunidad académica en el capital social con porcentajes superiores al 10%, así como la posibilidad de pertenecer al Consejo Administrativo; licencias de hasta 5 años, que les permitan a los profesores o investigadores participar en la creación de una nueva empresa y en su caso, optar por continuar en ella o reintegrarse a sus actividades de enseñanza e investigación; la posibilidad de conceder tiempo parcial a los profesores e investigadores para que puedan integrarse al proyecto de nueva empresa con posibilidad de regresar al tiempo completo cuando lo considere pertinente (plazo no mayor a 5 años).



- La Universidad deberá otorgar todos los poderes necesarios para que la OTC realice las actividades pertinentes que conlleven a la creación de un spin off: gestión de la propiedad intelectual, elaboración y negociación de contratos, distribución de acciones, búsqueda de financiamiento, etc.
- La comunidad académica deberá respetar los términos, responsabilidades y compromisos adquiridos en cualquier contrato de creación de empresas que negocie la OTC en su representación.
- En caso de que algún miembro de la comunidad académica abandone (por cualquier razón) un proyecto de creación de spin off en cualquiera de sus etapas, cederá sus derechos a la Universidad.

La Oficina de Transferencia de Conocimiento

- La OTC recibirá, a través de su Ventanilla única, las notificaciones de inventos o ideas con potencial de convertirse en una nueva empresa spinoff o spinout. Una vez que tenga esta notificación, procederá a evaluar su pertinencia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - Se trata de una tecnología o conocimiento maduro y consistente.
 - La ventaja competitiva que confiere la tecnología, está protegido por cualquier forma de propiedad intelectual.
 - El grupo de investigación, tiene integrantes capaces de liderar el proyecto con la asesoría de la OTC.
 - Los productos o servicios que comercializará la nueva empresa corresponden a oportunidades de mercado previamente detectadas y a nichos existentes previamente identificados.
 - La OTC cuenta con las capacidades para asesorar y dirigir a un grupo de expertos en I+D pero con escasa experiencia empresarial.
 - Existen fuentes de financiamiento (públicas y privadas) detectadas para capitalizar a la nueva empresa.
- La OTC brindará apoyo y asesoría a la comunidad académica y externos, para la creación de spinoff y spinout que surjan de los proyectos colaborativos. Tales servicios comprenderán: gestión de la propiedad intelectual, uso de equipos e instalaciones de la Universidad, modelo de negocio, planes estratégicos, administración financiera, estudios de mercado, apoyo promocional, etc.
- La OTC deberá asesorar en lo relativo a la distribución accionaria, a las partes involucradas en un proyecto de creación de spinout o spinoff.



- La OTC podrá recibir honorarios por concepto de la asesoría y consultoría anterior, en caso de que se brinde a cualquier externo a la comunidad académica. Si el servicio es proporcionado a la misma Universidad, la institución no pagará por ello.
- La OTC podrá participar de las acciones o capital social de las spinoff's o spinout's creadas, cuyos porcentajes serán aceptados en la negociación y estipulados en el contrato correspondiente.
- La OTC deberá facilitar las reuniones que sean necesarias para que las partes involucradas en un proyecto de creación de una nueva empresa lleguen a un acuerdo que sea beneficioso para todos.
- Una vez que se han estipulado los términos de la creación de la nueva empresa, a la OTC le corresponderá la redacción del contrato con las especificaciones y cláusulas correspondientes, tales como: objetivo del convenio, plazos del proyecto, montos, regalías, formas y plazo de pagos, mecanismos para resolver conflictos de intereses. Así como un convenio de confidencialidad para salvaguardar la información relevante al respecto.
- La OTC realizará los trámites administrativos correspondientes ante las instancias pertinentes para registrar a la nueva empresa de manera legal como lo estipulan las leyes aplicables.
- La OTC deberá dar seguimiento estricto y periódico al contrato de creación de una nueva empresa, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de todas las partes.
- En caso de detectar algún conflicto de interés, la OTC aplicará su política de Conflicto de interés para la resolución del mismo.

b) Procedimiento para determinar la participación accionaria de la institución de investigación, de su comunidad, de la OTC e inversionistas privados en el spinout.

- Una vez que se forma la empresa, la Universidad podrá decidir si licencia la idea a cambio de acciones adicionales a las previstas inicialmente, regalías o una combinación de ambas.
- En el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología se establece que “Para promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los centros, los órganos de gobierno aprobarán los lineamientos que permitan otorgar al personal académico que los haya generado hasta el 70% de las regalías que se generen”.



- Tomando en cuenta lo anterior, la distribución de regalías entre la Universidad, su comunidad, la OTC y alguna parte externa se puede realizar de acuerdo a cada caso específico, sin embargo, aquí se propone un rango de porcentajes para cada parte:
 - La comunidad académica (investigadores y/o profesores): hasta el 51% de las acciones de la nueva empresa.
 - La Universidad: entre el 1% y el 30% de las acciones de la nueva empresa.
 - Los inversionistas privados: entre el 1% y el 30% de las acciones de la nueva empresa.
 - La OTC: hasta el 30% de las acciones de la nueva empresa.
- Para la determinación exacta de los porcentajes, la OTC realizará un análisis costo-beneficio de la participación de las partes involucradas, tomando en cuenta los siguientes factores:
 - El perfil del investigador líder
 - El tamaño de mercado, clientes potenciales y nuevos modelos de negocio
 - El nivel de participación de la Universidad y la OTC en la asesoría e infraestructura para la creación de la nueva empresa.
 - La cantidad de capital que aporten los inversionistas externos.
- c) Procedimiento para determinar si la propiedad intelectual requerida para el spinoff's será licenciada o asignada.
- Si el emprendimiento es generado por un proyecto de la comunidad académica, la titularidad de los derechos será de co-participación entre el equipo de investigadores y la Universidad.
- Además, la Universidad tendrá la facultad de otorgar licencias no exclusivas y gratuitas, o con porcentajes de regalías mínimos, como impulso a la creación de estas empresas.
- Como excepción y cuando el modelo de negocio así lo requiera para obtener su mayor impacto comercial, la Universidad podrá realizar una cesión de derechos de propiedad intelectual para la creación del spinoff.
- d) Derechos que tienen los spinoff's de utilizar la propiedad intelectual y otros recursos de la institución generadora de conocimiento.
- Los spinoff's o cualquier nueva empresa creada a partir de un desarrollo tecnológico en el que colabore la Universidad, tendrá el derecho de utilizar con costos preferenciales la infraestructura científica y técnica de la institución, recursos humanos, equipamiento y lo que se requiera para el desarrollo del proyecto.



- Dichos costos preferenciales serán negociados por la OTC, la comunidad académica y la tercera parte (si la hubiera), sin embargo, deberán estar por debajo del 50% de los costos del mercado.
- Finalmente, las nuevas empresas podrán hacer uso de los derechos de propiedad intelectual de la Universidad, siempre y cuando se respete lo estipulado en los contratos ya sea de licenciamiento o cesión de derechos.

e) Política de monitoreo para el cumplimiento de las partes del contrato de spinoff's.

- La OTC tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de todos los acuerdos asumidos por las partes que colaboren en un proyecto de creación de nueva empresa.
- Para lo anterior, podrá solicitar los reportes técnicos, financieros, comerciales y los demás que sean requeridos a cualquiera de las partes involucradas en el periodo que se acuerde en la negociación (se recomienda solicitar reportes cada 6 meses).
- Además la OTC deberá informar, mediante la elaboración y envío de reportes técnico – financieros semestrales, a evolución del proyecto de la nueva empresa a todas las partes involucradas, de manera se puedan realizar acciones correctivas o preventivas según sea el caso.

2. Garantías de tiempo para la creación de spinoff's.



Modelo de Oficina de Transferencia de Conocimiento para las Universidades mexicanas

