

CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGÍA

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA, EN LO SUCESIVO REFERIDO COMO EL “**INAOE**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL DR. ALBERTO CARRAMIÑANA ALONSO, Y POR LA OTRA PARTE _____, EN LO SUCESIVO “**EL LICENCIATARIO**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR _____, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

Definiciones

Las partes acuerdan regir y entender su relación de conformidad con los siguientes conceptos que se usarán para definir el significado singular o plural de las palabras o frases que van a ser usadas en toda la extensión del presente contrato:

- I. **Aplicación práctica** es la manufactura, el uso, o la operación en cada caso, semejante a las condiciones establecidas por las invenciones reivindicadas, quedando excluida de la misma los fines educativos, de investigación y desarrollo.
- II. **Ámbito de aplicación** es la [*industria, campo, mercado*] en el que se podrá utilizar libremente la tecnología, siendo esta [*textil, óptica, petrolera, minera, eléctrica, electrodoméstica, etc*]
- III. **Explotación de la invención y/o tecnología** es la utilización de las reivindicaciones licenciadas, de cualesquiera de las invenciones descritas en el **Registro** y en la **Solicitud en Trámite**, para [*ESTO SE DEBE ADAPTAR SEGÚN CADA CASO*]
- IV. **IMPI**. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- V. **Invención** es la Tecnología descrita en el **Registro** o en la **Solicitud en Trámite**, mencionadas en el numeral VII y VIII de las presentes definiciones;

- VI. **Licencia** es el documento por medio del cual se hace constar por escrito la autorización que el titular del derecho de explotación de las invenciones descritas en el **Registro** y en la **Solicitud en Trámite**, otorga al **Licenciante**, para que éste explote las mismas en el **Territorio**, durante el período de establecido por las partes;
- VII. **Licenciante** es el **INAOE**;
- VIII. **Licenciatario** es nombre de la empresa;
- IX. **Mejora**, es cualquier aumento en la calidad, eficacia, rendimiento. Uso o perfeccionamiento de la **Tecnología** que se obtuvo en virtud del uso, análisis o utilización de ésta;
- X. **Solicitud en trámite**, se entenderá la que se encuentra en trámite ante el **IMPI**, bajo el número de expediente [*MX/a/20XX/000XXX*], de fecha [*primero*] de [*agosto*] del [*20XX*], relacionada con la **Invención** descrita en las **Reivindicaciones**;
- XI. **Producto Licenciado**, [*es cualquier producto, bien o mercancía obtenido del uso, explotación o aplicación de la **Tecnología** o algún producto en específico*]
- XII. **Reivindicaciones**, son las características esenciales de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente, sobre las cuales la autoridad concede el uso o explotación exclusiva;
- XIII. **Registro**, es el documento mediante el cual se acredita la protección y exclusividad de uso o explotación de la **Innovación** emitida por la autoridad, que para el caso del presente contrato se trata del **Registro** número [*], denominado [*], con fecha de presentación el [*];
- XIV. **Secretos Industriales**, es aquella información de aplicación industrial o comercial que el INAOE ha guardado con carácter confidencial, para la aplicación y uso de la **Tecnología**, misma que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas.

- XV. **Tecnología**, se entenderá la(s) **Invencción(es)** descrita(s) en las **Reivindicaciones** amparadas en el **Registro** y en la **Solicitud en Trámite** (la cual se describe en el Anexo 1 de este contrato); y
- XVI. **Ventas Netas**, serán los montos que reciba el INAOE por concepto de la **Aplicación Práctica** de la **Tecnología**, comercialización de productos o cualquier otro ingreso relacionado con el uso, producción o explotación de la **Tecnología**, menos los siguientes conceptos:
- a) Pago del Impuesto al Valor Agregado; en ningún caso el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Empresarial a Tasa Única o cualquier otro que grave las utilidades será aplicable;
 - b) Créditos o reembolsos sobre bases de intercambio, monetarios o en especie;
 - c) Créditos o erogaciones por retorno de PRODUCTO LICENCIADO;
 - d) Comisiones por ventas;
 - e) Cargos por transportación y seguros a cargo de LICENCIATARIO
- XVII. **Territorio**, será [*esto se adapta según el caso, puede incluso limitarse el territorio a regiones dentro de un mismo país*]

Antecedentes

1. “EL INAOE” desarrolló, con recursos propios, el producto/proceso protegido por el **Registro** y la **Solicitud en Trámite**, que en conjunto se identificarán como la “Tecnología”, del cual es legítimo titular;
2. “EL INAOE” es titular de la marca [*mixta/nominativa*], con número de Registro [*XXXX*], emitida el [*] de [*] del [*] por el **IMPI**, amparando la clase [*] de la clasificación internacional.
3. “EL INAOE” es titular de los derechos patrimoniales de autor del [*libro, artículo, disco, manual, software*] titulado [*], con No. de Registro [*], expedido el [*] de [*] del [*] por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

4. "EL INAOE" ha desarrollado por sus propios medios y con apoyo de su personal los **SECRETOS INDUSTRIALES** para la correcta operación y utilización de la **TECNOLOGÍA**, mismos que ha conservado de manera estrictamente confidencial y restringida, de conformidad con las leyes aplicables.

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

I. Declara el "INAOE" por conducto de su representante legal que:

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha doce de noviembre de mil novecientos setenta y uno, y abrogado mediante Decreto Presidencial de reestructuración, publicado en el Diario oficial de la Federación, del treinta de agosto de dos mil, y modificado según el Decreto de Reestructuración del INAOE de fecha 13 de octubre de 2006.

1.2. Que su objeto social consiste en identificar y procurar la solución de problemas científicos y tecnológicos en los campos de la astrofísica, óptica, electrónica, telecomunicaciones, computación, instrumentación y demás áreas afines, por medio de la investigación científica, básica y aplicada, el desarrollo experimental y la innovación tecnológica relacionados con las áreas mencionadas; preparar investigadores, profesores especialistas, expertos y técnicos en los campos del conocimiento referido, en los niveles de especialización, licenciatura, maestría, doctorado y Postdoctorado, así como orientar sus actividades de investigación y docencia hacia la superación de las condiciones y la resolución de los problemas del país; tal y como se desprende del artículo primero de su decreto de reestructuración.

1.3. El Dr. Alberto Carramiñana Alonso, acredita su personalidad como Director y Representante Legal del INAOE, con el testimonio notarial número [*], de fecha [*] de [*] de [*], pasado ante la fé del Licenciado [*], Notario Público Número [*] del Distrito Judicial de Cholula de Ribadavia, Estado de Puebla, y con fundamento a lo dispuesto por el Decreto de Reestructuración del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, de fecha 13 de octubre del dos mil seis, de donde se desprende que cuenta, con las facultades legales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones

que le confieren los ordenamientos jurídicos aplicables al titular de la entidad, mismas que no le han sido limitadas, revocadas o suspendidas hasta la fecha, como Director General, en términos de los artículos 20 del Decreto de Reestructuración fracción I y 22 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

1.4. Que señala como domicilio legal el ubicado en la calle Luís Enrique Erro, número uno, en Santa María Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla, y que cuenta con registro federal de causantes numero INA-711112-IN7.

1.5. Que tiene capacidad jurídica para la ejecución de los compromisos objeto de este contrato, dispone de la organización, elementos, conocimiento y experiencia suficiente para ello, y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento.

1.6. Que al ser un Centro Público de Investigación plenamente reconocido por el CONACYT, el artículo 51 y demás relativos y aplicables de la Ley de Ciencia y Tecnología le faculta para la promoción, vinculación, comercialización y licenciamiento de tecnologías.

II. Declara “EL LICENCIATARIO” por conducto de su representante legal:

II.1 Que es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, como lo acredita con la escritura pública No. [*] de fecha [*] de [*] de [*], protocolizada ante la fe del Notario Público No. [*] del Estado de [*], Lic. [*] en proceso de inscripción en el Registro Público de Comercio de [*].

II.2 Que Tiene su domicilio legal en [*], y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No. [*].

II.3 Que el Sr. [*], en su carácter de representante legal, cuenta con la capacidad jurídica necesaria para celebrar este contrato, como lo acredita con la escritura pública número [*] de fecha [*] de [*] de [*], pasada ante la fe del Corredor Público núm. [*] del Estado de [*], Lic. [*], facultad que a la fecha no le ha sido revocada ni modificada en forma alguna.

II.4 Que tiene capacidad jurídica para la ejecución de los compromisos objeto de este contrato, dispone de la organización, elementos, conocimiento y experiencia suficiente

para ello, y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento.

II.5 Que dentro de su objeto social está la fabricación, producción, reparación, almacenamiento, maquila, distribución, transportación, compra, venta, importación, explotación de material, equipo y herramientas para [*],(esto cambia en cada caso)

II.6 Conoce los alcances de la “**Tecnología**” y tiene interés en adquirir una licencia para su uso y explotación en los términos del presente Contrato.

II.7 Que conoce las Políticas y Lineamientos del INAOE en materia de Propiedad Intelectual y en Materia de Confidencialidad, mismos que son públicas y accesibles para todas las personas, y que se compromete de mutuo propio a respetarlas y hacerlas valer por sí y a través de su personal que participe en el desarrollo del presente instrumento durante la vigencia del mismo y posteriormente en los casos en que se aplicable.

III. Declaran ambas partes:

III.1 Que reconocen que “**EL INAOE**” es el legítimo propietario de la “Tecnología”, la cual se describe en el Anexo 1 que es parte integral de este instrumento

III. 2 Que han decidido llevar a cabo la transferencia y el licenciamiento de la “Tecnología” a través del presente instrumento.

III. 3 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, las partes, reconocen su personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal con que se ostentan. Asimismo, manifiestan conocer el alcance y contenido de este Contrato.

III.4 Es su voluntad celebrar el presente Contrato y sujetar sus compromisos conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente contrato es la transferencia y licenciamiento de la “**Tecnología**” del **INAOE** hacia el “**Licenciataro**”, para que el “**Licenciataro**” la use, explote y/o comercialice dentro del **Ámbito de la Licencia** para su **Aplicación Práctica** limitada a la extensión territorial o geográfica del **Territorio**, según los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

SEGUNDA: ALCANCE

2.1 Por este conducto, el “**INAOE**” otorga una licencia [*exclusiva/no exclusiva*] de la “**Tecnología**” al “**LICENCIATARIO**”, misma que en este acto acepta en todos sus términos por el “**LICENCIATARIO**”, con vigencia a partir de la firma del presente Contrato, consistente en el derecho temporal [*exclusivo/no exclusivo*] de usar la “**Tecnología**” para [*describir el objeto, que puede ser fabricar, comercializar, vender y distribuir los productos que de ésta deriven*].

2.2 Adicionalmente el “**INAOE**” otorga al “**Licenciataro**” una licencia no exclusiva de los derechos de uso y explotación de propiedad intelectual de la [*marca/secretos industriales, derechos de Autor*] compuesto por los elementos indicados en el Anexo 1.

2.3 Las **Licencias** mencionadas en esta cláusula estarán condicionadas a que la “**Licenciataria**” inicie la producción y comercialización dentro de los [*] meses posteriores a la fecha de la firma del presente contrato. Este plazo podrá ser prorrogado solamente si la “**Licenciataria**” justificara por escrito técnicamente la necesidad de contar con más tiempo para iniciar la comercialización y el “**INAOE**” estuviera de acuerdo en la justificación.

2.4 La Transferencia de la “**Tecnología**”, [*incluye/no incluye*] la capacitación y asesoría del “**INAOE**” hacia la “**Licenciataria**” para que ésta pueda usar adecuadamente la “**Tecnología**”. [*En su caso: Los elementos que incluyen la transferencia de la “**Tecnología**” se describen en el Anexo 2 que es parte integral de este instrumento*].

2.5 La autorización contenida en esta **Licencia** [*incluye/no incluye*] la facultad para utilizar y/o explotar comercialmente o incluir en los **Productos Licenciados** las **Mejoras** que el **INAOE** o el **Licenciataro** llegaren a obtener, desarrollar o crear utilizando la **Tecnología**.

TERCERA: TERRITORIO DE LA LICENCIA

La licencia a la que se hace referencia en la cláusula primera de este instrumento, será aplicable a aquellas regiones geográficas mencionadas en las Definiciones.

Ambas partes acuerdan que buscarán extender la protección de la marca y obtener nuevos títulos de propiedad intelectual en aquellos países en los que exista oportunidad de negocio, de acuerdo con la estrategia de comercialización. (ESTO PUEDE VARIAR EN CADA CASO)

CUARTA. CONTRAPRESTACIÓN POR LICENCIAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA

Como contraprestaciones relacionadas con el otorgamiento y vigencia de la presente **Licencia**, las partes acuerdan que el “**Licenciatario**” pagará al “**INAOE**”, lo siguiente:

4.1. Por el otorgamiento de la presente **Licencia**, a la firma del presente Contrato, el “**Licenciatario**” pagará al “**INAOE**” la cantidad de: [*]

4.2. Una vez que se comercialice la “**Tecnología**”, la “**Licenciataria**” pagará al “**INAOE**” el [*4% (cuatro por ciento) por ejemplo*] de sus **Ventas Netas** originadas por dicha comercialización. Dichos pagos se harán [*mensual/bimestral/semestralmente/anualmente*] durante la vigencia de este contrato. La cantidad antes mencionada debe consistir en un mínimo anual de [*], de lo contrario, la **Licenciataria** se compromete a pagar la diferencia que falte para alcanzar esta cuota mínima.

4.3 Pagar una suma igual al [*4% (cuatro por ciento) por ejemplo*] de sus **Ventas Netas** originadas por el uso de la marca [*Marca*] de los productos generados por la “**Tecnología**”, de conformidad con el punto 4 de la Cláusula 7, La cantidad antes mencionada debe consistir en un mínimo anual de [*], de lo contrario, la **Licenciataria** se compromete a pagar la diferencia que falte para alcanzar esta cuota mínima.

4.4. El “**INAOE**” tendrá derecho a revisar periódicamente la contabilidad de ventas correspondientes a la “**Tecnología**”, con el fin de corroborar los pagos por concepto de regalías.

QUINTA. PAGOS EXTRAORDINARIOS POR CONSULTORÍAS O SERVICIOS

Aquellos servicios, consultorías y/o actividades no comprendidos en el presente instrumento serán facturados por el **“INAOE”** de manera independiente a los cobros descritos en la Cláusula Cuarta, de conformidad con las Políticas y Lineamientos de relacionados con Consultoría del **“INAOE”**.

SEXTA. SUBLICENCIAMIENTO A TERCEROS.

Ambas partes, la **“Licenciataria”** y el **“INAOE”** acuerdan que, en caso de que cualquiera de las partes identificara a terceros interesados en la **“Tecnología”** objeto del presente contrato, el **“Licenciatario”** previa aprobación del **“INAOE”**, podrá proceder al otorgamiento de sublicencias solamente si se cumplen los siguientes requisitos:

- a) Existir consentimiento expreso y por escrito del **“INAOE”**.
- b) Ambas partes acordarán los términos de las negociaciones con terceros.
- c) En los contratos de sublicenciamiento deberá expresarse el pago directo de cada parte al **“INAOE”**.
- d) La vigencia de las sublicencias que se otorguen a terceros, deberá quedar sujeta a la duración del presente contrato;
- e) Las obligaciones de pagos, confidencialidad, facultad del **“INAOE”** para realizar auditorías a los Sublicenciatarios y respeto a los Políticas del **“INAOE”** son inamovibles e innegociables en los convenios de Sublicencias.
- f) Deberá establecerse una cláusula en el sentido de que la sublicencia solo es válida con aprobación previa del **“INAOE”** evidenciada mediante rúbrica del Director General del **“INAOE”** en el contrato que se desee celebrar.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INAOE

El **“INAOE”**, se compromete a:

- 1) Transferir a la **“Licenciataria”**, dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la firma de este Contrato, información actual que permita el uso y aplicación práctica de la **“Tecnología”**. Dicha información incluye: [*esto cambia en cada caso*]

- 2) El “**INAOE**” proporcionará [***desde 0 a X***] horas de capacitación para el personal que la “**Licenciataria**” designe, con la finalidad de que dicho personal pueda conocer y dominar la “**Tecnología**”. Además de asesoría sobre el funcionamiento de la “**Tecnología**”, estas asesorías serán de hasta [***20***] horas máximo.
- 3) Entregar recibos oficiales de conformidad con la legislación aplicable por las aportaciones realizadas por la “**Licenciataria**”.
- 4) Sólo en el caso de que en esta licencia se haya otorgado la autorización para usar la marca [***Marca***], la “**Licenciataria**” estará facultada para utilizarla en el material promocional, empaques y productos relacionados con la “**Tecnología**”, de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo 3, a cambio de la regalía descrita en la Cláusula 4.3.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE la “Licenciataria”

La “**Licenciataria**” se compromete a:

- 1) Proporcionar todos los recursos humanos y materiales disponibles a la “**Licenciataria**”, necesarios para el cumplimiento del alcance del presente contrato.
- 2) Pagar al “**INAOE**” las cantidades descritas en la Cláusula cuarta durante los años de vigencia de la licencia establecida en la cláusula segunda de este Contrato. Las liquidaciones de regalías devengadas se efectuarán anualmente.
- 3) Informar y pagar las regalías generadas sobre las ventas consignadas en las facturas emitidas en periodos que correrán del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, dentro de los treinta días calendario posteriores a la terminación de cada anualidad.
- 4) Entregar a el “**INAOE**” junto con los pagos por regalías un informe financiero, con copia de comprobantes de las ventas totales que realice de los productos generados con la “**Tecnología**” y permitir que los representantes de el “**INAOE**”, siempre que ésta lo solicite por escrito, tengan acceso a sus libros e

información contable.

- 5) La “**Licenciataria**” incluirá en los productos objeto del presente documento, la marca asociada a la “**Tecnología**” según se establece en el anexo 3.
- 6) La “**Licenciataria**” se obliga de igual forma a garantizar el cumplimiento cabal de las especificaciones técnicas y los parámetros de calidad asociadas a la “**Tecnología**” objeto del presente contrato.
- 7) La “**Licenciataria**” se compromete a pagar y mantener vigentes los derechos y cuotas oficiales relacionados con los **Registros**; y o las **Solicitudes de Trámite**, en el **Territorio**, cantidades que estará facultada de descontar de los montos descritos en la Cláusula 4. La pérdida de los derechos por los **Registros** y/o **Solicitudes de Trámite** imputables a la falta de cumplimiento de ésta cláusula ocasionará el pago de daños y perjuicios a favor del **INAOE**, sin perjuicio de las penas y sanciones que conforme a derecho sean aplicables.

NOVENA. PUBLICACIONES

Las partes convienen que las publicaciones de diversas categorías (estudios, diagnósticos, artículos, folletos, etc.) y su difusión, emanadas del objeto del presente instrumento, se realizarán otorgando el reconocimiento académico correspondiente a la participación de los inventores del “**INAOE**”.

En todos los casos se reconocerán los derechos morales de los autores que hayan intervenido en la realización de los trabajos, objeto de este Instrumento.

Los académicos de “**INAOE**” participantes en el proyecto objeto de este Contrato podrán publicar resultados de interés académico, solamente si el “**INAOE**” y LA “**Licenciataria**” están de acuerdo y emiten un consentimiento por escrito.

DECIMA. CONFIDENCIALIDAD

Las partes acuerdan mantener la confidencialidad sobre información técnica y comercial que sea estratégica para el negocio derivado o relacionado con la “**Tecnología**”, durante la vigencia de este contrato y permanecerá en vigor por un plazo de 10 (diez) años contando a partir de la fecha de terminación del presente

contrato. En el caso de **Secretos Industriales**, la obligación de confidencialidad sobrevivirá la terminación del presente instrumento hasta que la misma se de dominio público sin que haya mediado incumplimiento por parte del **Licenciatario** a sus obligaciones de confidencialidad.

Las partes reconocen que, con motivo del presente Contrato, será posible que se les solicite acceso a alguna "Información Confidencial" de su propiedad y por lo tanto, las partes acuerdan que solicitarán una autorización por escrito a la otra parte, para revelar a terceros información confidencial, y si se cuenta con compromisos firmados por parte de esas terceras partes para que resguarden dicha Información Confidencial.

Las Partes acuerdan que, para efectos del presente Contrato el término "**Información Confidencial**" significa aquella información, escrita, oral, gráfica o contenida en medios electromagnéticos propiedad de cada una de las partes, sus subsidiarias y/o afiliadas incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa; información comercial, financiera, técnica, industrial, de mercado, de negocios, información relativa a nombres de clientes o socios potenciales, ofertas de negocios, diseños, marcas, *know-how*, invenciones (patentables o no), fórmulas, dibujos y datos técnicos, nombres, papeles, figuras, estudios, sistemas de producción, análisis, ideas, creaciones, presupuestos, campañas, reportes, planos, planes, proyecciones, documentos de trabajo, compilaciones, comparaciones, estudios u otros documentos preparados por cada una de las partes (o sus socios, empleados o agentes), que contengan o reflejen dicha información y cualquier otra información directa o indirectamente relacionada con los negocios y las operaciones de las partes, a la que cada una de ellas o sus representantes tengan o pudieran tener acceso en virtud de la celebración y ejecución de este Contrato.

A su vez, no se considera como Información Confidencial, aquella información que (i) haya sido revelada a alguna de las partes independientemente por terceras personas, siempre y cuando dicha Información Confidencial le sea revelada a través de una fuente lícita, (ii) dicha Información Confidencial se convierta del dominio público lícitamente, (iii) la parte reveladora de información haya otorgado su consentimiento para la divulgación de la Información Confidencial a la parte receptora de Información Confidencial, (iv) toda información que se encuentre en el dominio público con independencia de las actividades objeto de este instrumento, y (v) deba ser divulgada por disposición legal o por autoridad competente. Para este caso la parte que deba de revelar la información a las autoridades se obliga a notificarle a la parte propietaria de

la información de dicho requerimiento de la autoridad con por lo menos setenta y dos horas antes de dar a conocer la Información Confidencial solicitada.

Las partes convienen (i) en mantener en estricto secreto y como confidencial la Información Confidencial, obligándose a no divulgar o revelar dicha Información Confidencial, por sí o a través de sus representantes o cualquier tercero excepto a los funcionarios, empleados, representantes, contratistas y/o agentes de cada parte, que requieran conocer de la Información Confidencial, siempre y cuando dichos funcionarios, empleados, representantes, contratistas y/o agentes se encuentren obligados a mantener la Información Confidencial en términos del presente Contrato, y (ii) conservar la Información Confidencial como secreto industrial en términos de los artículos 82, 83, 85 y 86 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, así como por los demás artículos que resulten aplicables de dicho ordenamiento legal y otros concurrentes o supletorios.

La “**Licenciataria**” se compromete a suscribir acuerdos o cartas de confidencialidad con los trabajadores que colaboren en la realización de los trabajos relacionados con la “Tecnología” objeto del presente documento.

Cualquier Información Confidencial proporcionada por la parte reveladora a la parte receptora seguirá siendo propiedad exclusiva de la parte reveladora y la parte receptora no tendrá ningún derecho de propiedad sobre la misma. A solicitud de la parte reveladora, la parte receptora destruirá inmediatamente o regresará a la parte reveladora cualquier Información Confidencial que se le haya proporcionado, ya sea antes o después de la fecha del presente Contrato, sin conservar copias de la misma.

Cualquier Información Confidencial que le haya proporcionado la parte reveladora a la parte receptora con anterioridad a la firma del presente Contrato, recibirá el mismo tratamiento que en el presente se establece para la Información Confidencial.

Las disposiciones de la presente cláusula subsistirán con posterioridad a la terminación del presente Contrato por cualquier causa y permanecerán en vigor por un plazo de 10 (diez) años contados a partir de la fecha de terminación del presente Contrato.

DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD

Queda expresamente pactado que ni el **“INAOE”**, ni sus investigadores y/o empleados tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse a la **“Licenciataria”** y/o a terceros con motivo del presente contrato, derivados de caso fortuito, fuerza mayor o paro de labores académico-administrativas, pactando asimismo, que las obligaciones y derechos establecidos en este contrato podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron motivo a la suspensión, siempre y cuando se trate de los supuestos previstos en esta cláusula.

Asimismo, queda expresamente pactado que el **“INAOE”** no se hará responsable de la calidad de los **Productos Licenciados** de la aplicación de la **“Tecnología”**; por lo que la **“Licenciataria”** libera desde este momento a el **“INAOE”** de toda responsabilidad presente o futura, que pudiera surgir con motivo de su explotación y que afecte intereses de terceros.

Queda expresamente pactado que el **“INAOE”** no es responsable de la calidad de los **Productos Licenciados** de la aplicación de la **“Tecnología”** objeto del presente Contrato, ni de su éxito comercial o aplicación industrial..

Queda expresamente pactado que ni el **INAOE**, ni los inventores, ni sus empleados y contratados, garantizan la otorgación del título de la **Solicitud en Trámite**, por parte del IMPI o de las oficinas de patente en otros países, por lo tanto, no se garantiza que del alcance de cualesquiera de las reivindicaciones contenidas en la **Solicitud en Trámite**, o que del ejercicio de este convenio, se lesione patente alguna. Así mismo, queda entendido que ni el **INAOE**, ni los inventores, tendrán responsabilidad de ningún tipo, en efectos causados por el ejercicio de la explotación de la invención, referidas en el **Registro** y/o en la **Solicitud en Trámite**, en virtud de lo cual la **Licenciataria** renuncia desde este momento a cualquier acción legal presente o futura, derivada de este contrato y por los motivos establecidos en la presente Cláusula.

DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABLES

La **“Licenciataria”** y el **“INAOE”** están de acuerdo en que para la ejecución del presente contrato, sean designadas como responsables las siguientes personas:

12.1 a **“Licenciataria”** define como punto de contacto con quien se ejecutarán y coordinarán las actividades relacionadas con el presente contrato a:

Nombre completo	
Correo electrónico	
Teléfono oficina	
Fax	
Teléfono celular	
Cargo	
Domicilio	

12.2 El “**INAOE**” define como punto de contacto institucional, con quien se ejecutarán y coordinarán las actividades relacionadas con el presente contrato a:

Nombre completo	
Correo electrónico	
Teléfono oficina	
Fax	
Teléfono celular	
Cargo	(Responsable de UVTC junto con Investigador responsable de la tecnología, generalmente el inventor principal)
Domicilio:	

El responsable por cada una de las partes es el contacto por medio del cual serán presentadas todas las comunicaciones oficiales derivadas de la operación del presente contrato. Además es el responsable interno de las actividades encomendadas a su organización.

Cada parte está obligada a avisar por escrito a su contraparte cualquier cambio de los responsables de este contrato, cambios en su domicilio, cambio de nombre de la compañía, cambio de accionistas y modificación de capital durante el período de validez de este Contrato de Licencia.

DÉCIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL

13.1 La “**Licenciataria**” reconoce expresamente que la “**Tecnología**”, será en todo

momento considerada como propiedad intelectual del **“INAOE”** por lo que se compromete a proteger su integridad.

13.2 El **“INAOE”** se reserva todos los derechos no otorgados expresamente en este Contrato. Este contrato no podrá ser interpretado como una licencia para cuestiones no contempladas en los términos del presente instrumento.

13.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 2.5 de este contrato, en caso de **Mejoras** en la **“Tecnología”**, cuando dichas **Mejoras** sean desarrolladas por inventores que sean empleados de la **“Licenciataria”** el titular de los derechos patrimoniales de las mejoras será la **“Licenciataria”**; sin embargo, cuando éstas impliquen un uso diferente o extraordinario de la **“Tecnología”** diferente al contenido en este contrato, su uso será objeto de un nuevo contrato de **Licencia**. En todo caso, el **“INAOE”** tendrá acceso preferencial a dichas mejoras, estableciendo para tal fin un documento aparte.

13.4 De manera similar, cuando todos los inventores sean empleados de **“INAOE”**, la titularidad de los derechos patrimoniales será del **“INAOE”**.

13.5 En el caso de que haya inventores tanto de la **“Licenciataria”** como del **“INAOE”**, las partes acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales se compartirá en partes proporcionales a la contribución realizada.

13.6 Asimismo, las partes acuerdan que los costos asociados a la protección de los derechos de propiedad intelectual de las mejoras serán aportados de manera equitativa en los casos de co-titularidad. En los otros supuestos, cada parte se hará cargo de los costos de protección de las mejoras y del mantenimiento de los títulos de propiedad intelectual de dichas mejoras.

13.7 Las partes acuerdan, que el **INAOE** podrá hacer libremente uso de las invenciones y podrá realizar la aplicación práctica, siempre y cuando sea para fines no comerciales, entendiendo como tales: fines educativos, académicos y de investigación.

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA

14.1 Este Contrato estará vigente desde el momento de su firma.

- 14.2 La **Licencia** material del presente contrato estará en vigor por un periodo de [*] años, renovable por acuerdo escrito de las partes. En ningún caso, la presente **Licencia** podrá sobrepasar la vigencia de los **Registros** o **Solicitudes en Trámite** de la **Tecnología** que se licencia.
- 14.3 El derecho de la explotación del **Registro**, estará vigente a partir de la fecha de la firma del presente contrato de licencia, hasta el día [*].
- 14.4 El derecho de la explotación de la **Solicitud en Trámite** estará vigente a partir de la fecha de la firma del presente contrato de licencia hasta la fecha de pronunciamiento definitivo e inapelable por parte del IMPI, acerca del otorgamiento del **Registro** relacionado la **Solicitud en Trámite**. Las partes se comprometen a establecer un Contrato de Licenciamiento para la invención reivindicada en la **Solicitud en Trámite**, en el caso que sea otorgado por el IMPI el Título correspondiente
- 14.5 Si al expirar el término del presente contrato, la “**Licenciataria**” tuviera algún inventario relacionado con los productos o mercancías derivados de la “**Tecnología**”, las partes acuerdan que la “**Licenciataria**” podrá comercializar los productos hasta terminar con su existencia, por los que canalizará al “**INAOE**” las regalías por concepto de ventas equivalentes en moneda nacional del 4% (cuatro por ciento) de dichas ventas.

DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL

Las partes convienen que el personal comisionado por cada una de ellas para la realización del objeto materia de este Contrato, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó. Por ende, asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos.

DÉCIMA SEXTA. RESCISIÓN

Las partes convienen que será motivo de rescisión del presente contrato:

- a) El que alguna declaración de este documento sea falsa.
- b) Que la “**Licenciataria**” sea declarada en concurso mercantil en cualquiera de

sus etapas.

- c) Cuando el **INAOE** determine que la **Licenciataria** no está explotando la invención de las reivindicaciones del Registro y de la **Solicitud en Trámite** licenciadas, objeto del presente contrato, siempre y cuando éste, no pueda demostrar a satisfacción del **INAOE**, que puede realizar la explotación de las mismas, en un tiempo razonable
- d) Cuando la **Licenciataria**, intencionalmente haga una declaración falsa, omita información a la que está obligado, deje de responder a los requerimientos esenciales o no realice cualquier reporte requerido por el **INAOE**, sobre la materia objeto de esta licencia.
- e) Cuando la **Licenciataria**, incumpla con cualesquiera de las cláusulas del presente contrato. Es eximente de responsabilidad la fuerza mayor, plenamente justificada por escrito, por la parte que la invoque.

DÉCIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

Si alguna de las partes considera que la contraparte ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este instrumento, la comunicará por escrito a la otra, a fin de que la misma, en un plazo de 15 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga. Si después de analizar las razones aducidas, la parte demandante estima que las mismas no son satisfactorias, optará por exigir el cumplimiento del contrato, o bien la rescisión del mismo.

En caso de terminación anticipada o rescisión, las partes tomarán todas las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros.

En caso de terminación anticipada o rescisión, la “**Licenciataria**” se abstendrá de seguir explotando la “Tecnología” objeto del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES

El presente Contrato sólo podrá ser modificado y/o adicionado mediante la firma de un Contrato Modificatorio, el cual deberá ser suscrito durante la vigencia del presente instrumento.

DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN

Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y terminación de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, así como a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Civil Federal vigente y demás aplicables al caso, por lo que renuncian expresamente al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman por triplicado en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el ____ de ____ de 20____.

Por el “INAOE”

Por “LA LICENCIATARIA”

Anexo 1.

Descripción de la “Tecnología”

El producto/proceso está diseñada para

Es un paquete integral que consta de:

- Un **Hardware**, integrado por _____
- Un **software**, que es un programa que permite recabar la información de los sensores, registrando y procesando los datos.(EJEMPLO)

Hardware.

Un dispositivo que cuenta conun juego de sensores, incluye la fuente de poder y los cables de conexión para puertos serial y usb. Características de la interfase:

Las conexiones interfase–sensores son iguales, lo que permite la conexión del mismo sensor en cualquier entrada o de 8 sensores de manera simultánea.

- Conductividad $600 - 10,500 \mu\text{S}/\text{cm}^2 \pm 10 [\text{uS}]$ (EJEMPLOS)

Software

- Almacena o recupera datos o imágenes
- Maneja datos (amplifica, selecciona coordenadas, compara señales de un experimento)
- Analiza datos (estadística básica, grafica hasta 5 corridas de datos, grafica variable contra variable)

Leído el presente Anexo y enteradas las partes de su contenido y alcance jurídico, de común acuerdo lo firman por triplicado en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el ____ de ____ de 2010.

Por el “INAOE”

Por “LA EMPRESA”

Dir. General UVTC

TESTIGOS

Dir. General de CIMAV

Dir. De Vinculación CIMAV

Dir. Investigación Científica

Anexo 2

La transferencia y el licenciamiento de la “Tecnología” a la que se hace referencia en el presente CONTRATO y que se refiere a la Herramienta....., descrito en el Anexo ,1 está integrado por:

1. La entrega física del hardware del equipo, con las características descritas en el Anexo 1, y que consta de:
 - a. La Interfase .
 - b. Una fuente de poder de la interfase.
 - c. Un cable de conexión para puertos serial y un cable de conexión para el puerto usb.
 - d. Doce sensores: temperatura, presión, humedad relativa, luz, voltaje, pH, conductividad, voltaje pequeño, fuerza, corriente, movimiento y conductividad.
 - e. 12 conexiones de interfase-sensor.
2. Un disco compacto que contiene el software, no incluye código fuente.
3. Un disco compacto que contiene los elementos necesario para la reproducción del hardware del equipo , y consta de:
 - a. El diagrama de ensamble de la interfase
 - b. El diagrama electrónico de la interfase.
 - c. Los diagramas de ensamble de los 12 sensores.
 - d. El diagrama electrónico de cada uno de los 12 sensores.
 - e. El manual de operación
 - f. Un cuadernillo de experimentos

En lo referente a la transferencia de la “Tecnología”, “EL INAOE” dará capacitación a “LA EMPRESA” en los siguientes aspectos:

- a) Uso de la “Tecnología” en aplicaciones de _____
- b) Procedimiento de pruebas de sensores y software.
- c) Revisión de los proceso de control de calidad.

Que consiste en un curso de 20 horas que se llevará a cabo en las instalaciones de “LA EMPRESA”, en donde el número máximo de participantes por parte de “LA EMPRESA” serán cuatro. La fecha de ejecución se pactará de común acuerdo, dentro

de los siguientes treinta días hábiles posteriores a la firma del contrato de transferencia y licenciamiento.

Así mismo, se proporcionará asesoría sobre aspectos del funcionamiento de la tecnología. Estas asesorías serán de 20 horas máximo, durante los primeros treinta días hábiles posteriores a la firma del contrato de transferencia y Licenciamiento de la cual este anexo forma parte integral.

Leído el presente Anexo y enteradas las partes de su contenido y alcance jurídico, de común acuerdo lo firman por triplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el ____ de ____ de 2010.

Por el “INAOE”

Por “LA EMPRESA”

Dir. General UVTC

TESTIGOS

Dir. General de CIMAV

Dir. Vinculación CIMAV

Dir. Investigación Científica