



LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

DIRECCIÓN GENERAL
DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO



ÍNDICE DE CONTENIDO

pág.

iv Prólogo

1 Introducción

2 Lineamientos

6 Procedimiento: Trámite para el licenciamiento

13 Contrato de licenciamiento



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ámbito de aplicación. - Son de observancia general en las instancias de la Universidad: Administración central, DEIS, Divisiones, Unidades y Centros Regionales.

Confidencialidad.- La obligación de respetar el derecho de disposición y divulgación del conocimiento que sea de la Universidad en los términos de los presentes Lineamientos.

Contrato de Licenciamiento de Variedades Vegetales.- (CLVV) será el instrumento legal donde se establecen las bases de regulación contratadas con los solicitantes de las variedades vegetales con título de derechos de obtentor.

Derechos.- Principios y normas que regularán la relación entre la UACH, el fitomejorador y los sectores público, social y privado interesados en una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.

Derecho de obtentor.- Es una forma de derecho de propiedad intelectual que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal. Por lo que la explotación de la variedad protegida requiere la autorización previa del obtentor.

Esquemas de licenciamiento de variedades vegetales.- Mecanismos que vinculan las capacidades de investigación, con las capacidades productivas de los sectores público, social y privado, para permitir bajo un contrato el uso o explotación del patrimonio de las variedades vegetales generadas en Instituciones Públicas.

Fitomejorador. -Persona física, investigador, que por cuenta propia o nombre de otra figura institucional o profesional haya desarrollado una variedad vegetal.

Fitomejoramiento. - Actividad en la cual se aplican las bases de la genética y múltiples técnicas con herramientas para la obtención de nuevas variedades vegetales en beneficio de la sociedad.

Licencia. -Es un contrato mediante el cual una persona recibe de otra el derecho de uso, de varios de sus bienes, normalmente de carácter no tangible o intelectual, pudiendo darse a cambio del pago de un monto determinado por el uso de estos.

Licenciante. - Persona física o jurídica que concede una licencia, y está legitimado para ello en el caso de variedades vegetales; quién ostenta el título de obtentor, podrá ser licenciante de la variedad vegetal.

Licenciatario. - Persona física o jurídica que cuenta con una licencia para el uso de propiedad intelectual.



Obligaciones. Exigencia solicitada a las partes como correspondencia a los beneficios obtenidos en el convenio o acuerdo expreso.

Objeto. –Las variedades vegetales generadas por los Fitomejoradores de la Universidad Autónoma Chapingo y con título de derechos de obtentor.

Propiedad intelectual. – Se refiere a las creaciones únicas de valor añadido fruto del intelecto humano, resultantes del ingenio, la creatividad, y la capacidad inventiva.

Obtentor. – Persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento genético haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género y especie.

Cabe precisar que la Universidad Autónoma Chapingo, es la titular de los derechos de obtentor que otorga la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para su aprovechamiento y explotación exclusiva, debiéndose reconocer a los fitomejoradores, que, por cuenta de la Universidad, hayan desarrollado y obtenido la variedad vegetal.

Proceso de mejoramiento. – Técnica o conjunto de técnicas y procedimientos que permiten desarrollar una variedad vegetal y que hacen posible su protección por ser nueva, distinta, estable y homogénea. Ley Federal de Variedades Vegetales.

Regalías. – Es el término que se refiere a la contraprestación económica que paga una persona física o moral por el uso, licencia o explotación de la propiedad intelectual al titular de esta, en este caso por el uso y explotación de variedades vegetales.

Retribución patrimonial. – Captación y aplicación de los recursos propios, generados por el uso y explotación de variedades vegetales, por parte de la Dirección General de Patronato Universitario, con base al Reglamento sobre Captación y Aplicación de los Recursos Propios.

Sujetos. – Serán sujetos de los presentes lineamientos el trabajadores académicos y terceros ajenos a la Universidad; que intervengan en las actividades, materia de los presentes lineamientos con los sectores públicos, sociales y privados.

Título de obtentor. – Documento expedido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el que se reconoce y ampara el derecho de obtentor de una variedad vegetal: nueva, distinta, estable, y homogénea. Ley Federal de Variedades Vegetales.

Variedades Vegetales de Uso Común. – Variedades vegetales inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV) cuyo plazo de protección al derecho de obtentor este o está conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales, este haya transcurrido, así como las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es resultado de sus prácticas, usos y costumbres.

PRÓLOGO

La Universidad Autónoma Chapingo (UACH) a través de sus investigadores, ha generado y obtenido 73 títulos de obtentor de variedades vegetales que por sus cualidades representan algún tipo de ventaja en las diferentes dimensiones de la calidad del cultivo en sus aspectos agronómicos, económicos y de requerimientos para el usuario final. Para que estas aportaciones intelectuales tengan pertinencia social se requiere elaborar un esquema de licenciamiento que permita, de acuerdo a la legislación mexicana, a la Ley que Crea la Universidad Autónoma Chapingo, al Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo y a la normatividad universitaria vigente, el uso de estas variedades vegetales a los potenciales usuarios bajo un contrato, en el que se estipulen los permisos, sus límites y las regalías que pudieran solicitarse a los comercializadores de estas variedades. Los contratos serán específicos para cada tipo de solicitante del uso de la variedad vegetal y se dará prioridad y ventajas económicas a organizaciones sociales de productores, por otro lado, las medianas y grandes empresas, deberán pagar regalías a la UACH.

El presente documento consta de tres secciones, la primera presenta un glosario de términos introducción, una introducción y los lineamientos generales para el licenciamiento de variedades vegetales. En la segunda sección se presenta el procedimiento para el licenciamiento de variedades vegetales de la UACH y su representación esquemática. Finalmente, en la tercera sección se anexa el contrato-convenio genérico que servirá de base para establecer los contratos específicos de acuerdo a condiciones particulares.

La Dirección General de Investigación y Posgrado agradece los comentarios y aportaciones al borrador de lineamientos y procedimiento que fueron realizados por los doctores Alejandro Facundo Barrientos Priego, Luis Manuel Serrano Covarrubias, Aureliano Peña Lomelí y el M.C. José Merced Mejía Muñoz profesores-investigadores de la UACH.

El documento fue revisado y corregido por la Lic. Ma. del Carmen Pérez Sámaniego y la Lic. Viridiana Flores Perea de la Unidad de Planeación Organización y Métodos de la UACH; así como también por el Lic. Mario Alberto Sánchez González de la Unidad Jurídica.

Finalmente, la Dirección General de Investigación y Posgrado agradece y reconoce el trabajo de la Lic. Paola Carolina Fernández Reyes de la Oficina de Patentes y Registro de Variedades Vegetales, del Ing. Isacc Sánchez Sosa y de la M.C. Rosaura Rodríguez Gracia del Departamento de Enlace y Gestión, del Lic. Saúl Alejandro Bonilla Eslava de la Unidad Jurídica, de la Lic. Lorena Romero Lara de la Oficina de Convenios Institucionales de Rectoría y del Ing. Javier Carbajal González de la Unidad Gestora y Servicios Tecnológicos.

Dr. Arturo Hernández Montes
Dirección General de Investigación y Posgrado

Noviembre 25, 2021

INTRODUCCIÓN

La Universidad Autónoma Chapingo en su fracción sexta del **artículo TERCERO fracción VI** de su Ley de Creación, contempla *el pugnar porque las innovaciones científicas y tecnológicas lleguen oportunamente al sector rural, a fin de promover el cambio social para lograr un mejor nivel económico y cultural de sus miembros*; es en ese contexto que algunos profesores investigadores y fitomejoradores de la UACH, a lo largo de años de investigación y servicio han logrado obtener una serie de nuevas variedades vegetales de diversas especies.

Por ende, y sobre la base del **Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2009-2025** de la UACH, se establece la estrategia de promover la protección, el licenciamiento y la transferencia de los productos generados bajo las formas diversas que ofrecen las leyes nacionales.

Las universidades son generadoras de bienes intangibles y tangibles con naturaleza intelectual, ya que crean activos de propiedad intelectual, que propician un entorno que fomenta nuevo conocimiento, mismo que pueden cederse o transferirse a terceros para que sean aplicados en la industria o/y comunidades.

Los presentes términos y lineamientos tienen los objetivos de normar el uso y explotación de variedades vegetales con derechos de obtentor, incentivar la innovación, retribuir los esfuerzos de la investigación, y propiciar la transferencia de tecnología; así como establecer las políticas de propiedad intelectual, con la finalidad de asegurar el cabal cumplimiento de los objetivos universitarios de manera eficiente y transparente. Dichos lineamientos serán de aplicación general en la Universidad y en las actividades concernientes al fitomejoramiento, uso y explotación de variedades vegetales, regalías y en lo que resulte aplicable para los terceros ajenos a la Universidad que intervengan conforme a los convenios o acuerdos expresos, que al efecto se suscriban.

Los contratos suscritos para uso y explotación de variedades vegetales se regirán e interpretarán de acuerdo con las Leyes aplicables en los Estados Unidos Mexicanos. Las cuestiones de carácter laboral involucradas en materia de los presentes lineamientos se regirán por la Ley Federal del Trabajo, el Estatuto Universitario y el Contrato Colectivo de Trabajo UACH-STAUACH.

LINEAMIENTOS

I. Los presentes lineamientos quedarán sujetos a la legislación universitaria y demás instrumentos normativos que deriven en la aplicación del presente ordenamiento.

II. En los previstos en los que se genere un Contrato de Licenciamiento de Variedades Vegetales (CLVV), las acciones pertinentes para valorar y negociar los términos serán realizadas por la Dirección General de Investigación y Posgrado, la Dirección General de Patronato Universitario, y la Unidad Jurídica de la UACH.

III. La UACH podrá aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de:

- a) Dieciocho años para especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus portainjertos, y
- b) Quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior.

Estos plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y, una vez transcurridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasarán al dominio público. Ley Federal de Variedades Vegetales.

IV. Las variedades formadas por las instituciones públicas, podrán ser enajenadas, mediante contrato o convenio que les garantice retribución, a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas en adquirir semillas en categoría Original, Básica o Registrada para su reproducción y comercialización. Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

V. El reconocimiento del obtentor es un derecho que corresponderá tanto al propio obtentor (La Universidad) como a los fitomejoradores, que, por cuenta de aquél, hayan desarrollado y obtenido la variedad vegetal. Los fitomejoradores tendrán derecho a participar de los beneficios que se produzcan por la aplicación de la Ley Federal de Variedades Vegetales y de su Reglamento, siempre que medie convenio o acuerdo expreso previo, en el que se determine la proporción en que participarán con arreglo a las disposiciones legales aplicables.

VI. Los fitomejoradores tendrán derecho a obtener parte de las regalías por el uso, licencia o explotación de la variedad vegetal.

Dicha compensación económica se establecerá en un contrato o acuerdo expreso, estas compensaciones no formarán parte del salario y deberán otorgarse mediante una nómina extraordinaria, aplicando la retención del ISR y estando sujetos a las disposiciones fiscales aplicables.

VII. Los derechos para obtener las regalías por parte de los trabajadores académicos que actúen como fitomejoradores se mantendrán mientras permanezcan como personal vigente.

VIII. Con base al *Reglamento sobre Captación y Aplicación de los Recursos Propios de la UACh*, en su artículo 9º, numeral 3 inciso b). *De los ingresos que percibe la UACh por la explotación o licenciamiento a que se refiere la Fracción IV del Artículo 13º, se destinará: a) Un 25% a la Dependencia en donde se generó la invención. Si ésta tuvo su origen en varias Dependencias, el 25% que se indica, se prorrateará entre ellas. b) Un 50% a la persona o personas que sean autoras de la invención. c) En el caso de derechos de autor, se estará a lo dispuesto por el Patronato Universitario y a los convenios específicos que celebre la U.A.Ch. con los autores.*

IX. Los derechos de explotación exclusiva que se otorguen pueden transmitirse a través de licencias de uso onerosas o gratuitas, exclusivas o no exclusivas. El otorgamiento de licencias no implica un desprendimiento total de los derechos, sino una simple autorización otorgada a terceros para que exploten dicho derecho, reteniendo la Universidad la titularidad sobre el mismo. debiéndose incluir siempre la leyenda que indique "Los derechos de esta variedad pertenecen a la Universidad Autónoma Chapingo".

X. Los Contratos que se suscriban para licenciamiento de variedades vegetales deberán fijar, entre otros aspectos, la naturaleza de la propiedad intelectual, tipo de uso y explotación que se le dará, derechos y obligaciones de las partes, el pago de regalías a la Universidad y la vigencia del Contrato.

XI. La titularidad de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual, corresponden a la Universidad, con base en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), así, como en los Títulos de Obtentor expedidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

XII. La Universidad promoverá que se prevalezca al sector público y social respecto al licenciamiento de las variedades vegetales Universitarias.

XIII. Las regalías sobre las ganancias del licenciatario que requerirá la Universidad se establecerán en el Contrato de Licenciamiento de Variedades Vegetales.

XIV. Para el caso de las variedades vegetales inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), cuyos caracteres pertinentes han sido descritos conforme a las Guías de cada especie para garantizar su identidad genética y distinción, se deberá contar con la autorización de un Mantenedor (Persona física o moral aprobada y autorizada por la SADER para mantener los caracteres pertinentes de las variedades vegetales, la conservación de su identidad genética y para producir y comercializar categorías Básica y Registrada de las variedades inscritas en el CNVV.

XV. La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales no confiere protección legal sobre los derechos del obtentor de la variedad vegetal, ésta podrá ser solicitada por los interesados en términos de lo establecido en la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Nota aclaratoria: Los supuestos previstos tratándose de los contratos de licenciamiento de variedades vegetales son diversos y su clasificación en la realidad puede variar y por ende dar lugar a consecuencias jurídicas distintas.

BIBLIOGRAFÍA

Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. (11 de mayo de 2018). Diario Oficial de la Federación. México, México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Ley Federal de Variedades Vegetales. (09 de abril de 2012). Diario Oficial de la Federación. México, México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Proyecto de implementación de esquemas de licenciamiento de variedades vegetales. (2018). Ciudad de México, México: SAGARPA, Partida y Ruiz Legal.

Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales. (24 de septiembre de 1998). Diario Oficial de la Federación. México, México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Reglamento sobre captación y aplicación de recursos propios. (19 de septiembre de 1994). Acuerdo 392-2 y 394-2. Texcoco, México: Universidad Autónoma Chapingo.
https://www.upov.int/export/sites/upov/about/es/pdf/wipo_upov_sme.pdf

Los presentes lineamientos entran en vigor a partir de su publicación.

Los términos no previstos en los presentes lineamientos serán resueltos por la Dirección General de Investigación y Posgrado, la Dirección General de Patronato Universitario, y la Unidad Jurídica de la UACH.

Chapingo, Estado de México, lunes 25 de noviembre de 2021.

Atentamente

**"ENSEÑAR LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA,
NO LA DEL HOMBRE"**

**Dr. Arturo Hernández Montes
Director General de Investigación y Posgrado**

PROCEDIMIENTO: TRAMITE PARA EL LICENCIAMIENTO

DEPARTAMENTO: DE ENLACE Y GESTIÓN	ÁREA: DGIP	MODALIDAD:
PROCEDIMIENTO: TRÁMITE PARA EL LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES DE LA UACH	Número del anexo: 1	CÓDIGO:

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

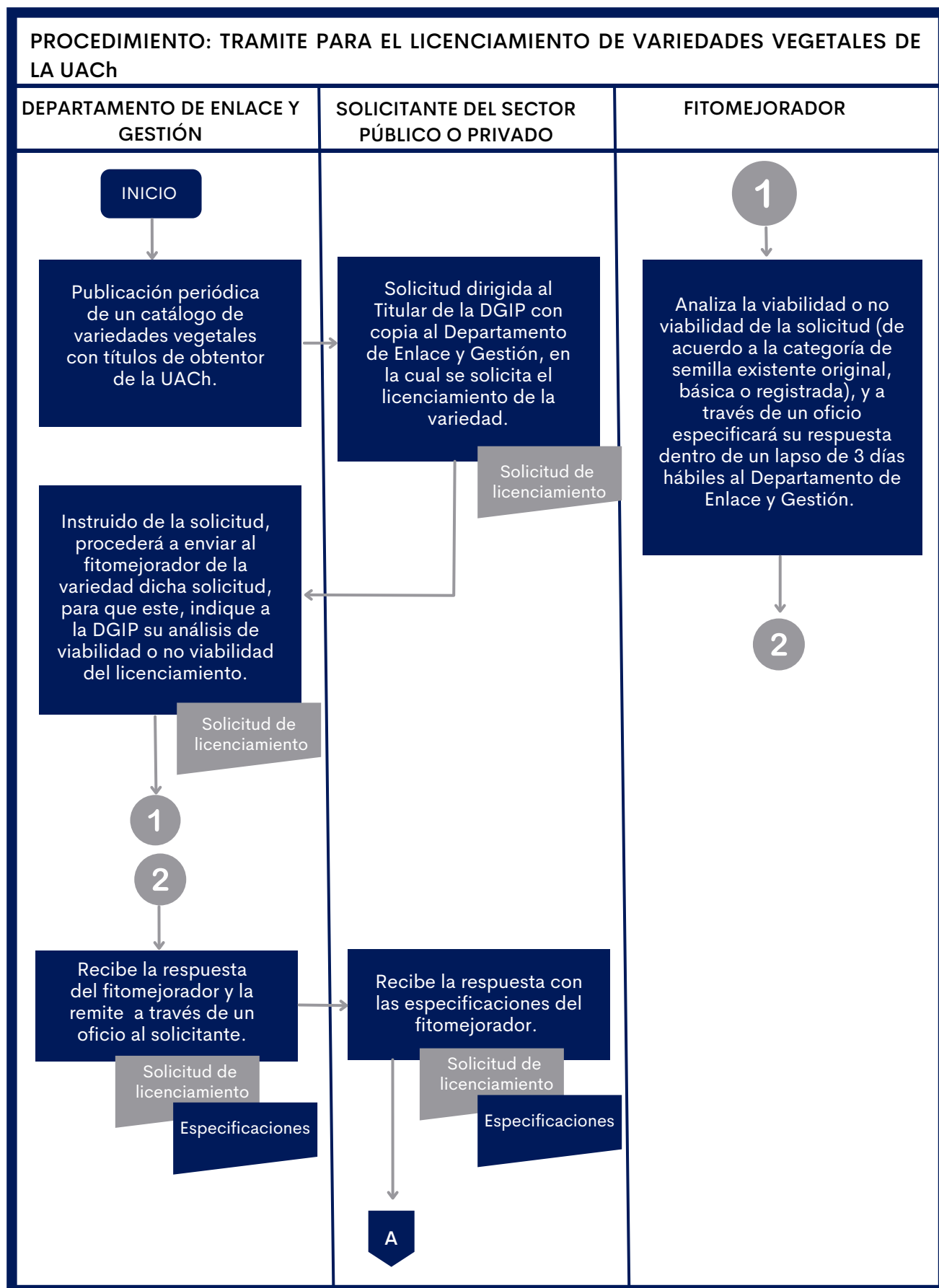
El presente procedimiento tiene como objetivo establecer el orden para presentar e identificar cada una de las acciones que corresponde a la tramitología, para el licenciamiento variedades vegetales de la Universidad Autónoma Chapingo.

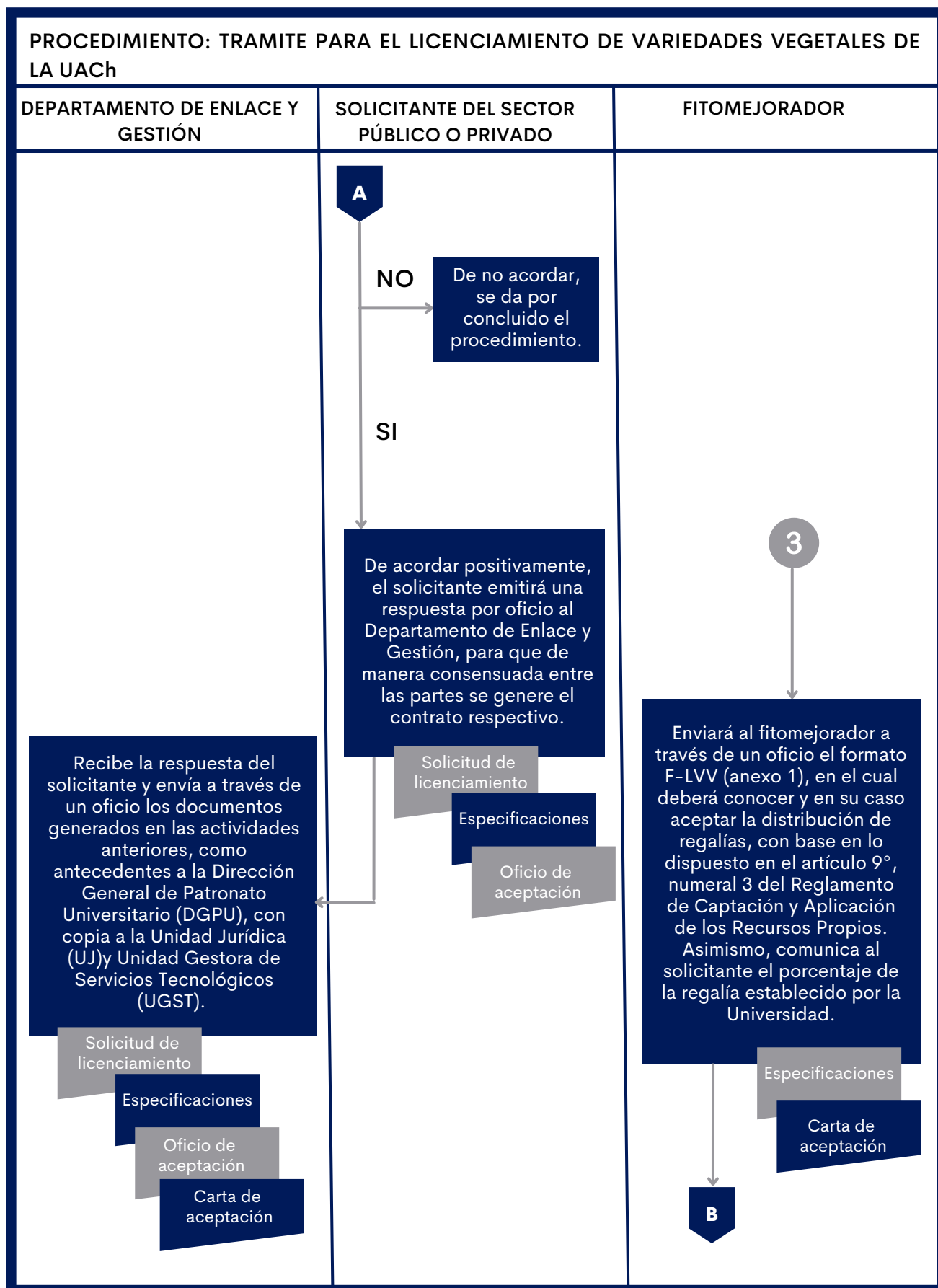
POLÍTICAS DE OPERACIÓN

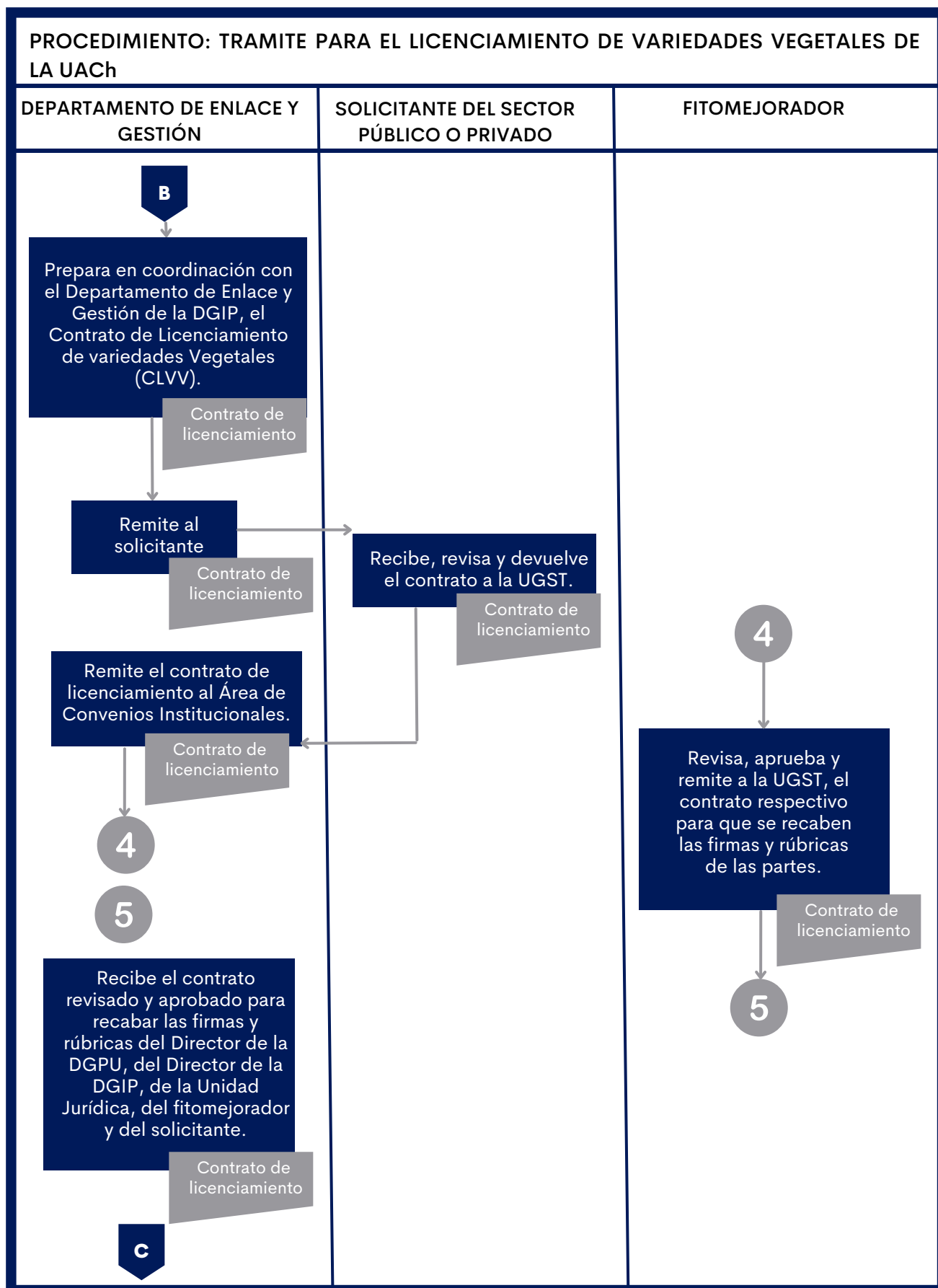
- El procedimiento de licenciamiento de variedades vegetales quedará sujeto a la legislación universitaria y demás instrumentos normativos, que conlleven a la certidumbre jurídica de las partes.
- La titularidad de los derechos de obtentor en el licenciamiento de las variedades vegetales, invariablemente serán propiedad intelectual de la UACH.
- Las acciones pertinentes para valorar y negociar los contratos que se generen del licenciamiento de variedades vegetales (CLVV), serán ejecutadas en coordinación por la Dirección General de Investigación y Posgrado, la Dirección General de Patronato Universitario, y la Unidad Jurídica de la UACH.
- La UACH priorizará al sector público y social, con relación al pago correspondiente de regalías que se generen en licenciamiento de las variedades vegetales de la UACH.
- Las regalías que requiera la UACH, sobre las ganancias generadas del licenciamiento de variedades vegetales se negociarán y se establecerán en el contrato que para su fin se suscriba, sin excepción alguna.
- Los fitomejoradores que sean trabajadores académicos vigentes, tendrán derecho a participar de los beneficios que se produzcan del licenciamiento de variedades vegetales y estos beneficios se establecerán, asimismo en un contrato que para su fin se suscriba.
- La finalidad de dicho procedimiento es ser instrumento que ayude a incentivar la innovación, retribuir los esfuerzos de la investigación, y propiciar la transferencia de tecnología; así como establecer las políticas de propiedad intelectual, con la finalidad de asegurar el cabal cumplimiento de los objetivos universitarios de manera eficiente y transparente.

DEPARTAMENTO: DE ENLACE Y GESTIÓN		ÁREA: DGIP	MODALIDAD:
PROCEDIMIENTO: TRÁMITE PARA EL LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES DE LA UACH			CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
ÓRGANO PARTICIPANTE	No. DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	
DEPARTAMENTO DE ENLACE Y GESTIÓN	1	Publica periódicamente de un catálogo de variedades vegetales con títulos de obtentor de la UACH.	
SOLICITANTE DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	2	Envía solicitud dirigida al Titular de la DGIP con copia al Departamento de Enlace y Gestión, en la cual se solicita el licenciamiento de la variedad.	
DEPARTAMENTO DE ENLACE Y GESTIÓN	3	Instruido de la solicitud, procederá a enviar al fitomejorador de la variedad dicha solicitud, para que este, indique a la DGIP su análisis de viabilidad o no viabilidad del licenciamiento.	
FITOMEJORADOR	4	Analiza la viabilidad o no viabilidad de la solicitud (de acuerdo a la categoría de semilla existente original, básica o registrada), y a través de un oficio especificará su respuesta dentro de un lapso de 3 días hábiles al Departamento de Enlace y Gestión.	
DEPARTAMENTO DE ENLACE Y GESTIÓN	5	Recibe la respuesta del fitomejorador y la remite a través de un oficio al solicitante.	
SOLICITANTE DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	6	Recibe la respuesta con las especificaciones del fitomejorador.	
	7	De acordar positivamente, el solicitante emitirá una respuesta por oficio al Departamento de Enlace y Gestión, para que de manera consensuada entre las partes se genere el contrato respectivo. De no acordar, se da por concluido el procedimiento.	

ÓRGANO PARTICIPANTE	No. DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO DE ENLACE Y GESTIÓN	8	Recibe la respuesta del solicitante y envía a través de un oficio los documentos generados en las actividades anteriores, como antecedentes a la Dirección General de Patronato Universitario (DGPU), con copia a la Unidad Jurídica (UJ) y Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos (UGST).
DGPU	9	Enviar al fitomejorador a través de un oficio el formato F-LVV (anexo 1), en el cual deberá conocer y en su caso aceptar la distribución de regalías, con base en lo dispuesto en el artículo 9°, numeral 3 del Reglamento de Captación y Aplicación de los Recursos Propios. Asimismo, comunica al solicitante el porcentaje de la regalía establecido por la Universidad.
UGST	10	Prepara en coordinación con el Departamento de Enlace y Gestión de la DGIP, el Contrato de Licenciamiento de variedades Vegetales (CLVV). Remite al solicitante.
SOLICITANTE DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	11	Recibe, revisa y devuelve el contrato a la UGST.
UGST	12	Remite el contrato de licenciamiento al Área de Convenios Institucionales.
ÁREA DE CONVENIOS INSTITUCIONALES	13	Revisa, aprueba y remite a la UGST, el contrato respectivo para que se recaben las firmas y rúbricas de las partes.
UGST	14	Recibe el contrato revisado y aprobado para recabar las firmas y rúbricas del Director de la DGPU, del Director de la DGIP, de la Unidad Jurídica, del fitomejorador y del solicitante. Recabar firmas dentro del lapso de 12 días hábiles.
DGPU	15	Entrega la licencia de uso y explotación de variedades vegetales al solicitante, verificando el cumplimiento del contrato establecido en colaboración con el Departamento de Enlace y Gestión de la DGIP.
		FIN







PROCEDIMIENTO: TRAMITE PARA EL LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES DE LA UACH		
DEPARTAMENTO DE ENLACE Y GESTIÓN	SOLICITANTE DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	FITOMEJORADOR
	<pre> graph TD C[C] --> A[Entrega la licencia de uso y explotación de variedades vegetales al solicitante, verificando el cumplimiento del contrato establecido en colaboración con el Departamento de Enlace y Gestión de la DGIP.] A --- B[Contrato de licenciamiento] A --> FIN[FIN] </pre>	

CONTRATO DE LICENCIAMIENTO

CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO, EN LO SUCESIVO "LA UACH" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JOSÉ SOLÍS RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE RECTOR; Y POR LA OTRA (PERSONA MORAL O FÍSICA) -----EN LO SUCESIVO "-----" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR -----, SE DENOMINAN CONJUNTAMENTE COMO LAS "PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara "LA UACH" que:

I.1. Es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sede de gobierno en Chapingo, Estado de México, de conformidad con el artículo 1º de la Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo; creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1974, reformado por otro instrumento similar publicado el 30 de diciembre 1977.

I.2. Entre sus objetivos están el de desarrollar la investigación científica, básica y tecnológica ligada a la docencia, para obtener el mejor aprovechamiento económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales del país y encontrar nuevos procedimientos que respondan a las necesidades del desarrollo nacional independiente; así como el de pugnar porque las innovaciones científicas y tecnológicas lleguen oportunamente al sector rural, a fin de promover el cambio social para lograr un mejor nivel económico y cultural de sus miembros.

I.3. El C. Dr. José Solís Ramírez tiene el carácter de Rector, en términos del artículo 10 de la Ley que Crea la Universidad Autónoma Chapingo, con facultades para representar legalmente a la "LA UACH" ante cualquier autoridad o instancia, para la celebración de actos y convenios en los que deriven derechos y obligaciones de la misma "LA UACH".

I.4. Que la personalidad jurídica del Dr. José Solís Ramírez, se acredita con el testimonio de la Escritura Notarial número 47,369, volumen 909, de fecha 06 de agosto de 2019, protocolizada ante la fe del Lic. Juan Carlos Palafox Villalva, Notario Público número 16 del Distrito Judicial de Texcoco, en el Estado de México, mismo que contiene la protocolización del acta de escrutinio del plebiscito realizada el día 26 de junio de 2019, las actas de las sesiones extraordinarias número 1128, 1129 y 1130 del H. Consejo Universitario, de fechas 26 y 28 de junio y 03 de julio de 2019, así como la constancia de fecha 03 de julio de 2019 firmada por el presidente del H. Consejo Universitario, con las cuales se le nombra Rector para el periodo del 8 de agosto de 2019 al 7 de agosto de 2023 .

I.5. Que para los efectos del presente instrumento señala como domicilio legal el ubicado en el kilómetro 38.5 (treinta y ocho punto cinco) de la carretera México-Texcoco, edificio de Rectoría, en Chapingo, municipio de Texcoco, Estado de México, con código postal 56230.

I.6. Que está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave número UAC-771230-988.

I.7. Es obtentor y titular de la(s) variedad(es) vegetal(es) de INDICAR CULTIVO denominada(s) INDICAR LA DENOMINACIÓN según consta en el Título de Obtentor NO. _____ expedido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural _____ a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, vigente a partir de INDICAR FECHA y hasta INDICAR FECHA.

II. Declara "La Persona Física o Moral" que:

a) Está constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según consta en la escritura pública número _____, de fecha __ de _____ 20__, otorgada ante la fe del licenciado _____, Notario Público número ___ de _____, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____.

b) Su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas de modo alguno.

c) Reconoce a "LA UACH" como obtentor y titular de la(s) variedad(es) vegetal(es) indicadas en el inciso c) del numeral anterior.

d) Es su deseo celebrar el presente Contrato.

En virtud de las anteriores declaraciones, las "Partes" convienen en otorgar las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. - DEFINICIONES

Para los efectos de este Contrato, los términos que se enlistan en esta Cláusula, cuando su letra inicial se escriba con mayúscula, tendrán el significado que para cada uno de ellos se establece a continuación:

1. "Contrato" significa este Contrato de Licenciamiento de Variedades Vegetales.

2. "Día" significa todos los días del año, incluyendo los inhábiles.

3. "Filial(es)" significará cualquier sociedad o empresa que directa o indirectamente, posea una de las Partes del presente contrato, o sea dueña de estas, o esté en poder de más del 50% del valor nominal de su capital social suscrito, o de más del 50% del poder de voto en sus asambleas generales, o que tenga el poder de designar a la mayoría de sus directores, o gestiona dicha sociedad, o de otra manera dirige sus actividades.

4. "Material(es) o Material(es) Biológico(s)" incluye cualquier material suministrado a "La Persona Física o Moral", incluyendo sin limitar, todo material genético incorporado en el germoplasma, semilla o líneas parentales, planta o parte de planta, y derivados, así como modificaciones al germoplasma, semilla parental, planta o partes de planta.

5. "Año de Ventas" significa el periodo de doce meses que comienza en (INDICAR) de un año y termina en (INDICAR) del año siguiente.

6. "Información Técnica" se refiere a la información, datos, Know-how, ensayos de ADN y proteína, herramientas de diagnóstico, tecnología de marcadores moleculares, protocolos y otros materiales que "LA UACH" o cualquiera de sus filiales proporcione o haga proveer a "La Persona Física o Moral" con relación a la Variedad Licenciada.

7. "Información Confidencial" significa información reservada, propia, propiedad o aquella derivada de la Parte que en este contrato lo ostente y demuestre su propiedad, la cual requiere de permiso escrito para su divulgación por la otra parte. Información divulgada por una Parte (la "Parte Divulgadora") que razonablemente debe ser entendida como tal, por la otra Parte (la "Receptora"), debido a leyendas u otras marcas; la forma de su divulgación; o la naturaleza de la información en sí; por ser propia y confidencial de la Parte Divulgadora o de alguna Filial la Parte Divulgadora. La Información Confidencial incluye los Resultados, los Materiales y, sin limitación alguna, toda la información relacionada con los negocios, propiedad intelectual, y planes de investigación de la Parte Divulgadora, o de sus Filiales. Será considerada también Información Confidencial aquella conforme a la Cláusula 8 del presente Acuerdo.

8. "Semillas Parentales" significa las semillas de INDICAR CULTIVO parentales masculinos y femeninos proporcionados por "LA UACH" a "La Persona Física" para la producción y venta de la Variedad Licenciada.

9. "Variedad(es) Licenciada(s)" se refiere a la variedad vegetal cuyo titular es "LA UACH" y cuyos derechos e intereses son licenciados a favor de "La Persona Física o Moral" por virtud del presente Contrato. Esta variedad de (INDICAR CULTIVO) tiene la denominación de (INSERTAR NOMBRE) y está protegida con el título de obtentor no. _____ expedido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas vigente a partir de INDICAR FECHA y hasta INDICAR FECHA.

10. "Unidad" se refiere a una cantidad de aproximadamente _____ (INDICAR CANTIDAD).

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO

El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones por los cuales "LA UACH" otorga a "La Persona Física o Moral" una licencia exclusiva (O NO EXCLUSIVA) de sus derechos e intereses sobre la variedad vegetal de INSERTAR CULTIVO denominada _____ para su uso, reproducción y explotación comercial.

CLÁUSULA TERCERA. OTORGAMIENTO DE LICENCIA

"LA UACH" por medio de la presente le otorga a "La Persona Física o Moral" una licencia exclusiva (O NO EXCLUSIVA), por regalías (O POR PAGO ÚNICO O A TÍTULO GRATUITO) para México (O A NIVEL MUNDIAL O INDICAR TERRITORIO), sin derecho a sublicenciar (a excepción de las filiales de EMPRESA) para uso, reproducción y explotación de LA VARIEDAD.

"La Persona Física o Moral" estará autorizada a utilizar marcas comerciales de "LA UACH" y/o filiales en relación a la venta de la Variedad Licenciada, incluyendo todos los envases, material de promoción o publicidad relacionada con la Variedad Licenciada.

CLÁUSULA CUARTA. TRANSFERENCIA DE MATERIALES BIOLÓGICOS

A más tardar treinta días después de la firma del presente Contrato, "LA UACH" proporcionará a "La Persona Física o Moral" la semilla o material de propagación de la Variedad Licenciada, así como la Información Técnica al respecto. La transferencia se realizará en las instalaciones que "LA UACH" indique, en donde "La Persona Física o Moral" deberá recoger los Materiales y se hará responsable de su transportación y de los gastos erogados en la recepción del Material.

"La Persona Física o Moral" podrá solicitar a "LA UACH" el suministro de Semillas Parentales para la producción de la Variedad Licenciada. En este caso, "La Persona Física o Moral" deberá realizar un pedido a "LA UACH" que deberá incluir la lista de Semillas Parentales y la cantidad correspondiente a ser suministrada al menos con un ciclo de cultivo de anticipación.

"LA UACH" obtendrá, a su exclusivo cargo, cualquiera y todos los permisos necesarios para transferir el Material a "La Persona Física o Moral", y cumplirá en todo momento con todas las leyes y regulaciones aplicables requeridas para dicha transferencia.

CLÁUSULA QUINTA. PAGOS, INFORMES Y AUDITORÍAS

"La Persona Física o Moral" pagará a "LA UACH" por concepto del otorgamiento de la licencia la cantidad de: \$_____ (INDICAR CANTIDAD EN LETRA, 00/100 M.N.) a la fecha de la firma del presente Acuerdo.

"La Persona Física o Moral" pagará anualmente a "LA UACH" por concepto de regalías, el equivalente en moneda nacional del ___% por Unidad de la Variedad Licenciada vendida o transferida por "La Persona Física o Moral" durante los ____ años contados a partir de la fecha de firma del presente Acuerdo.

En, o antes del 30 de noviembre posterior al cierre de cada Año de Ventas, "La Persona Física o Moral" presentará a "LA UACH" un informe anual mostrando todas las ventas y transferencias de la Variedad Licenciada por durante el Año de Ventas inmediato anterior. Dicho informe deberá ser lo suficientemente detallado para demostrar la cantidad de Semillas Parentales y Materiales de la Variedad Licenciada que fueron utilizadas, vendidas y/o transferidas, el número de Unidades, y la cantidad y forma en que se calcularán las regalías en virtud del presente Contrato. Dicho informe será Información Confidencial de "La Persona Física o Moral".

A más tardar el día 15 de diciembre posterior a cada Año de Ventas, "La Persona Física o Moral" pagará a "LA UACH" las regalías debidas bajo la cláusula 5.2 por las ventas y transferencias de la Variedad Licenciada durante el Año de Ventas inmediato anterior. Todas las regalías y derechos se calcularán y pagarán en moneda nacional mexicana.

Los pagos a "LA UACH" deberán ser realizados por transferencia electrónica a la cuenta bancaria de "LA UACH" que "LA UACH" designe por aviso por escrito a "La Persona Física o Moral" con al menos treinta (30) días hábiles de anticipación.

"La Persona Física o Moral" mantendrá libros de contabilidad que contengan toda la información necesaria para mostrar o calcular los importes a pagar a "LA UACH" en virtud del presente Contrato, durante al menos tres (3) años a partir de la fecha en que se haga el registro.

"La Persona Física o Moral", a solicitud de "LA UACH" y por costos y gastos de "LA UACH", proporcionará a "LA UACH" un estado de cuenta preparado por un contador público independiente, regular de "La Persona Física o Moral", verificando la exactitud de cualquier cantidad, honorarios, informes presentados a "LA UACH". Estos informes se presentarán no más de una vez por año calendario. "La Persona Física o Moral" permitirá, además, que un contador público independiente o un tercero ("Auditor") nombrado por "LA UACH", inspeccione dichos libros y registros durante horas hábiles no más de una vez por año calendario a fin de determinar la veracidad de los montos, honorarios e informes presentados. El Auditor deberá ejecutar un acuerdo de confidencialidad con "La Persona Física o Moral" de conformidad con los términos de este Contrato aplicable a "LA UACH", y cualquier información revelada al Auditor durante la auditoría será la Información Confidencial de "La Persona Física o Moral". El Auditor sólo podrá revelar dicha información a "LA UACH" conforme sea necesario para revelar el importe de cualquier pago incompleto o pago excesivo. El costo de dicha inspección de los registros de "La Persona Física o Moral" a solicitud de "LA UACH" deberá ser pagado por "LA UACH", a menos que dicha inspección revele un pago insuficiente de la cantidad total de regalías por pagar para el Año de Ventas en cuestión de más del dos por ciento (2%), el costo de la inspección deberá ser pagado por "La Persona Física o Moral". Los estados de cuenta y los exámenes requeridos por esta Cláusula se limitarán a un período de tiempo no superior a doce (12) meses anteriores de 3 Años de Ventas anteriores a la fecha de la solicitud de un estado de cuenta o inspección, según sea el caso.

CLÁUSULA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DEL MATERIAL SUMINISTRADO

La Variedad Licenciada, todos los Materiales, las Semillas Parentales e Información Técnica son y seguirán siendo propiedad de "LA UACH".

"La Persona Física o Moral" tiene expresamente prohibido realizar cualquier tipo de actividad de obtención vegetal (breeding), mejoramiento genético y/o experimentación con los Materiales Biológicos, Semillas Parentales y/o Variedad Licenciada.

Los Materiales y Semillas Parentales se entregan a "La Persona Física o Moral" única y exclusivamente para la producción de la Variedad Licenciada.

"LA UACH" será el único responsable, a su entera discreción y costo, por la preparación, presentación, tramitación, mantenimiento y el cumplimiento de cualquiera de sus derechos de propiedad intelectual que cubren cualquier Material y/o Semillas Parentales y la Variedad Licenciada.

CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS, INDEMNIZACIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

"LA UACH" declara y garantiza:

- a) que cuenta con la autoridad suficiente para conferir los derechos y licencias establecidos en este Contrato;
- b) que a su leal saber y entender, las Variedades Licenciadas no cuentan con restricción contractual alguna; y
- c) que todos los Materiales suministrados por "LA UACH" serán como se describan en las etiquetas con las que se entreguen y conforme a la Información Técnica.

"LA UACH" manifiesta que no se otorgará o transferirá de modo alguno parcial o totalmente a cualquier tercero ya sea persona física o moral ningún derecho o licencia que esté en conflicto con o sea contraria a los derechos concedidos a "La Persona Física o Moral" en virtud de este contrato.

CLÁUSULA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

Salvo excepción expresa en este Contrato, las Partes acuerdan mantener en confidencialidad y no revelar a terceros sin autorización escrita de la otra Parte, ningún tipo de información o de materiales proporcionados por la otra parte en virtud del presente Contrato, incluyendo resúmenes, análisis o derivados del mismo (que será considerado "Información Confidencial"). Los términos, más no la existencia, del presente Contrato serán considerados Información Confidencial por ambas Partes. Cada Parte protegerá la Información Confidencial de la Parte contraria evitando su divulgación no autorizada de la forma en la que protegen de divulgación la información similar propia. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte podrá revelar Información Confidencial a sus filiales siempre y cuando dicha Parte se comprometa a que la filial cumpla con las restricciones de confidencialidad del presente Contrato.

Las disposiciones señaladas en el párrafo anterior, no son aplicables a información que:

- a. esté disponible al público por medio de una publicación u otro medio documentado o posteriormente se convierte en información pública sin que obre acto o culpa la receptora.
- b. ya es del conocimiento de la receptora desde antes de recibirla de la Parte divulgante mediante probanza en los registros escritos de la receptora.
- c. se hizo del conocimiento de la receptora a través de un tercero que no la obtuvo ni directa ni indirectamente de la Parte divulgante y que no obligó a la receptora a tratarla como confidencial; o
- d. fue desarrollada independientemente por parte de la receptora. Este hecho deberá ser probado mediante registros de investigación creíbles y por escrito por parte de los empleados de la receptora o por agentes que no hayan tenido acceso a la Información Confidencial de la Parte divulgante;

Sin embargo, la Parte divulgante únicamente podrá cuestionar la aplicabilidad de una de las excepciones descritas frente a la Parte receptora, quien tendrá la carga de la prueba, intente comprobar la aplicabilidad de alguna de ellas mediante evidencia documental.

En caso de que sea requerida Información Confidencial de la otra Parte por virtud de ley o mandamiento judicial, la Parte divulgante deberá informar con antelación sobre dicha solicitud a la otra Parte y realizará esfuerzos razonables para proteger la confidencialidad de dicha información, incluso tendientes a conseguir mandato de protección.

Al término de la duración o terminación anticipada del presente Contrato, Información Confidencial, ya sea original o copia, deberá ser destruidas por la receptora (o podrá ser regresada a la Parte divulgante, a elección de la Parte divulgante) y se deberá certificar dicha destrucción por parte de una autoridad de la Parte receptora a más tardar sesenta (60) días después del vencimiento o terminación del presente Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una (1) copia de cada documento (a excepción de materiales físicos y biológicos) podrá mantenerse en la custodia del asesor legal del receptor exclusivamente como registro de que las divulgaciones fueron realizadas.

CLÁUSULA NOVENA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN

La vigencia del presente contrato será el (UNO DE ENERO DEL AÑO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024).

Así mismo el presente contrato podrá terminar en acuerdo por escrito de ambas partes.

Efectos de la Terminación

(a) La expiración o terminación de este Contrato no liberará a las Partes de cualquier obligación acumulada antes de, o tras dicha terminación o resolución, incluyendo cualquier obligación de pago en virtud del presente Contrato. Las cláusulas 1, 6, 7 8 y 9 sobrevivirán la terminación o expiración de este Contrato.

(b) Tras la terminación anticipada conforme a la Cláusula 9, "La Persona Física o Moral" tendrá derecho a vender, por un período de veinticuatro (24) meses después de la fecha de terminación anticipada, cualquier producto de la Variedad Licenciada terminado, envasado, que están en el inventario o sembradas y en producción a partir de la fecha de dicha terminación anticipada, siempre que dichos productos de la Variedad Licenciada sean producidos de acuerdo con todos los términos de este Contrato. Dichas ventas estarán sujetas a todos los términos del presente Contrato y las Partes seguirán estando obligadas a realizar todos los pagos aplicables bajo el presente Contrato con respecto a este tipo de ventas. Después del periodo de veinticuatro (24) meses de venta masiva, todo inventario restante de Materiales Biológicos y/o Semillas Parentales de cada uno de los anteriores, y cualquier producto de la Variedad Licenciada serán destruidos por "La Persona Física o Moral" y dicha destrucción deberá ser certificada por "La Persona Física o Moral" para "LA UACH" a más tardar sesenta (60) días después de la finalización del periodo de venta masiva.

(c) Salvo lo dispuesto en el inciso (b) anterior, tras la terminación anticipada (pero no por vencimiento) de este Contrato, (i) todas las licencias concedidas a "La Persona Física o Moral" en virtud del presente Contrato se suspenderán inmediatamente y "La Persona Física o Moral" no hará más ventas o transferencias de los productos de la Variedad

CLÁUSULA DÉCIMA. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Las Partes señalan como sus domicilios convencionales los siguientes:

Para "LA UACH": Calle de Parasitología No. 3, Col. de Profesores, Chapingo, Texcoco, Edo. Mex. C.P. 56230.

Tel. 595 95 21500 ext: 6080

dgip.patentesyvariedades@chapingo.mx

Para "La Persona Física o Moral": _____

Tel. (XX) 1235

XXX@EMPRESA.com.mx

Todas las comunicaciones entre las Partes deberán hacerse por escrito firmado por persona con facultades suficientes para obligar al remitente en los términos de la comunicación en cuestión, en español y enviarse a los domicilios mencionados. Las comunicaciones hechas de otra manera no serán válidas y, por ende, se tendrán por no hechas y no generarán obligación alguna.

Las comunicaciones que no alteren el contenido obligacional de este Contrato podrán realizarse por fax o correo electrónico, a los números y direcciones electrónicas antes indicados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. LEYES APLICABLES Y TRIBUNALES COMPETENTES

El presente Contrato de licenciamiento es de carácter mercantil y se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

Las Partes se someten expresamente a la competencia Texcoco de Mora, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de domicilio, presente o futuro pudiera corresponderles, o por cualquier otra razón.

Leído que fue por ambas Partes el presente Contrato y enteradas debidamente de su contenido y alcance, lo ratifican y firman por duplicado en la ciudad de Texcoco de Mora el día ____ de _____ de 20____.

POR
"LA PERSONA FÍSICA O MORAL"

NOMBRE.

Representada por:
XXXX XXXXXX

POR
"LA UACH"

DR. JOSÉ SOLÍS RAMÍREZ
RECTOR

DR. ARTURO HERNÁNDEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

LIC. MARIO ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD JURÍDICA

LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Derechos reservados © 2021
Universidad Autónoma Chapingo



<http://dgip.chapingo.mx/>

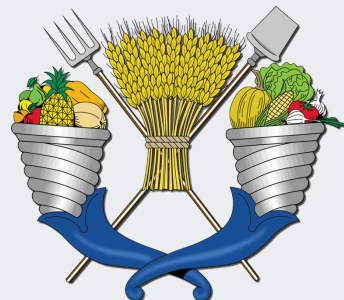


dgip.dirección@chapingo.mx
dgip.patentesyvariedades@chapingo.mx
dgip.enlaceygestión@chapingo.mx

DIRECCIÓN GENERAL
DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO



2021



Diseño: Dra. Perla Arroyo Salazar



DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

