

LEYES Y REGLAMENTOS

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Reglamento de Inversiones de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Aprobado el 29 de marzo de 2012

◆◆ ————— ◆◆
Actualización: 11 de agosto de 2016



UANL®

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO

ALERE FLAMMAM VERITATIS

Reglamento de Invenciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Aprobado el 29 de marzo de 2012

- Capítulo I: Disposiciones generales
- Capítulo II: Del registro de la Propiedad Industrial
- Capítulo III: De la Transferencia de Tecnología
- Capítulo IV: De la Compensación Complementaria y Utilidades
- Capítulo V: Confidencialidad
- Capítulo VI: Procedimiento para la Protección de las Invenciones
Universitarias

TRANSITORIOS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.- El presente Reglamento regula las actividades llevadas a cabo en o por encargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por personal de sus dependencias, trabajadores en general, investigadores, profesores, académicos y estudiantes en relación a los derechos contractuales derivados de invenciones y creaciones intelectuales, tales como patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, secretos industriales, variedades vegetales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

Artículo 2.- Asimismo, se regula la forma en que la Universidad se relacionará con personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, con motivo de investigaciones desarrolladas en la Universidad o por encargo de ésta, mediante la celebración de convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos que comprendan derechos de propiedad intelectual bajo la titularidad de la Universidad o bien, que se generen a partir de tales instrumentos.

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

- I. Universidad, a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
- II. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
- III. Estatuto General, al Estatuto General de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
- IV. Reglamento, al presente Reglamento.
- V. Tratados Internacionales, a los celebrados por México de conformidad con la Ley sobre la Celebración de Tratados.
- VI. CIETT, al Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
- VII. Patente, es un conjunto de derechos exclusivos que el Estado concede a un inventor por un cierto periodo de tiempo para la divulgación y explotación de su invención, entendida como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.¹
- VIII. Modelo de Utilidad, es un conjunto de derechos exclusivos que el Estado concede a un inventor por un cierto periodo de tiempo para la divulgación y explotación de su invención, misma que se refiere a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.²
- IX. Diseños Industriales, es un conjunto de derechos exclusivos que el Estado concede a un inventor por un cierto periodo de tiempo para la divulgación y explotación de su Diseño Industrial. De acuerdo al Artículo 32 de la Ley de Propiedad Industrial 2016 los diseños industriales comprenden:³
 - Dibujo Industrial, a toda la combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar.
 - Modelo Industrial, a toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.
- X. Secreto Industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
- XI. Variedades Vegetales, a la subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea.

¹ Fracción modificada el 11 de agosto de 2016.

² Fracción modificada el 11 de agosto de 2016.

³ Fracción modificada el 11 de agosto de 2016.

- XII. Circuito Integrado, a un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica.
- XIII. Esquema de Trazado, a la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.
- XIV. Cuerpo colegiado, grupo de académicos que comparten un área específica de investigación o participan en el mismo núcleo académico en un posgrado, pueden ser de la misma dependencia académica o de varias.⁴
- XV. Propiedad industrial, es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etcétera. Otorga dos tipos de derechos: en primer lugar el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga. El derecho de prohibir (Ius prohibendi) es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia, también llamada regalía o royalty. Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima, y territoriales pues sólo tienen validez en el territorio donde se han concedido (normalmente, pero no exclusivamente, un país). Otros límites al derecho de prohibir son el agotamiento del derecho, por el cual una vez comercializado con permiso del titular o habiendo cobrado la indemnización no se puede impedir la posterior venta; el uso con fines experimentales y no comerciales, la entrada temporal en el país de un medio de locomoción matriculado en el extranjero, etcétera.⁵

CAPÍTULO II

Del registro de la Propiedad Industrial⁶

Artículo 4.- Corresponde a la Universidad la titularidad de toda invención que sea producto de una investigación o función docente, siempre y cuando no esté vinculada a contrato alguno con entes públicos o privados y sea realizada por:

- I. Personal y estudiantes acreditados como tales durante el desarrollo del proyecto y/o al momento de haber realizado la invención y ésta sea resultado de su función docente y/o investigadora llevada a cabo por encargo de la Universidad.
- II. Personal y estudiantes, aún y cuando no haya sido encargada expresamente por la Universidad, si para llevar a cabo la invención o variedad vegetal se hubieran beneficiado de modo evidente de conocimientos adquiridos o aplicados en la Universidad y/o utilizando medios y materiales proporcionados por ésta.
- III. Personas externas a la Universidad contratadas por ésta para tales fines.

Artículo 5.- El inventor o inventores en todo momento tendrán el derecho moral a ser mencionados en la solicitud de invención que corresponda, de conformidad con el Artículo 18 del Estatuto General, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales.

⁴ Fracción agregada el 11 de agosto de 2016.

⁵ Fracción agregada el 11 de agosto de 2016.

⁶ Nombre del capítulo modificado el 11 de agosto de 2016.

Artículo 6.- Todos los gastos inherentes al registro e inscripción de los derechos de propiedad industrial a que haya lugar, desarrollados por las personas a que se refiere el Artículo 4 de este Reglamento, correrán a cargo de la Universidad y serán incluidos en el presupuesto universitario aprobado para tales fines.⁷

En el supuesto de que proceda el otorgamiento del registro a que hubiere lugar, la Universidad otorgará dentro de un término no mayor a tres meses contados a partir de tal hecho, un incentivo adicional al inventor o inventores, mismo que, en su caso, será prorrateado en partes iguales de acuerdo a las siguientes cuotas:

- Patente: 360 cuotas.
- Modelo de Utilidad: 180 cuotas.
- Diseño Industrial: 180 cuotas.

Cada cuota será la cantidad monetaria equivalente al salario mínimo general vigente en el Estado de Nuevo León.

Artículo 7.- Tratándose de proyectos de investigación co-financiados por la Universidad junto a terceros, en los convenios o contratos pertinentes, se estipulará sin exclusión lo siguiente:

- I. A quién o a quiénes y en qué porcentaje le corresponde la co-titularidad de la posible invención.
- II. Respetar en todo caso, el derecho del inventor o inventores a ser mencionados en la invención correspondiente.
- III. Quién correrá con los gastos de tramitación y mantenimiento de la invención para el caso de no ser co-financiados por los co-titulares en atención al porcentaje de participación establecido.
- IV. Si el tercero tendrá algún derecho preferente para su explotación cuando la Universidad sea la titular de la invención. En este caso, se deberá de estipular las regalías que deberá satisfacer el tercero o indicar que se fijarán en negociaciones posteriores entre éste y la Universidad.
- V. En caso de cesión de la invención o de una participación de ésta, se estipulará que los co-titulares podrán ejercitar el derecho de tanto en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiese realizado de forma distinta a lo aquí previsto, los co-titulares podrán oponerse y anular la supuesta cesión y exigir el pago de los daños y perjuicios causados, en igual plazo, contado a partir de la fecha de publicación de la inscripción de la cesión a que haya lugar.
- VI. Qué regalías deberá de recibir la Universidad por concepto de explotación de la invención, cuando se haya acordado que la titularidad le corresponda a cualquier tercero.
- VII. La salvaguarda de los derechos de la Universidad ante la posibilidad de que el co-titular subcontrate la explotación comercial de la invención.

CAPÍTULO III

De la Transferencia de Tecnología

Artículo 8.- La Universidad podrá explotar las invenciones por sí misma o a través de terceros, suscribir licencias exclusivas o no exclusivas, y ceder total o parcialmente los derechos de propiedad intelectual de los que es titular.

Artículo 9.- Asimismo en el extranjero, la Universidad podrá suscribir licencias exclusivas o no exclusivas, y ceder total o parcialmente los derechos de propiedad intelectual de los que es titular, siempre y cuando se haya solicitado el registro o inscripción de dichos derechos en los determinados países de que trate cada caso.

Artículo 10.- El inventor o inventores podrán en todo momento plantear a la Universidad alternativas de negociación de la invención sin que ello implique un derecho de preferencia, dado que la Universidad será quien ejerza las facultades decisorias inherentes a su carácter de titular de la

⁷ Redacción modificada el 11 de agosto de 2016.

invencción realizada pudiendo, en todo caso, celebrar toda clase de actos jurídicos en México y en el extranjero, a efectos de la explotación comercial e industrial de la invencción.

CAPÍTULO IV

De la Compensación Complementaria y Utilidades

Artículo 11.- La Universidad, como titular del derecho de propiedad industrial, otorgará a los participantes y responsables de la invencción la correspondiente compensación complementaria de conformidad con el Artículo 18 del Estatuto General. Dicha compensación, se hará efectiva por la Universidad únicamente en el caso de que ésta obtenga utilidades por la explotación, licencia o cesión de la invencción a que haya lugar.⁸

Artículo 12.- Las utilidades que obtenga la Universidad por la explotación, licencia o cesión de su propiedad industrial, serán distribuidas de la forma siguiente:⁹

- 40% para el inventor o inventores. En caso de ser varios inventores, este porcentaje de compensación complementaria será dividido de acuerdo al grado de participación de cada uno de ellos.
- 20% para la dependencia de adscripción del Inventor o Inventores. En caso de que la invencción se haya originado en varias dependencias, dicho porcentaje se prorrateará entre ellas de acuerdo al grado de participación de los investigadores adscritos a ellas.
- 40% para la Universidad.

Artículo 13.- De conformidad al artículo inmediato anterior, la utilidad se sujetará a las reglas siguientes:

- El inventor o inventores, o en su caso su(s) causahabiente(s), recibirán la compensación complementaria durante el tiempo de vigencia de la explotación de la invencción, independientemente de que ostenten la calidad de universitarios, ya sea como trabajadores en general, investigadores, profesores, académicos, jubilados y/o estudiantes.
- El Departamento o Departamentos en su caso, destinarán su porcentaje correspondiente para acrecentar o crear un fondo para proyectos de investigación sin que ello afecte el presupuesto que de ordinario percibe el propio Departamento.
- La Universidad destinará su porcentaje a la satisfacción de las necesidades en materia de propiedad intelectual y apoyo para proyectos de investigación.

CAPÍTULO V

Confidencialidad

Artículo 14.- Los investigadores, académicos, personal administrativo y estudiantes que participen o colaboren en un proyecto de investigación en la Universidad o que por cualquier motivo tengan acceso al mismo, estarán obligados por ese sólo hecho, a mantener reserva y confidencialidad de toda la información y/o documentación a la que tengan acceso con motivo de la investigación desarrollada, sea generada por sí mismos o bien proporcionada por terceros a la Universidad en el marco de convenios, contratos o acuerdos celebrados para tales fines.¹⁰

En ningún caso podrán divulgar total o parcialmente el resultado de las investigaciones desarrolladas sin la autorización previa y por escrito de la Universidad.

Igual obligación de reserva y confidencialidad recaerá en las personas externas a la Universidad que hayan sido contratadas para realizar actividades de investigación.

⁸ Redacción modificada el 11 de agosto de 2016.

⁹ Artículo modificado el 11 de agosto de 2016.

¹⁰ Redacción modificada el 11 de agosto de 2016.

Artículo 15.- Toda información que suministre la Universidad a terceros o viceversa, ya sea durante la fase precontractual o de negociación o durante la ejecución de proyectos de investigación, será proporcionada en términos de estricta reserva y confidencialidad.

Artículo 16.- El inventor o inventores podrán publicar y/o divulgar trabajos exclusivamente de carácter académico con la autorización previa y por escrito de la Universidad, una vez que el registro o patente haya sido solicitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
En toda solicitud de nuevos proyectos científicos se insertarán los tres artículos precedentes. Sin este requisito, la Universidad no entrará a su estudio de viabilidad.

CAPÍTULO VI

Procedimiento para la Protección de las Inveniones Universitarias

Artículo 17.- Corresponde a la Oficina del Abogado General asegurar la protección y defensa de la propiedad intelectual mediante la tramitación de patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, variedades vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados y los demás que se deriven de las actividades de investigación y académicas, así como del registro, guarda y custodia de los documentos que acrediten dicha propiedad.

Artículo 18.- Corresponderá al jefe del equipo de investigación solicitar a un cuerpo colegiado afín a su especialidad en su dependencia de adscripción, la evaluación de la susceptibilidad de protección de la invención a través de una patente, modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial, secreto industrial, variedad vegetal, esquema de trazado de circuito integrado o cualquier otro derecho de propiedad industrial en general. Dicho cuerpo colegiado resolverá la viabilidad de registro y también dictaminará si el registro se hará solamente en México o también en el extranjero. Para este fin, deberá acreditarse ante dicho cuerpo colegiado, lo siguiente:

- I. La importancia económica e industrial de la patente.
- II. La posibilidad real de obtener una patente sólida y eficaz.
- III. El área geográfica de interés para el tipo de tecnología a patentar.
- IV. Posibilidades de negociación de licencias con empresas extranjeras.
- V. Carta compromiso de vigilar y mantenerse atento al proceso de registro y otorgamiento de la patente.

El director de la dependencia académica avalará el dictamen del cuerpo colegiado y el jefe del equipo de investigación dará inicio del trámite de solicitud de registro ante la Oficina del Abogado General de la UANL.

En caso de que la invención se haya originado en varias dependencias, el director de la dependencia académica que tenga el mayor grado de participación de los investigadores, será quien avale el dictamen del cuerpo colegiado¹¹.

Artículo 19.- En caso de que el resultado de la evaluación indique que la investigación es susceptible de ser protegida a través de una invención, el jefe del equipo de investigación deberá presentar ante la Oficina del Abogado General las cartas correspondientes al dictamen del cuerpo colegiado y el aval del director de su dependencia, y en sobre sellado, lo siguiente:¹²

- I. Nombre de la invención.
- II. Descripción de la invención.
- III. Nombre del inventor o inventores, así como el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la invención realizada.
- IV. Antecedentes sobre el estado de la técnica de manera documental, a fin de detectar la viabilidad de la invención y en particular la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de los productos y/o procedimientos resultantes del mismo.
- V. Dibujos y/o fotografías, si correspondiere.

¹¹ Artículo modificado el 11 de agosto de 2016.

¹² Artículo modificado el 11 de agosto de 2016.

- VI. Una o varias reivindicaciones de la invención.
- VII. Resumen de la invención.
- VIII. Documento que acredite la causahabencia de la Universidad.
- IX. Demás documentos necesarios para el registro e inscripción de la invención.

Artículo 20.- La Oficina del Abogado General determinará en definitiva si el resultado de la investigación es susceptible de ser registrado como patente, modelo de utilidad u otra modalidad de protección en su caso, o bien, si habrá de mantenerse en secreto ésta hasta el momento procesal oportuno.

Artículo 21.- La Oficina del Abogado General podrá requerir la colaboración y comparecencia del cuerpo colegiado y/o del jefe del equipo de investigación, junto con sus colaboradores, para un mayor análisis de la invención.¹³

Artículo 22.- La Oficina del Abogado General podrá solicitar la colaboración de personas ajenas a la Universidad en todas aquellas materias que estime convenientes, en especial con las solicitudes de registros de propiedad intelectual en el extranjero.

Artículo 23.- Corresponde al CIETT promover ante los sectores productivos de la sociedad la transferencia de tecnología de los productos, procesos e innovaciones generadas en la Universidad, y asegurar que en las dependencias donde se originan las figuras jurídicas de propiedad protegida, existan las condiciones para dar soporte y seguimiento a la transferencia de la tecnología involucrada.¹⁴

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor una vez que sea aprobado por el Honorable Consejo Universitario y publicado en la Gaceta de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

SEGUNDO.- Los convenios, contratos y acuerdos en materia de inventiones en proceso de ser suscritos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se sujetarán al presente Reglamento.

TERCERO.- Quedan sin efecto todas las disposiciones, lineamientos, políticas y normativas en general que se opongan al presente Reglamento.

CUARTO.- Todo lo no previsto en este Reglamento será resuelto por el Honorable Consejo Universitario, tomando en consideración la opinión jurídica de la Oficina del Abogado General.

¹³ Artículo modificado el 11 de agosto de 2016.

¹⁴ Artículo modificado el 11 de agosto de 2016 (antes Artículo 19).

ALERE FLAMMAM VERITATIS

LEYES
Y
REGLAMENTOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO

Dr. med. Santos Guzmán López
RECTOR

Dr. Juan Paura García
SECRETARIO GENERAL

