



DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL FONCICYT¹

C. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

C.1. PROPIEDAD de los Conocimientos adquiridos durante la acción.

C.1.1. Los *conocimientos adquiridos* serán propiedad del *participante* que los ha generado, o en los términos pactados en el *Acuerdo de Red o Consorcio*.

C.1.2. Cuando varios participantes hayan ejecutado conjuntamente trabajos de los que deriven los *conocimientos adquiridos* y cuando no se pueda determinar la parte respectiva del trabajo de cada uno, dichos participantes serán propietarios conjuntamente de estos conocimientos. En este caso, los participantes concertarán un acuerdo (los copropietarios pueden decidir no mantener el régimen de propiedad conjunta y optar por otro, por ejemplo, propiedad de un participante único con derechos de acceso para los demás, que habrán cedido su parte de la propiedad) sobre la asignación y las condiciones de ejercicio de esta propiedad conjunta. Sin embargo, cuando aún no se haya suscrito ningún acuerdo sobre propiedad conjunta, cada uno de los copropietarios tendrá derecho a conceder licencias no exclusivas a terceros, sin derecho a sublicencia y con sujeción a las siguientes condiciones:

- informar a los demás copropietarios con una antelación mínima de 45 días; y,
- pagar una indemnización justa y razonable a los demás copropietarios.

C.1.3. Cuando los empleados u otro personal que trabajen para los participantes pudieran hacer valer derechos sobre los *conocimientos adquiridos*, los participantes se asegurarán de que tales derechos puedan ejercitarse de forma compatible con las obligaciones que les impone el *contrato*.

C.2 Cesión de los Conocimientos adquiridos durante la Acción.

C.2.1. Cuando un *participante* ceda la propiedad de los *conocimientos adquiridos*, transferirá al cesionario las obligaciones relacionadas con dichos conocimientos, incluida la obligación de transferirlas a todo cesionario posterior.

C.2.2. Sin perjuicio de sus obligaciones de confidencialidad, por ejemplo, en relación con una fusión o una adquisición de una parte importante de sus activos, cuando un *participante* tenga que transferir sus obligaciones de facilitar *derechos de acceso*, deberá notificar a los demás *participantes* la cesión prevista con una antelación mínima de 45 días, junto con la información suficiente sobre el nuevo propietario de los *conocimientos adquiridos*, para que los demás *participantes* puedan ejercitar sus derechos de acceso.

Sin embargo, los *participantes*, mediante acuerdo escrito, podrán acordar un plazo diferente o renunciar a su derecho a recibir una notificación previa en el caso de las cesiones de propiedad de un participante a un tercero expresamente identificado.

¹ Este documento se publica a efectos exclusivamente informativos. Su contenido forma parte integrante del Anexo VIII – Disposiciones complementarias y podrá ser modificado en el momento en que el referido anexo sea publicado oficialmente.



C.2.3. Tras la notificación a la que se refiere el apartado C.2.2, cualquier otro *participante* podrá impugnar, en un plazo de 30 días a partir de la notificación, cualquier cesión prevista de derechos de propiedad basándose en que perjudica a sus derechos de acceso.

Cuando cualquiera de los demás *participantes* demuestre que sus *derechos de acceso* resultarían perjudicados, la cesión prevista no tendrá lugar hasta que se haya alcanzado un acuerdo entre los participantes afectados.

C.2.4. Cuando un participante tenga intención de ceder la propiedad de *conocimientos adquiridos* a un tercero establecido en un *tercer país*, el CONACYT, en su calidad de fideicomitente del FONCICYT, podrá oponerse a esta cesión de la propiedad de *conocimientos adquiridos*, si considera que ello va en detrimento de la competitividad de la economía mexicana y/o europea o es contrario a los principios éticos o a consideraciones de seguridad.

En tales casos, la cesión de la propiedad no tendrá lugar a menos que el Comité Técnico y de Administración del FONCICYT autorice esta cesión por escrito.

C.3 Protección de los Conocimientos adquiridos durante la Acción.

C.3.1. Cuando los *conocimientos adquiridos* puedan dar lugar a una aplicación industrial o comercial, el propietario asegurará su protección adecuada y efectiva, prestando la debida atención a sus intereses legítimos, así como a los intereses legítimos, especialmente comerciales, de los demás participantes.

Cuando un *participante* que no sea el propietario de los *conocimientos adquiridos* invoque sus intereses legítimos, deberá demostrar, en cualquier caso que pueda darse, que resultaría perjudicado de forma desproporcionada.

C.3.2. En complemento de lo establecido en el artículo 6 “Visibilidad” del Anexo II – Condiciones Generales, las solicitudes de patentes de los *conocimientos adquiridos* presentadas por los *participantes* o en su nombre, incluirán la declaración indicada a continuación para dejar constancia de que los *conocimientos adquiridos* se consiguieron con la asistencia económica del CONACYT como fideicomitente en el FONCICYT y de la *Comunidad Europea*.

“El trabajo que ha dado lugar a este invento ha recibido apoyo del CONACYT y de la Comunidad Europea a través del FONCICYT en virtud del *contrato de asignación de recursos/contrato de subvención* n° [xxxxx].”

Esta declaración tendrá que traducirse a la lengua de la solicitud de patente. Se entregarán traducciones a todas las lenguas comunitarias. Cada participante será responsable de la traducción de la declaración a la lengua oficial de su Estado.

Además, todas las solicitudes de patentes presentadas, referentes a los *conocimientos adquiridos* se indicarán en el plan de aprovechamiento y difusión que para el caso se haya definido por los participantes, incluyendo referencias/datos detallados de tal manera que el CONACYT, en su calidad de fideicomitente del FONCICYT, pueda seguir la solicitud de patente. Cualquier solicitud de patente de este tipo que se presente después del informe final deberá notificarse a la Administración Contratante a través del FONCICYT, incluyendo las referencias/datos detallados.

2



C.3.3. Cuando los *conocimientos adquiridos* puedan dar lugar a aplicaciones industriales o comerciales y su propietario no los proteja ni los ceda, junto con las obligaciones consiguientes con arreglo al apartado C.2, a otro *participante*, a una *entidad afiliada* establecida en México o en un Estado miembro de la UE o a cualquier otro tercero establecido en México o en un Estado miembro de la UE, no podrán llevarse a cabo actividades de difusión de dichos *conocimientos adquiridos* antes que la Administración Contratante a través del FONCICYT haya sido informado al respecto. La Administración Contratante a través del FONCICYT deberá ser informado, como mínimo, 45 días antes de la actividad de *difusión* prevista.

En estos casos, el CONACYT y la *Comunidad Europea*, en sus calidades de fideicomitente y aportante del FONCICYT respectivamente, con el consentimiento del participante, podrán asumir la propiedad de tales *conocimientos adquiridos* y adoptar las medidas oportunas para protegerlos de manera adecuada y efectiva. El participante que deniegue su consentimiento sólo podrá hacerlo cuando pueda demostrar que sus intereses legítimos resultarían perjudicados de manera desproporcionada.

En caso de que el *CONACYT* y/o la *Comunidad* asuman la propiedad, se subrogarán en las obligaciones sobre la concesión de *derechos de acceso*.

C.4. Aprovechamiento y difusión de los conocimientos adquiridos durante la Acción.

C.4.1. Los participantes aprovecharán los *conocimientos adquiridos* que posean, o se encargarán de que se aprovechen.

C.4.2. Asimismo, informarán en el plan de *aprovechamiento y difusión* de los *conocimientos adquiridos* sobre el aprovechamiento de estos que se haya previsto. La información habrá de ser suficientemente detallada para que la Administración Contratante a través del FONCICYT pueda efectuar cualquier auditoría al respecto.

C.4.3. Los participantes se asegurarán de que los *conocimientos adquiridos* que posean se difundan tan rápidamente como sea posible. Cuando incumplan esta obligación, la Administración Contratante a través del FONCICYT podrá proceder por sí mismo a la difusión de estos *conocimientos*.

C.4.4. Las actividades de *difusión* serán compatibles con la protección de los derechos de propiedad intelectual, las obligaciones de confidencialidad y los intereses legítimos de los propietarios de los *conocimientos adquiridos*.

C.4.5. Se enviará notificación de cualquier actividad de *difusión*, con una antelación mínima de 45 días, a todos los demás *participantes* afectados, incluyendo información suficiente acerca de la actividad de *difusión* prevista y los datos que esté previsto difundir.

Tras la notificación, los demás *participantes* podrán impugnar la *difusión*, en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la actividad de difusión prevista, si consideran que sus intereses legítimos en relación con los *conocimientos adquiridos* o con los *conocimientos previos* podrían resultar perjudicados de manera desproporcionada. En tales casos, la actividad de *difusión* no podrá realizarse a menos que se tomen las medidas adecuadas para salvaguardar dichos intereses legítimos.



Los *participantes* podrán acordar por escrito un plazo distinto de los fijados en el presente apartado, incluido un plazo para determinar las medidas que deban tomarse.

C.4.4. En complemento de lo establecido en el artículo 6 “Visibilidad” del Anexo II – Condiciones Generales, todas las publicaciones o cualquier otro tipo de difusión referente a *conocimientos adquiridos* incluirán la declaración indicada a continuación para dejar constancia de que tales conocimientos se consiguieron con la asistencia económica del Gobierno de México y de la *Comunidad Europea*

“La investigación que ha dado lugar a estos resultados ha recibido apoyo del CONACYT y de la Comunidad Europea a través del FONCICYT en virtud del *contrato de asignación de recursos/contrato de subvención* n° [xxxxx].”

Esta declaración tendrá que traducirse a la lengua de la actividad de difusión. Se entregarán traducciones a todas las lenguas comunitarias.

Cualquier actividad de *difusión* se indicará en el plan de aprovechamiento y difusión que para el caso se haya definido por los participantes, incluyendo referencias/datos detallados de tal manera que la Administración Contratante a través del FONCICYT pueda seguir la actividad. En lo que se refiere a las publicaciones científicas relacionadas con los *conocimientos adquiridos* publicadas antes o después del informe final, se entregarán a la Administración Contratante a través del FONCICYT las referencias/datos detallados de la publicación y un resumen, dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación. Además, se entregará al FONCICYT, al mismo tiempo, una copia electrónica de la versión publicada o del texto final aceptado para publicación, siempre que ello no vulnere los derechos de terceros.

C.5 Derechos de acceso a los conocimientos previos.

C.5.1. Los participantes podrán definir, mediante acuerdo escrito, los *conocimientos previos* necesarios para el desarrollo de la acción y, en su caso, acordar que se excluyan determinados *conocimientos previos*. Esta exclusión podrá ser temporal (es decir, permitir la adecuada protección de los conocimientos adquiridos antes de facilitar el acceso) o limitada (es decir, excluir a uno o más de los participantes). Como, por definición, se considera que los conocimientos previos son necesarios para la ejecución del trabajo o su aprovechamiento, los participantes deben valorar el efecto de esta exclusión en la acción, especialmente en lo que se refiere a una exclusión que no tenga carácter temporal.

C.6. Principios sobre los derechos de acceso a los conocimientos previos o adquiridos.

C.6.1. Todas las solicitudes de *derechos de acceso* se presentarán por escrito.

C.6.2. La concesión de *derechos de acceso* podrá supeditarse a la aceptación de condiciones particulares destinadas a garantizar que se utilicen únicamente conforme a la finalidad prevista y que se impongan obligaciones de confidencialidad adecuadas.

C.6.3. Sin perjuicio de sus obligaciones respecto a la concesión de *derechos de acceso*, los participantes deberán informarse entre sí lo antes posible de cualquier limitación a la concesión de *derechos de acceso* a los *conocimientos previos* o de cualquier otra restricción que pueda afectar de manera sustancial a la concesión de *derechos de acceso*.



C.6.4. La terminación de la participación de un participante no afectará en modo alguno a su obligación de conceder *derechos de acceso* a los participantes restantes.

C.6.5. A menos que se acuerde otra cosa con el propietario de los *conocimientos previos* o *adquiridos*, los *derechos de acceso* no conferirán la facultad de otorgar sublicencias.

C.6.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado C.7, cualquier acuerdo que conceda derechos de acceso a *conocimientos previos* o *adquiridos* a los participantes o a terceros deberá garantizar que se mantengan los posibles derechos de acceso de los demás participantes.

C.6.7. La concesión de licencias exclusivas respecto a determinados *conocimientos previos* o *adquiridos* estará permitida a condición de que todos los participantes confirmen por escrito que renuncian a sus correspondientes derechos de acceso.

C.6.8. Sin embargo, cuando un participante tenga intención de conceder una licencia exclusiva sobre *conocimientos adquiridos* a un tercero establecido en un *tercer país*, el CONACYT en su calidad de fideicomitente del FONCICYT podrá oponerse a esta concesión, si considera que ello va en detrimento de la competitividad de la economía mexicana y/o europea o es contrario a los principios éticos o a consideraciones de seguridad.

En tales casos, la concesión de la licencia exclusiva no tendrá lugar a menos que el Comité Técnico y de Administración del FONCICYT autorice esta cesión por escrito.

C.7 Derechos de acceso para la ejecución de la acción.

C.7.1. Se concederán *derechos de acceso* a los *conocimientos adquiridos* si son necesarios para ejecutar la acción.

Estos *derechos de acceso* se concederán gratuitamente.

C.7.2. Se concederán *derechos de acceso* a los *conocimientos previos* si son necesarios para ejecutar la acción siempre y cuando el participante que conceda estos derechos tenga derecho a hacerlo.

Estos *derechos de acceso* se concederán también gratuitamente, salvo que todos los participantes hayan acordado otra cosa en el acuerdo de consorcio.

C.8 Derechos de acceso con fines de aprovechamiento

C.8.1. Los participantes gozarán de *derechos de acceso* a los *conocimientos adquiridos*, si son necesarios para el aprovechamiento de sus propios *conocimientos adquiridos*.

Previo acuerdo, estos derechos de acceso se concederán con *arreglo a condiciones justas y razonables* o serán gratuitos.

C.8.2. Los participantes gozarán de derechos de acceso a los *conocimientos previos*, si son necesarios para el aprovechamiento de sus propios *conocimientos adquiridos*, siempre y cuando quien conceda estos derechos tenga derecho a hacerlo.



Previo acuerdo, estos *derechos de acceso* se concederán con *arreglo a condiciones justas y razonables* o serán gratuitos.

C.8.3. Una entidad afiliada de cualquiera de los participantes establecida en México o en un Estado miembro de la UE también disfrutará de los derechos de acceso mencionados en los apartados C.8.1 y C.8.2, a los *conocimientos previos o adquiridos*, en las mismas condiciones que el participante al que esté afiliada, a menos que el *acuerdo de consorcio* disponga otra cosa. Dado que los derechos de acceso mencionados en los apartados C.8.1 y C.8.2 implican que el acceso ha de ser necesario para aprovechar los *conocimientos adquiridos* propios, este apartado sólo se aplica en la medida en que la propiedad de los *conocimientos adquiridos* se haya cedido a una entidad afiliada *de cualquiera de los participantes* establecida en un Estado miembro o en México. Los participantes podrán establecer en sus acuerdos de *consorcio* disposiciones sobre los derechos de acceso de las entidades *afiliadas de cualquiera de los participantes*, que podrán incluir asimismo obligaciones referentes a la notificación.

C.8.4. Podrá presentarse una solicitud de derechos de acceso con arreglo a los apartados 1, 2 o 3 hasta un año después de uno de los acontecimientos indicados a continuación:

- el final de la acción o
- la terminación de la participación del propietario de los *conocimientos previos o adquiridos*.

Sin embargo, los participantes afectados podrán acordar un plazo mas largo o mas corto al respecto