

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS CONSENSUALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual protege toda creación intelectual, reconociendo y protegiendo las prerrogativas con las que cuentan los creadores o en su caso sus titulares en relación con las creaciones. La materia se divide en dos derechos: Propiedad Industrial y Derechos de Autor.

En términos generales la Propiedad Industrial, refiere a los productos del ingenio humano derivados de una actividad inventiva y que son de aplicación industrial, con el propósito de beneficiar a la Sociedad, por lo que, tutela las invenciones, los signos distintivos y las variedades vegetales.

Por lo que respecta a los Derechos de Autor, con base en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se refiere al reconocimiento en favor del creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual se protege al autor para que goce de prerrogativas morales y patrimoniales. En la celebración de instrumentos consensuales en la materia, únicamente serán objeto de transmisión los derechos patrimoniales y sus modalidades. Dichos derechos son: reproducción, comunicación pública, distribución y transformación.

La propiedad intelectual generada en la UNAM, al satisfacer múltiples necesidades de la sociedad, permanentemente encuentra en instituciones y organismos públicos y privados, personas físicas o morales, nacionales e internacionales, una vía para su difusión y explotación, lo que conlleva a la celebración de diversos instrumentos jurídicos, entre los que destacan:

1. Bases de Colaboración Interinstitucional
2. Convenio General de Colaboración.
3. Convenio de Colaboración.
4. Convenio de Desarrollo Tecnológico.
5. Convenio de Licenciamiento de Tecnología.
6. Convenio de Transferencia de Tecnología.
7. Convenio de Transferencia de Material Biológico.
8. Convenio de Confidencialidad.
9. Convenio de Cotitularidad de Invención.
10. Convenio General de Coedición.
11. Convenio Específico de Coedición.
12. Acuerdo de Autorización para Publicación.
13. Acuerdo de Pago de Regalías.
14. Contrato de Autorización de Transmisión.
15. Contrato de Cesión de Derechos.
16. Contrato de Coedición.
17. Contrato de Colaboración Remunerada.
18. Contrato de Distribución de Publicaciones.
19. Contrato de Edición de Obra con Autor.
20. Contrato de Edición de Obra con Editor.
21. Contrato de Prestación de Servicios de Impresión.
22. Contrato de Traducción por Encargo.
23. Carta de Autorización de Uso de Imagen y Contenido o Material
24. Licencia

Naturaleza Jurídica

Los convenios que se celebran en propiedad intelectual tienen el carácter de atípicos, se rigen principalmente por la voluntad de las partes; sin embargo, deben contener los requisitos esenciales de todo contrato, como son el consentimiento, el objeto y las obligaciones, entre otros. El clausulado se determina caso por caso, dependiendo de los acuerdos alcanzados por las partes durante la negociación.

En los instrumentos consensuales que suscribe la Universidad en materia de propiedad intelectual, deberá observarse lo establecido en los diversos manuales, lineamientos y criterios que existen al interior de ésta.

Tomando en cuenta el objeto y los compromisos de los instrumentos consensuales de conformidad con los Lineamientos Generales para la Elaboración de Instrumentos Consensuales en los que la Universidad sea parte, las entidades y dependencias universitarias podrán celebrar convenios, contratos o bases de colaboración.

- **Convenio.** Se celebra cuando la Universidad se obliga a realizar alguna actividad, o en su caso ambas partes se obligan a realizar alguna actividad.
- **Contrato.** Se celebra cuando la Universidad requiere o necesita algún bien o servicio.
- **Bases de Colaboración.** Este tipo de instrumento se firma de forma interna, es decir, cuando las entidades o dependencias buscan regular sus actividades entre ellas.

Requisitos de los instrumentos consensuales.

Los instrumentos consensuales que se celebran en materia de Propiedad Intelectual deberán ser por escrito, temporal y oneroso.

- **Escrito.** Es indispensable que toda transmisión de los derechos Propiedad Intelectual se realice por escrito, ya que de lo contrario será nulo de pleno derecho.
- **Temporal.** Los instrumentos consensuales en la materia deberán estipular una vigencia, ya que, por lo contrario, en materia de Derechos de Autor la transmisión de derechos patrimoniales tendrá una vigencia de 5 años y excepcionalmente hasta 15 años.
- **Oneroso.** Los creadores tendrán derecho a percibir una remuneración proporcional, o en su caso tendrá que ser una remuneración fija y determinada por concepto de derechos de autor o de propiedad industrial. En el caso de instrumentos consensuales en materia autoral, la onerosidad es un derecho irrenunciable, la cual podrá ser en dinero o en especie.

Elementos comunes en los instrumentos consensuales.

- **Existencia legal de la contraparte y facultades de su representante.** Se deberá verificar la legal existencia de la contraparte y que la persona que firme, tenga facultades expresas para la firma de dicho instrumento, mismas que deben estar contenidas en instrumento notarial.
- **Idioma del instrumento consensual.** Los instrumentos se suscribirán preferentemente en idioma español, sin embargo, en caso de que se suscriban en otro idioma, será necesario para efectos de la validación, se realice una traducción al español acompañada de un escrito de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción o área equivalente de la propia Universidad, o de perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o del Consejo de la Judicatura Federal, el cual confirme que las mismas coinciden.
- **Intervención de la Dirección General del Patrimonio Universitario.** En los Convenios de Cotitularidad, Desarrollo Tecnológico, Licenciamiento y/o de Transferencia de Tecnología y/o Cesión de Derechos de las invenciones desarrolladas por esta Universidad, se deberá dar intervención a la Dirección General del Patrimonio Universitario, por ser la dependencia universitaria encargada de acordar el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones y permisos para utilizar el patrimonio universitario.

- **Los instrumentos consensuales serán exclusivos o no exclusivos.** Es importante identificar si el objeto del instrumento consensual será en exclusiva o no, en el caso de ser en exclusiva significa que el derecho de propiedad intelectual, solo será autorizado a la parte con quien se contrate y por tanto, tendrá la facultad de explotar la creación intelectual con exclusión de cualquier otra persona, de no ser exclusiva, se entenderá que la Universidad podrá autorizar a más de una persona el uso o explotación de una creación intelectual.

Estructura de los instrumentos consensuales.

De conformidad con los Lineamientos Generales para la Elaboración de Instrumentos Consensuales en los que la Universidad sea parte, los instrumentos deberán contener preferentemente la siguiente estructura:

1. **Proemio.** Señalará el tipo de instrumento e identificará a cada una de las partes y sus representantes legales.
2. **Antecedentes.** Referirá, de ser el caso, los actos que dan origen al instrumento.
3. **Declaraciones.** Acreditará la naturaleza y personalidad jurídica de las partes, sus representantes, las facultades para suscribir el instrumento, domicilio de cumplimiento y domicilio legal.
4. **Cláusulas.** Indicarán el objeto del instrumento, así como los derechos y obligaciones de cada una de las partes. En virtud de la naturaleza de las actividades que realiza la UNAM, invariablemente se deberán incluir las siguientes cláusulas:
 - **Objeto.** Describirá la esencia de las acciones a realizar por las partes.
 - **Compromisos.** Señalará los derechos y obligaciones de cada una de las partes.
 - **Propiedad Intelectual.** Establecerá el respeto a la titularidad de los derechos morales y patrimoniales que deriven de las creaciones intelectuales que se generan en la Universidad.
 - **Confidencialidad.** Se asegurará la protección y confidencialidad de la información que empleen las partes para el desarrollo del objeto del convenio.
 - **Aportación o Pago.** Se precisará la prestación otorgada por la contraparte como resultado de los servicios de investigación y/o académicos proporcionados por la Universidad.
 - **Comisión Técnica.** Para el adecuado desarrollo de las actividades, las partes podrán opcionalmente integrar una Comisión Técnica formada por igual número de representantes de cada una.
 - **Relación Laboral.** Deslindará la responsabilidad de las partes respecto del personal involucrado en la realización del objeto del instrumento.
 - **Responsabilidad Civil.** Señalará que la UNAM no será responsable por daños y perjuicios en caso de que se vea eventualmente afectada en sus actividades cotidianas.
 - **Vigencia.** Precisaré la fecha de inicio y conclusión de los derechos y obligaciones establecidos en el instrumento.
 - **Interpretación y cumplimiento.** Preverá la posibilidad de que las controversias sean resueltas por las partes, partiendo de la buena fe que motiva la celebración de estos instrumentos.

- **Rescisión y Terminación Anticipada.** De suceder el supuesto de esta cláusula, se cubrirá la totalidad de los gastos erogados y el costo de los trabajos realizados en favor de la Universidad. Además, se pactará que la terminación anticipada podrá darse por voluntad de cualquiera de las partes.
- **Jurisdicción.** Preferentemente, se buscará el sometimiento jurisdiccional a los tribunales federales de la Ciudad de México, sin embargo, no habrá inconveniente para aceptar otra jurisdicción, en el entendido de que el titular de la entidad o dependencia autorizará cubrir los gastos que se originen en caso de litigio. De esta forma, también se podrá reconocer la jurisdicción de tribunales y otras instancias de arbitraje y mediación internacionales.
- **Suscripción.** Señalará lugar y fecha de suscripción del instrumento, así como el nombre y cargo de las personas que lo firman, identificadas en el proemio.

Procedimiento de validación, registro y depósito de los instrumentos consensuales

Los instrumentos consensuales que en materia de propiedad intelectual celebre esta Universidad, deberán ser remitidos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su revisión y, en su caso, validación, registro y depósito, de conformidad con el Acuerdo por el que se establece el procedimiento de validación, registro y depósito de los convenios, contratos y demás instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte. Se entenderá por:

- **Dictamen:** El documento fundado y motivado que contiene las observaciones sobre la procedencia de validar, registrar y depositar un instrumento consensual.
- **Validación:** La aprobación, previa a su suscripción, que se otorga a un instrumento consensual que reúne los requisitos formales relativos a la naturaleza del acto jurídico de que se trate y se encuentre fundado y motivado en la normatividad universitaria.
- **Registro:** La asignación de un número de control que se otorga a un instrumento consensual para su inscripción en el inventario respectivo.
- **Depósito:** El resguardo y archivo de un ejemplar con firmas autógrafas o firma electrónica cuando así proceda, de los instrumentos consensuales registrados.

El dictamen de validación deberá emitirse dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del instrumento. La Universidad no reconocerá las obligaciones adquiridas ante terceros, en aquellos instrumentos consensuales que no cumplan debidamente con lo establecido en el procedimiento de validación.

Competencia para la suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte.

Con el objeto de hacer más eficaz las gestiones académico-administrativas, se permite a las entidades y dependencias tomar decisiones directas en beneficio del despacho expedito de los asuntos de su competencia. La facultad delegada para suscribir instrumentos consensuales, hace que los funcionarios universitarios asuman directamente su responsabilidad, al involucrarse directamente con los instrumentos jurídicos, lo que generará un mejor funcionamiento en la entidad o dependencia a su cargo. De conformidad con el Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos consensuales en que la universidad sea parte.

INSTRUMENTOS CONSENSUALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los instrumentos consensuales en materia de propiedad industrial tienen por objeto establecer acciones para el desarrollo de investigaciones o proyectos específicos, explotación de tecnologías, cotitularidad de derechos.

Convenios Generales de Colaboración

Este tipo de convenios establecen el marco general de actuación de las partes que intervienen en su celebración, de los cuales se podrán derivar convenios específicos en cuyo caso se establecerán acciones y compromisos a realizar de manera concreta.

Convenios de Colaboración

Tienen por objeto desarrollar una investigación y/o un proyecto específico.

Convenios de Desarrollo Tecnológico

Son los que celebra la UNAM con personas físicas o morales que tienen por objeto realizar investigaciones en ciertas áreas de la ciencia y la tecnología, mediante los recursos económicos aportados por éstas.

Convenios de Licenciamiento de Tecnología

Son aquellos en que se concede autorización a un tercero para usar o explotar una tecnología propiedad de la UNAM. En este tipo de convenios el derecho de propiedad sobre dicha tecnología no sale del ámbito jurídico de la Universidad, lo que se transfiere es la autorización temporal para usarla o explotarla a cambio de un pago o retribución.

Convenios de Transferencia de Tecnología

Son aquellos que tienen por objeto transferir la propiedad de una tecnología desarrollada en la Universidad. Con este tipo de convenios se afecta patrimonialmente a la Institución, ya que un bien de su propiedad sale de su esfera de derechos para pasar a formar parte del patrimonio de la persona física o moral con la que se contrata.

Convenios de Transferencia de Material Biológico

Son aquellos que tienen por objeto, establecer los términos y condiciones mediante los cuales se proporcionará materiales biológicos, a fin de llevar a cabo proyectos de investigación.

Convenios de Confidencialidad

Son los que se celebran como medida de protección cuando se proporciona a terceras personas información relevante generada con motivo de las investigaciones y que es considerada confidencial.

Convenios de Cotitularidad de Invención

Son aquellos que tienen por objeto el reconocimiento de copropiedad sobre una invención de conformidad con la participación de cada una de las partes en su desarrollo.

INSTRUMENTOS CONSENSUALES EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

Los instrumentos consensuales en materia de Derechos de Autor tienen por objeto que el autor o el titular de los derechos patrimoniales otorgue o autorice a un tercero el uso o explotación de los derechos patrimoniales respecto de una obra literaria, artística o científica, bajo un tiempo determinado a cambio de una contraprestación, la cual podrá ser en dinero o en especie.

Convenio General de Coedición

Convenio mediante el cual las partes se comparten los gastos de edición de un conjunto de obras, como son las colecciones. Este instrumento, sujeta a las partes contratantes, estableciendo las condiciones generales para posteriormente coeditar las obras pactadas en el.

Convenio Específico de Coedición

Convenio en el que se establecen los gastos de edición y las condiciones específicas de la coedición de cada volumen, tomo que formen parte de una colección o de cada obra que se pacte en serie.

Acuerdo de Autorización para Publicación

Con este instrumento la Universidad otorga u obtiene la autorización exclusiva o no respecto de una obra, para que ésta sea publicada.

Acuerdo de Pago de Regalías

Acuerdo mediante el cual esta Casa de Estudios se compromete a otorgar al autor de una obra las regalías que se generen por su venta. La titularidad de los derechos patrimoniales de la obra corresponde a la Universidad.

Contrato de Autorización para Transmisión.

La Universidad otorga u obtiene la autorización exclusiva o no de alguna empresa de telecomunicaciones o radiodifusora para la transmisión por televisión, radio u otro medio de obras cinematográficas, series, documentales, programas, etc., estableciendo el ámbito territorial sobre el que se permite la transmisión.

Contrato de Cesión de Derechos

Contrato en el que se establece el acuerdo de voluntades mediante el cual el autor(a) transmite a otro la titularidad de los derechos patrimoniales de una obra.

Contrato de Coedición

Contrato que celebra la UNAM con casas editoriales e instituciones para compartir los gastos de edición sobre obras específicas y determinadas.

Contrato de Colaboración Remunerada

Se celebra con autores externos y excepcionalmente universitarios, para que éstos elaboren por encargo una obra determinada y a cambio de una remuneración. La titularidad de los derechos patrimoniales de la obra corresponde a la Universidad.

Contrato de Distribución de Publicaciones

Se celebra cuando la Universidad entrega a alguna empresa especializada en la distribución y promoción de libros y/o revistas, algunas obras a fin de que sean colocadas en el mercado editorial. La UNAM también lo celebra en carácter de distribuidor.

Contrato de Edición con Autor.

Instrumento en el que el autor se obliga a entregar una obra literaria, científica o artística, de forma exclusiva o no a la UNAM y ésta a su vez se obliga a reproducirla, distribuirla y vender los ejemplares, y a cubrir al autor el importe de las prestaciones convenidas.

Contrato de Edición con Editor

Instrumento que firma la UNAM con casas editoriales, a fin de publicar alguna obra respecto de la cual es la titular de los derechos patrimoniales o tiene la autorización respectiva para editar.

Contrato de Prestación de Servicios de Impresión

La Universidad contrata los servicios de una imprenta para llevar a cabo la impresión de las obras que le interese publicar, mediante una contraprestación o remuneración.

Contrato de Traducción por Encargo

La UNAM celebra con autores para que elaboren por encargo la traducción de una obra determinada y a cambio de una remuneración, sin derecho a regalías. La Universidad es la titular de los derechos patrimoniales de la obra a traducir o de lo contrario, deberá contar con la autorización del titular de los derechos patrimoniales y del autor de la obra primigenia, objeto de la traducción.

Carta de Autorización de Uso de Imagen y Contenido o Material

La persona física otorga su consentimiento a la UNAM para captar, utilizar, difundir y reproducir su imagen en los medios de comunicación, usualmente, por su participación en algún evento institucional.

Licencia

La UNAM autoriza al licenciatarlo, en exclusiva o no, el uso o explotación respecto de una obra intelectual.