

CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS QUE BAJO LA FIGURA DE LICENCIAMIENTO DE USO DE TECNOLOGÍA CELEBRAN POR UNA PARTE "NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN GENERADORA DE CONOCIMIENTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXX XXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "IGC", Y POR LA OTRA PARTE, "XXXXXXXXXXXX", REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE XXXXXX XXXXXXX XXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL LICENCIATARIO", MANIFESTANDO QUE CUANDO EN ESTE CONVENIO SE REFIERA A AMBAS PARTES SE LES DENOMINARÁ INDISTINTAMENTE COMO "LOS CONTRATANTES" Y/O "LAS PARTES" Y/O "AMBAS PARTES" Y AL PRESENTE DOCUMENTO COMO "ESTE CONVENIO" Y/O "ESTE INSTRUMENTO LEGAL" Y/O "ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. El "IGC", por conducto de su representante legal, declara:

- Que es una institución xxxxxxxxxxx
- Que dentro de su objeto está xxxxxxxxxxx
- Que _____, en su carácter de _____ y apoderado legal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente como se menciona en la escritura pública número _____ de fecha _____ pasada ante la fe del notario público número _____ de la Ciudad de _____.
- Que para los efectos legales y administrativos de éste Convenio de Licenciamiento, señala como domicilio el ubicado en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

II. "EL LICENCIATARIO", por conducto de su representante legal, declara:

- Que es ... constituida de conformidad con la legislación mexicana como consta en Escritura Pública XXXX de fecha XXXX, otorgada ante la fe del Notario Público XXXX, Licenciado XXXX, ...
- Que su apoderado cuenta con las facultades necesarias para obligarla en términos del presente contrato, como se acredita en la Escritura Pública XXXX de fecha XXXX...
- Que su domicilio para los efectos del presente convenio se ubica en XXXX.
- Que es de su interés recibir la cesión de derechos de explotación para el uso y aprovechamiento total, exclusivo, universal y temporal de (la patente de invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial) identificado como XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, propiedad de "IGC".
- Que dispone de los elementos técnicos, materiales y económicos necesarios para la explotación eficiente de (la patente de invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial) identificado como XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

III. "AMBAS PARTES" declaran:

- Que se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración de "ESTE CONVENIO", no mediando entre ellos incapacidad legal o vicio del consentimiento alguno.
- Que conocen las disposiciones de tipo técnico y legal que norman su celebración y ejecución.

- c. Que "ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES" y los Anexos que a su amparo lleguen a formalizarse son parte del mismo y son instrumentos que los vinculan en sus derechos y obligaciones.
- d. Que "ESTE CONVENIO" constituye su único acuerdo con relación al objeto del mismo y que cualquier negociación, obligación o comunicación hecha entre ellos, sea ésta oral o escrita y con anterioridad a la fecha de su firma, no tiene reconocimiento ni efecto legal alguno.
- e. Que están de acuerdo con las declaraciones anteriores y se obligan en los términos de "ESTE CONVENIO", por lo que otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Del objeto y de las características de explotación

Por medio de "ESTE CONVENIO", "IGC" OTORGA y "EL LICENCIATARIO" ACEPTA la cesión de derechos de explotación para el uso y aprovechamiento total, exclusivo, universal y temporal de (la patente de invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial) identificado como XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que en su favor se hace; por lo que "IGC" no podrá conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo.

SEGUNDA.- De la vigencia y de su renovación

La vigencia de "ESTE INSTRUMENTO LEGAL" será por XX años, contados a partir del día siguiente de su firma por "AMBAS PARTES" y se considerará renovado si ninguna de ellas notifica a la otra el deseo de darlo por terminado, en cuyo caso se requerirá notificarlo con una anticipación de XX semanas.

TERCERA.- De su elevación a escritura pública y de su registro

"AMBAS PARTES" acuerdan que la cesión de derechos, y por ende el licenciamiento objeto de "ESTE CONVENIO", será elevada a escritura pública e inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, obligándose "EL LICENCIATARIO" a firmar la documentación necesaria para las gestiones antes citadas, así como a comparecer ante el Fedatario Público que designe "IGC" en la fecha que le sea solicitada, para firma de la escritura pública correspondiente. Acordando las partes que los gastos y honorarios que cause la escritura y su inscripción en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, serán por cuenta exclusiva de "IGC".

CUARTA.- Del pago de regalías por el uso y disfrute de la tecnología

Durante el tiempo de vigencia de "ESTE INSTRUMENTO LEGAL", se obliga "EL LICENCIATARIO" a cubrir a favor de "IGC", un beneficio económico en una combinación de pago inicial y pago posterior recurrente. El pago inicial será por la cantidad de \$XXXXXX (XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado(IVA) aplicable, seguido de exhibiciones (mensuales/trimestrales/anuales) por una cantidad igual al XX% de las ventas correspondientes a los productos derivados de la tecnología licenciada definida en la cláusula PRIMERA, más el Impuesto al Valor Agregado(IVA) aplicable.

La fecha de vencimiento de tales obligaciones será:

1. El primer pago a la firma de "ESTE CONVENIO",

2. Los subsecuentes pagos durante los primeros diez días hábiles de cada (mes/trimestre/año) que corresponda.

Los pagos pactados dejarán de ser obligatorios y exigibles, cuando concluya la vigencia de “ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES” o cuando deje de tener vigencia la protección que la Ley de Propiedad Industrial otorga a (la patente de invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial), siendo estos de 20 veinte años para patentes, 15 quince años para diseño industrial y 10 diez años para modelo de utilidad.

QUINTA.- De la asistencia técnica

Reconociendo “AMBAS PARTES” que la asistencia técnica son experiencias personales, industriales, comerciales, científicas y profesionales que no implican la transmisión de información confidencial ni conocimientos patentables convienen:

1. Que son servicios adicionales e independientes a “ESTE CONVENIO”.
2. Que no son objeto de regalías,
3. Que en caso de solicitarse por parte de “EL LICENCIATARIO” y ser prestados por “IGC”, serán acordados y pagados en instrumento jurídico aparte.

SEXTA.- De la subrogación

“LAS PARTES” acuerdan que, durante la vigencia de “ESTE CONVENIO”; “EL LICENCIATARIO” tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos de la patente como si fuera el propio titular.

SÉPTIMA.- De la confidencialidad

Con relación a la información que conozcan una de otra, acuerdan “LAS PARTES” asumir la obligación de mantener la información que de forma expresa o implícita sea de carácter secreto, reservada o confidencial como tal, haciendo extensiva esta obligación a sus respectivos trabajadores y colaboradores, de tal forma que no sea divulgada ni transferida a terceros sin el consentimiento previo y escrito de la parte titular de la misma. Este carácter será válido durante la vigencia de “ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES” y se extenderá por un período adicional de 5 cinco años posteriores al término del mismo.

Si cualesquiera de “LOS CONTRATANTES” incumple lo aquí acordado, estará sujeto a las responsabilidades previstas en la legislación civil y penal federal, así como a lo establecido al efecto en la Ley de Propiedad Industrial, sin perjuicio del pago de daños y perjuicios que tal incumplimiento pudiera ocasionar a su contraparte.

OCTAVA.- De las relaciones laborales

Entendido por parte de “IGC” Y “EL LICENCIATARIO” que “ESTE CONVENIO” no constituye una relación de trabajo, que son independientes y que nada de lo aquí contenido pretende constituir una sociedad; en su carácter de patrones del personal que ocupen con motivo de “ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES”, convienen que son y serán los únicos responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social respecto de sus empleados.

NOVENA.- De las obligaciones fiscales

“LOS CONTRATANTES”, como personas obligadas al pago de contribuciones en los términos establecidos en las leyes, convienen en asumir cada cual sus obligaciones tributarias y de solidaridad fiscal, de acuerdo a la normatividad en la materia fiscal, específicamente lo establecido tanto en la Ley del Impuesto sobre la Renta como en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

DÉCIMA.- De la concesión de licencias de utilidad pública

Por causas de emergencia o seguridad nacional y bajo el procedimiento regulado en la ley, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial podrá otorgar licencias de utilidad pública a terceros ajenos a esta relación contractual, sobre (la patente de invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial), de carácter temporal, no exclusivo ni transmisible; razón por la cual “AMBAS PARTES” reconocen y aceptan que tal circunstancia no podrá ser aducida ni dará origen al pago de daños y perjuicios por ninguna de ellas.

DÉCIMA PRIMERA.- De la cesión de derechos y obligaciones derivados

“EL LICENCIATARIO” no podrá ceder a favor de otras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones pactadas en “ESTE CONVENIO”, salvo autorización expresa y por escrito de “IGC”.

DÉCIMA SEGUNDA.- Del caso fortuito y la fuerza mayor

Ninguna de “LAS PARTES” será responsable por la falta o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo, en todo caso, realizar sus mejores esfuerzos a fin de minimizar la duración y consecuencias de dicha causa o retraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

DÉCIMA TERCERA.- Del monitoreo de los resultados

“EL LICENCIATARIO” estará obligado a entregar a “IGC” un reporte semestral contable y uno anual auditables sobre los resultados obtenidos por el uso/explotación del objeto indicado en la cláusula primera de este convenio.

DÉCIMA CUARTA.- De la rescisión

En caso de que “EL LICENCIATARIO” a) Incumpla o se rehúse a efectuar los pagos de cualquiera de las cantidades adeudadas a “IGC” por concepto de regalías y no subsane dicho incumplimiento o rechazo dentro de los 10 días hábiles siguientes al aviso dado por escrito respecto de su incumplimiento y b) Sea intervenido por la autoridad, presente una petición de suspensión de pagos, se declare en insolvencia o sea declarada en concurso mercantil, este “INSTRUMENTO LEGAL” podrá ser rescindido de manera unilateral, automática y sin responsabilidad, surtiendo todos los efectos legales dicha rescisión a la entrega del aviso que sobre el particular “IGC” haga a “EL LICENCIATARIO”.

Una vez concluida la presente obligación contractual, “EL LICENCIATARIO” no podrá en forma directa o indirecta identificar y asociar símbolos indicativos de (la patente de invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial), con cualquiera de sus actividades de negocios, asumiendo cualquier daño y/o perjuicio que pudiera causar a “IGC”.

DÉCIMA QUINTA.- De la solución alterna de controversias y de la Jurisdicción

Asumiendo “LAS PARTES” que “ESTE CONVENIO” busca crear sinergias entre ellas, se comprometen a que las dudas, interpretaciones y conflictos que se presenten con su aplicación, sean en una primera instancia resueltas en amigable composición de manera conjunta, y en una

segunda instancia sometiendo sus diferendos al arbitraje del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a lo que al efecto señala el Libro Quinto del Código de Comercio, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Estando "LOS CONTRATANTES" de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas estipuladas en "ESTE CONVENIO", se firma por "AMBAS PARTES" por duplicado, el día XX de XXXXXX de XXXX.

"IGC"

"XXXX"

Dr. XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Director General

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Director General

Testigo

Testigo

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX IGC

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXX