**CONVENIO DE LICENCIAMIENTO**

Que celebran por una parte (nombre de la Universidad), a quien en lo sucesivo se le denominará (“el Licenciante”), representado legalmente en este acto por (nombre y cargo), y por la otra parte (nombre del cliente o empresa), a quien en lo sucesivo se le denominará (“el Licenciatario”), representado legalmente en este acto por (nombre y cargo), al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

**D E C L A R A C I O N E S**

**Declara el Licenciante, por conducto de su representante legal que:**

* Es una institución de educación superior, en cuyo objeto social se encuentran las actividades de (especificar las actividades de transferencia de tecnología y vinculación), con domicilio fiscal en (especificar calle, número interior y número exterior, colonia, delegación o municipio, código postal y Estado) y que su representante legal (poner nombre y cargo), cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de transferencia de tecnología.
* Así mismo, el licenciante declara que es el propietario absoluto de los títulos y derechos de la patente concedida para la presente licencia, por lo que tiene todo el derecho de licenciarla a los licenciatarios que así convengan a sus intereses.
* No obstante lo anterior, el licenciante se compromete a no otorgar licencias o cesión de derechos sobre la patente que pudieran entrar en conflicto con los términos y condiciones del presente acuerdo.

**Declara el Licenciatario, por conducto de su representante legal que:**

* Es una (especificar el tipo de empresa), constituida de conformidad con la legislación mexicana como consta en Escritura Pública (número) de (fecha), otorgada ante la fe del Notario Público (nombre y número de acreditación), con domicilio fiscal en (especificar calle, número interior y número exterior, colonia, delegación o municipio, código postal y Estado) y que su representante legal (poner nombre y cargo), cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de transferencia de tecnología.
* Además, que conoce los alcances de la tecnología y es de su interés recibir de parte del “Licenciante”, los mediante licenciamiento para la explotación y aprovechamiento comercial de la misma (especificar las características de la tecnología y la figura de propiedad intelectual bajo la cual está protegida).
* Que dispone de los elementos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para la explotación y aprovechamiento comercial de la tecnología anteriormente especificada.
* Que el licenciante no otorga ninguna garantía implícita o explícita sobre operatividad o idoneidad de la fabricación, venta, utilización, explotación comercial y cualquier servicio sobre la tecnología transferida, así como tampoco se hace responsable sobre su seguridad, eficacia, tiempo y costo de desarrollo.
* Que no ha sido obligado en ningún momento por el licenciante para la firma de los términos y condiciones del presente Convenio y que ha participado en la definición de cada uno de los acuerdos establecidos en el mismo.

**Ambas partes declaran:**

* Que han decidido llevar a cabo una relación de colaboración que implica la transferencia de la tecnología anteriormente citada y que se describe en su totalidad en el *Anexo único* de este Convenio, para su explotación y aprovechamiento comercial por el “Licenciatario”, en los términos establecidos en este Convenio.
* Que conocen el alcance y los términos del presente Convenio, así como las consecuencias del incumplimiento de alguna de sus cláusulas.
* Que reconocen mutuamente su capacidad jurídica, para suscribir, en nombre de sus representadas, el presente contrato y que se obligan a cumplir de común acuerdo y por voluntad propia, las cláusulas que a continuación se exponen:

**C L Á U S U L A S**

**I. Objeto**

**I.1** El objeto de este Convenio es establecer los términos bajo los cuáles el “Licenciante” transfiere al “Licenciatario” los derechos del paquete tecnológico llamado (poner nombre) especificado en el Anexo único de este Convenio, para su explotación y aprovechamiento, siempre y cuando cumplan con las condiciones señaladas en las siguientes cláusulas.

**II. Alcance**

**II.1** El presente Convenio de Licencia otorga al “Licenciatario” el derecho a fabricar, vender, utilizar, explotar comercialmente y realizar servicios sobre la tecnología que se transfiere en el territorio (señalar los países), desde la fecha en que se firma este Convenio y hasta que expire la patente concedida.

El licenciatario no tiene derecho a fabricar, vender, utilizar, explotar comercialmente y realizar servicios sobre la tecnología transferida en algún territorio diferente al estipulado en esta cláusula, salvo pacto en contrario y por escrito con el licenciante.

En caso de violación de esta cláusula, el licenciatario estará obligado a pagar al licenciante una suma equivalente al (especificar monto acordado por las partes) de la tasa convenida para la licencia.

**II.2** Así mismo, el campo de aplicación en el que el “Licenciatario” podrá explotar y aprovechar comercialmente la tecnología es (señalar el o los campos de aplicación en los cuáles se concede el permiso).

Por lo tanto, la Licencia concedida se limita a los métodos y productos comprendidos dentro del campo de aplicación antes señalados. Para otros métodos y/o productos, el “Licenciatario” no cuenta con los permisos en virtud del presente Convenio.

**II.3** El “Licenciante” se reserva los derechos de utilizar la tecnología u obra que transfiere, para fines de enseñanza, investigación, salud, y cualquier otro relacionado con el punto de vista educativo.

**III. Exclusividad**

(Elegir de entre las siguientes opciones cuál será el tipo de Licencia que se concederá).

Licencia exclusiva:

El “Licenciante” otorga al “Licenciatario” el derecho exclusivo para fabricar, vender, utilizar, explotar comercialmente y realizar servicios sobre la tecnología transferida, para todo tipo de usos y aplicaciones, en el territorio y periodo señalados en la cláusula correspondiente al Alcance del presente Convenio.

Licencia exclusiva temporal:

El “Licenciante” otorga al “Licenciatario”, el derecho exclusivo para fabricar, vender, utilizar y explotar comercialmente la tecnología transferida, durante el siguiente periodo (especificar años), para todo tipo de usos y aplicaciones, en el territorio y periodo señalados en la cláusula correspondiente al Alcance del presente Convenio.

Una vez que vencido dicho periodo, la Licencia concedida obtendrá el carácter de no exclusiva, pudiendo ser explotada por otros “Licenciatarios” con los mismos fines.

Licencia no exclusiva:

El “Licenciante” otorga al “Licenciatario” una licencia no exclusiva para fabricar, vender, utilizar, explotar comercialmente y realizar servicios sobre la tecnología transferida, de acuerdo a lo señalado en la cláusula correspondiente al Alcance del presente Convenio. Lo anterior, sin detrimento de que otros “Licenciatarios” puedan explotar la tecnología y aprovecharla para los mismos fines.

**IV. Sublicencias**

**IV.1** El licenciatario gozará del derecho de otorgar sublicencias a terceros, previa autorización por escrito del licenciante, para fabricar, vender, utilizar, explotar comercialmente y realizar servicios sobre la tecnología transferida en el territorio (especificar países) durante el periodo (especificar fecha de inicio y término), con una tasa de regalías no inferiores a las pagaderas acordadas en el presente Convenio.

**IV.2** Las sublicencias que se concedan, no excederán en ningún momento el alcance y los derechos establecidos en el presente Convenio para la licencia otorgada al licenciatario.

**IV.3** El sublicenciante, quedará por lo tanto vinculado a los derechos y obligaciones establecidos en el presente Convenio. De haber excepciones, deberán establecerse por escrito con la autorización del licenciante, señalándolas en un anexo del Convenio como “Acuerdos de sublicencia”.

**IV.4** Al tenor de lo anterior, el licenciatario pagará al licenciante, el (poner la cantidad en porcentaje que acordaron las partes) del total de los ingresos que reciba por las sublicencias otorgadas, previo reporte por escrito de dichos ingresos.

**IV.5** Una vez que expire la licencia otorgada al licenciatario, expirarán por consiguiente las sublicencias otorgadas, sin excepción, salvo pacto en contrario y por escrito con el licenciante, quien decidirá si continua la sublicencia por así convenir a sus intereses.

1. **Pagos y regalías**

**V.1** En caso de comercialización, para determinar el monto de los pagos anuales la empresa se basará en el informe contable de ventas específico y detallado de los movimientos mensuales. El informe deberá ser presentado para aprobación de las partes a más tardar 15 días hábiles después del cierre de cada mes.

**V.2** El porcentaje de regalías podrá ser revisado antes de la primera venta y ser modificado por acuerdo escrito de las partes, en función de la información sobre la inversión inicial y la evolución de dichas ventas. La empresa podrá solicitar revisiones adicionales sólo en caso de que las condiciones de base se modifiquen por alguna circunstancia fuera de su control.

**V.4** La empresa mantendrá registros contables separados para la venta de estos productos, de manera que la Universidad, por medio de su OTC o cualquier persona o empresa contratada al efecto, pueda verificar, con cualquier medio, la veracidad de los informes presentados.

Asimismo, la empresa estará anuente a la revisión de cualquier tipo de información necesaria y que se encuentre en su poder, que permita definir la veracidad de dichos informes. Las partes podrán hacer uso de cualquier otro tipo de información, en manos de terceros, que sirva para confirmar los datos de la empresa.

Si de las revisiones efectuadas se comprueba que no se reportaron las cifras correctamente en claro perjuicio de la Universidad y se demuestre que hubo dolo en los hechos, la otra parte resarcirá los montos respectivos y sus intereses, así como los gastos de contratación de un tercero para tal efecto. Si se demuestra que simplemente fue un error involuntario, la empresa estará obligada a pagar únicamente la diferencia adeudada más los intereses devengados.

1. **Reportes de actividad**

**VI.1** Cada seis meses, el licenciatario deberá entregar al licenciante un informe auditado y certificado por la autoridad competente, de las actividades de venta de la tecnología transferida y los ingresos netos obtenidos por las mismas.

**VI.2** El informe contendrá la siguiente información:

* Nombre del licenciatario
* Identificación de la tecnología licenciada
* Ingresos netos por venta de productos y/o servicios tecnológicos en cada país donde se concede la licencia y en la moneda en que se perciben dichos ingresos
* Deducciones de dichos ingresos aplicables a cada país
* La cantidad de regalías acordadas, el monto total y las fechas de pago

**VI.3** El mismo reporte se deberá entregar para cada sublicencia concedida, en el periodo acordado por las partes.

**VI.4** Cualquier cambio en los planes para el licenciamiento, detectado como prioridad o ventaja a partir de los reportes realizados, deberá ser negociado por las partes y establecido por escrito para que su validación mediante la firma autógrafa de las mismas.

1. **Vigencia del Convenio**

**VII.1** La Vigencia del presente Convenio comprenderá el periodo que inicia a partir de la fecha de la firma del mismo y hasta la expiración o caducidad de la patente licenciada.

**VII.2** Término de la relación por el Licenciatario.

Si por cualquier causa, el licenciatario decide dar por terminada la relación de licenciamiento, deberá notificar su intención 90 días naturales antes al Licenciante, mediante un escrito oficial que incluya la justificación de la decisión y sus causas.

**VII.3** Término de la relación por el Licenciante.

Por así convenir a sus intereses o por la nula actividad del Licenciatario para fabricar, vender utilizar, explotar comercialmente y/o realizar servicios sobre la tecnología transferida, el Licenciante puede dar por terminada la licencia concedida en su totalidad o eliminar los derechos concedidos al licenciatario, en cuanto a campo de aplicación, territorialidad, exclusividad, sublicenciamiento o cualquier otros aspecto, siempre y cuando notifique al licenciatario su intención 90 días naturales antes, mediante un escrito oficial que incluya la justificación de la decisión y sus causas.

Los motivos por los que el licenciante puede dar por terminado el Convenio de licencia o alguno de sus términos, pueden ser los siguientes:

* El licenciatario no ha realizado los pagos por concepto de regalías en el plazo, cantidad o fechas acordadas en el presente Convenio.
* El licenciatario ha incurrido en el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente Convenio y no ha realizado ninguna acción correctiva para subsanarlo o presentar una justificación dentro de los 30 días naturales de que recibió la notificación de incumplimiento por parte del licenciante.
* En un plazo de 90 días naturales, el licenciatario no reporta al licenciante acciones para impulsar la explotación comercial de los derechos de la patente trasferida o, en caso de que dicho comportamiento esté justificado, no busca potenciales sublicenciatarios que puedan hacerlo.
* Otras condiciones:
  + Si el licenciatario se declara en quiebra o incapacitado financiera, tecnológica o administrativamente para explotar comercialmente la tecnología licenciada.
  + Si el licenciatario tiene que disolver el negocio o la misma empresa, por así convenir a su conveniencia.
  + En cualquier momento en el que el licenciante y licenciatario lo decidan de mutuo acuerdo.

1. **Efectos del término del Convenio**

**VIII.1** Todos los derechos y obligaciones para el licenciante y el licenciatario, terminarán al momento de la expiración del presente Convenio, excepto para aquellos sublicenciatarios que deseen continuar con la explotación de la licencia, quienes deberán expresarlo por escrito al licenciante, 60 días naturales antes del término del Convenio. De continuar con la licencia, los sublicenciatarios asumirán todos los derechos y obligaciones de este Convenio y/o los que se estipulen en la renovación de la colaboración.

**VIII.2** Al término del Convenio el licenciatario deberá

* Dejar de fabricar, vender utilizar, explotar comercialmente y/o realizar servicios sobre la tecnología transferida.
* Liquidar todos los pagos por concepto de regalías y cualquier otro, acordado con el licenciante en el presente Convenio.
* Hacerse cargo de cualquier obligación y pagos adquiridos antes del término del Convenio, hasta que el asunto en particular así lo requiriere.

1. **Confidencialidad**

**IX.1** El licenciante y el licenciatario acuerdan que toda la información divulgada para los efectos de este Convenio tiene carácter de “confidencial” a partir del momento de su divulgación por cada una de las partes y dicha información no se revelará a ningún tercero sin previo acuerdo por escrito del licenciante y licenciatario.

**IX.2** Si el licenciatario debe revelar cierta información, para poder realizar la explotación comercial de la tecnología o para poder sublicenciar la misma, deberá notificar por escrito y con antelación al licenciante, así como proteger razonablemente la confidencialidad de la misma y sus aplicaciones.

**IX.3** Cada parte se compromete a no revelar a terceros los términos de este Convenio, sin previa autorización de las mismas y únicamente si así conviniera a sus intereses o fueran las autoridades legales del país o países aplicables quienes sí lo requirieran, por ejemplo, para la resolución de un incumplimiento de sus cláusulas o conflicto de interés. Si el Alcance del presente Convenio no abarca todos los campos de aplicación, el licenciante podrá divulgar las especificaciones de la licencia en otros campos, con los potenciales licenciatarios.

**IX.4** Cada parte se compromete a no duplicar la información confidencial de la otra parte, salvo que sea necesario para los fines del presente Convenio o/o para fines legales, en cuyo caso se deberá notificar a la otra parte con antelación y por escrito.

1. **Infracciones y resolución de conflictos**

**X.1** Si Alguna de las partes recibe una notificación de la infracción de los derechos de la patente licenciada o tiene alguna sospecha, deberá notificarlo por escrito y de inmediato a la OTC y ésta a todas las partes involucradas, con el fin de iniciar la investigación pertinente. En caso de confirmar la infracción, el licenciante y el licenciatario de mutuo acurdo, deberán iniciar el proceso administrativo o judicial estableciendo las obligaciones de cada uno en cuanto a la administración, seguimiento, financiamiento y distribución de indemnizaciones resultantes de dicho proceso.

**X.2** El Licenciante podrá iniciar en todo momento cualquier proceso legal contra un posible infractor de la licencia, con el único deber de informar previamente al licenciatario de esta acción así como del avance de dicho proceso.

**X.3** El licenciatario, sólo podrá emprender una acción legal por infracción de la licencia, siempre y cuando cuente con la autorización por escrito del licenciante a quien mantendrá informado en todo momento y cuando así lo requiriere, de la evolución y resolución de dicho proceso. Así mismo, para cualquier decisión que afecte los términos de los derechos de la patente o la licencia, el licenciatario deberá contar con la autorización previa del licenciante.

**X.4** En todo asunto legal por motivo de infracción, licenciante y licenciatario acuerdan cooperar plenamente entre sí en materia de: acceso, generación y distribución de la información que se requiera, gastos administrativos, citas, declaraciones y otros que sean necesarios.

**X.5** El Convenio no se interpretará de ninguna forma más favorable para alguna de las partes, independientemente de cuál haya redactado una o más cláusulas.

1. **Otras responsabilidades**

**XI.1** En ningún caso el licenciante, la Universidad, la comunidad académica, la OTC o cualquier otra parte relacionada con él, tendrá responsabilidad de daños indirectos, derivados, directos o cualquier otro prejuicio derivado del objeto del presente Convenio y la relación que se derive del mismo, independientemente de la posibilidad de que se presenten.

**XI.2** Con motivo de lo anterior, el licenciatario exime al licenciante y cualquier institución o persona vinculada a él, de cualquier responsabilidad por concepto de: daños, demandas, juicios, embargos, sanciones, multas, pérdidas, gastos de litigio, reclamaciones, demandas y/o cualquier otro daño o pérdida derivado de la aplicación del presente Convenio, la explotación comercial de la patente por el licenciatario o sublicenciatarios o cualquier otra parte que la fabrique, distribuye, venda o compre.

**XI.3** El licenciatario será responsable de obtener todos los permisos requeridos para fabricar, vender utilizar, explotar comercialmente y/o realizar servicios sobre la tecnología transferida, así como de cumplir las normas de calidad y seguridad aplicables y evidenciar de manera clara las instrucciones de uso y seguridad para sus usuarios finales.

1. **Fecha para la ejecución de la licencia**

**IX.1** Este Convenio de licenciamiento debe ejecutarse, por cada una de las partes, dentro de los primeros 30 días naturales a partir de la firma del mismo. De lo contrario, sus términos y condiciones perderán validez y el documento será cancelado en su totalidad por la OTC.

**IX.2** Este Convenio podrá ser ejecutado en más de un ejemplar, los cuáles se considerarán originales siempre y cuando cuenten con la firma autógrafa de las partes, aunque todos en su conjunto serán considerados el mismo instrumento para los efectos prácticos.

Leído el presente Convenio y los Anexos que incluye, las partes aceptan su contenido y alcance jurídico de común acuerdo y lo firman por triplicado en la Ciudad de (xxxxxx), el (fecha completa).

El Licenciatario

El Licenciante

La OTC

**Anexo único**

En este apartado, se deberá describir de manera exhaustiva el paquete tecnológico que se transferirá incluyendo lo siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Generales** | | | | | | | | |
| **Licenciante** | | Nombre completo, dirección, teléfono, país, código postal. | | | | | | |
| **Licenciatario** | | Nombre completo, dirección, teléfono, país, código postal. | | | | | | |
| **Vigencia del licenciamiento:** | | Fecha de inicio y de término | | | | | | |
| 1. **Regalías y pagos** | | | | | | | | |
| **% de regalías acordadas en el Convenio** |  | | | | | | **Fecha de inicio y término del pago:** |  |
| **Fecha de pago** | **Monto** | | | **Fecha límite de pago** | | | **Penalizaciones por falta de pago** | **Pagos por sublicencias** |
|  |  | | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |
| 1. **Información general de la patente** | | | | | | | | |
| **Fecha de concesión:** |  | | | **Número de la patente:** | | |  |  |
| **Clasificación internacional:** |  | | | **Título:** | | |  | |
| **Titular:** |  | | | | | | | |
| **Inventores:** | | | |  | | | | |
| **Reivindicaciones:** |  | | | | | | | |
| **Países en los que está protegida:** |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 1. **Características del paquete tecnológico** | | | | | | | | |
| **Descripción general del contenido del paquete:** | | |  | | | | | |
| **Incluye:** | | | **SI** | | **NO** | **Especificar/Describir** | | |
| Dibujos o esquemas | | |  | |  |  | | |
| Especificaciones | | |  | |  |  | | |
| Normas y estándares aplicables | | |  | |  |  | | |
| Manuales de operación | | |  | |  |  | | |
| Manuales de mantenimiento | | |  | |  |  | | |
| Manuales de control de calidad | | |  | |  |  | | |
| Manuales de seguridad | | |  | |  |  | | |
| Fórmulas y composiciones | | |  | |  |  | | |
| Instructivos | | |  | |  |  | | |
| Información técnica | | |  | |  |  | | |
| Información comercial | | |  | |  |  | | |
| Especificaciones del proceso | | |  | |  |  | | |
| Análisis de posibilidades de nuevos procesos | | |  | |  |  | | |
| Especificaciones de maquinaria, equipo e instalaciones | | |  | |  |  | | |
| Planos de construcción y puesta en operación | | |  | |  |  | | |
| Control de costos | | |  | |  |  | | |
| Análisis del mercado y clientes potenciales | | |  | |  |  | | |
| Diseño de instalaciones necesarias | | |  | |  |  | | |
| Listado de proveedores | | |  | |  |  | | |
| Listado de materias primas | | |  | |  |  | | |
| Análisis de la competencia | | |  | |  |  | | |
| Servicios que se requieran | | |  | |  |  | | |