



GUÍA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA



Director General

José Andrés O'Meara Riveira

Secretaria General

Claudia Ximena López Pareja

Subdirector de Negocios

Andrés Ricardo Mancipes González

Subdirector de Gestión Contractual

Jorge Augusto Tirado Navarro

Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

Catalina Pimiento Gomez

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)

Rigoberto Rodríguez Peralta

Asesor Económico

Steven Orozco Rodríguez

Asesor Jurídico

Juan David Marín López

Asesora Comunicaciones

Fabiana de la Espriella Salcedo

Asesor Subdirección IDT

Juan Camilo Arango Medina

Asesora Planeación

Karina Blanco Marín

Asesora Control Interno

Judith Gómez Zambrano



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

ÍNDICE

1. Objetivo	4
2. Alcance	4
3. Introducción	5
4. Naturaleza jurídica de la Propiedad Intelectual	7
5. Marco normativo	9
5.1 <i>Derechos de Autor</i>	9
5.2 <i>Propiedad Industrial</i>	11
5.3 <i>Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales</i>	13
6. Nociones fundamentales sobre Propiedad Intelectual	14
6.1 <i>Derechos de autor</i>	14
A. ¿Qué protege el Derecho de Autor?	14
B. ¿Cómo se obtiene la protección del Derecho de Autor?	15
C. ¿Cuál es el contenido del Derecho de Autor?	16
D. ¿Qué son los Derechos Morales?	16
E. ¿Qué son los Derechos Patrimoniales?	17
F. ¿Cuál es el plazo de protección de los Derechos Patrimoniales?	19
G. ¿Quién es el titular de los Derechos de Autor?	20
H. ¿Quién es el titular de Derechos Patrimoniales sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos?	20
I. ¿Quién es el titular de Derechos Patrimoniales sobre las obras creadas en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo [obras por encargo]?	22
J. ¿Quién es el titular de Derechos Patrimoniales sobre las obras creadas por aprendices y practicantes de la Entidad Estatal?	25
K. ¿En qué consiste el Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de autor?	26
L. ¿En qué consiste la Licencia o Autorización del titular?	29
6.2 <i>Propiedad Industrial</i>	30
A. ¿Qué es la Propiedad Industrial?	30
B. ¿Cuáles son las formas de protección de la Propiedad Industrial?	30
6.2.1 Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad	31
6.2.2 Diseños Industriales	38
6.2.3 Marcas	41
6.2.4 Otras formas de protección de la Propiedad Industrial	46
6.3 <i>Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales</i>	51
7. La Propiedad Intelectual en la planeación y estructuración de los Procesos de Contratación	54
7.1 <i>Objetos contractuales asociados a la Propiedad Intelectual y modalidades de selección aplicables</i>	56

GUÍA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CCE-EICP-GI-15
V1. 22/12/2021



7.1.1 Contratos que tengan por objeto la adquisición por parte de la Entidad Estatal de bienes o servicios sobre los que existen derechos exclusivos de Propiedad industrial o Derechos Patrimoniales de autor	56
7.1.2 Contratos que tengan por objeto la elaboración de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinada persona natural	59
7.1.3 Contratos que tengan por objeto la adquisición de Bienes o Servicios de Características Técnicas Uniformes por parte de las Entidades Estatales	61
7.1.4 Contratos que tengan por objeto la prestación de servicios de consultoría y/o desarrollo de proyectos de arquitectura	64
7.1.5 Programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones financiados con recursos públicos	66
7.1.6 Contratos y/o convenios interadministrativos	68
8. Control documental	70



1. Objetivo

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente adopta la **Guía de Propiedad Intelectual en la Contratación Pública** con el propósito de otorgar a los partícipes del Sistema de Compra Públicas un instrumento útil para la gestión de los activos de Propiedad Intelectual en el marco de la gestión pública, en especial, en lo relativo a la contratación pública. En atención a dicho propósito, la Guía desarrolla lineamientos y buenas prácticas contractuales que servirán a las Entidades Estatales para determinar el tratamiento jurídico procedente para el uso legal de los activos de Propiedad Intelectual, así como las obligaciones y derechos asociados a cada una de las tipologías de creaciones del intelecto.

2. Alcance

La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, con fundamento en el artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y en el Decreto-Ley 4170 de 2011, en ejercicio de su función de desarrollar, implementar y difundir políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten la contratación pública, pone a disposición de los interesados la presente Guía de Propiedad Intelectual en la Contratación Pública.

Esta guía ofrece un marco teórico y práctico sobre los aspectos más relevantes de la disciplina de la Propiedad Intelectual en el contexto de la gestión pública y la contratación estatal. Para esto se desarrollan una serie de pautas y orientaciones básicas dirigidas a que los funcionarios, contratistas y colaboradores de las Entidades Estatales puedan conocer los fundamentos conceptuales y normativos en los que debe sustentarse la gestión y el uso de activos de Propiedad Intelectual. En cada acápite se explicarán algunas normas que determinan la atribución de la titularidad de derechos sobre las obras protegidas por el Derecho de Autor.

También se realizarán algunas consideraciones sobre los contratos de transferencia o licencia que pueden suscribir las Entidades Estatales para la producción o uso de creaciones protegidas por la Propiedad Intelectual. En atención a las particulares reglas aplicables a estos contratos cuando una de las partes es una Entidad Estatal, la guía también presenta algunas pautas relacionadas con las modalidades de selección que deben aplicarse de acuerdo con las normas vigentes en la materia.



En todo caso, se aclara que las consideraciones expresadas en la presente guía se hacen en el marco de las funciones de difusión y compendio normativo asignadas a Colombia Compra Eficiente, por lo que no tienen carácter vinculante, por lo que en modo alguno su aplicación releva a las Entidades Estatales del acatamiento de las normas jurídicas vigentes en la materia. Del mismo, las consideraciones realizadas en la presente guía se hacen sin perjuicio de las competencias que de otras autoridades administrativas en la materia objeto de estudio.

3. Introducción

La Política Nacional de Propiedad Intelectual formulada en el Documento CONPES 4062 estableció como uno de sus objetivos específicos: “Generar condiciones habilitantes en el sistema de propiedad intelectual para la creación y gestión de activos de PI económicamente valiosos”, por lo que se propuso como línea estratégica conectar la oferta y la demanda de los derechos de propiedad intelectual¹. Para este propósito, según la mencionada Política, es necesario plantear algunas acciones dirigidas a “[...] mejorar la cooperación entre universidad- empresa-Estado, fomentar el reconocimiento de las necesidades del mercado en los procesos de creación e investigación y acciones para mejorar la promoción y mercadeo de algunos instrumentos de PI, fundamentales para su comercialización”.

En desarrollo de esta línea estratégica, como una acción dirigida a reducir brechas en el mercado cuando el Estado es demandante u oferente de activos de Propiedad Intelectual, el referido documento CONPES propuso el desarrollo de una guía de buenas prácticas dirigida a las Entidades Estatales con el objetivo de generar y fortalecer su capacidad institucional en la negociación y suscripción de contratos que involucren derechos de Propiedad Intelectual. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– en el marco de sus facultades dirigidas a elaborar, actualizar y difundir herramientas que faciliten la contratación pública, a partir de instrumentos que promuevan la eficiencia, la transparencia y la competitividad, ha asumido la elaboración de esta guía.

Como principal antecedente encontramos que, en el año 2006, la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Nacional de Derecho de Autor expedieron la Circular Conjunta 004 mediante la cual se impartieron orientaciones para el cumplimiento de normas de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en lo relacionado con la contratación de obras

¹ Objetivo Específico 1 establecido en el Documento CONPES 4062 a través del cual se formuló la Política Nacional de Propiedad Intelectual.



y prestaciones protegidas por el Derecho de Autor por parte de Entidades Estatales². Dicho documento, si bien sólo se refirió a la disciplina del Derecho de Autor –no incluyendo consideraciones sobre los derechos de Propiedad Industrial– resultó ser un valioso y útil aporte para la labor de sensibilizar a las Entidades Estatales y sus funcionarios sobre la importancia de identificar y gestionar adecuadamente sus activos de Propiedad Intelectual, así como para generar recomendaciones tendientes a evitar infracciones a los derechos de terceros.

Tal como se indicó en las consideraciones de la mencionada Circular “[...] en la actualidad las entidades estatales, a través de las diferentes modalidades de contratación, producen, adquieren o utilizan bienes protegidos por normas relativas al derecho de autor, tales como obras literarias y artísticas, entre las cuales se cuentan programas de ordenador, textos de carácter científico o cultural, fotografías, dibujos, planos, etc.”. Esta consideración –que no ha perdido vigencia ni relevancia casi veinte años después– podría complementarse incluyendo en el listado a las soluciones tecnológicas que se protegen a través de Patentes de Invención o de modelos de utilidad, los Diseños Industriales o los Signos Distintivos que crean o que usan las Entidades Estatales en el curso de sus actividades, entre otros aspectos protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual.

Como punto de partida del presente documento debemos identificar a las Entidades Estatales como generadoras de activos de Propiedad Intelectual y también como usuarias de derechos de terceros en este mismo ámbito. Tanto para uno como el otro rol es necesario identificar las buenas prácticas requeridas, de un lado, para proteger los derechos patrimoniales del Estado sobre las obras, nuevas creaciones o signos distintivos creados por sus servidores y contratistas, y, de otro lado, para hacer uso legal de obras o derechos de Propiedad Industrial cuya titularidad corresponde a un particular.

Para este propósito es esencial que todos los destinatarios y usuarios de la presente guía tengan un claro entendimiento de cuáles son los diferentes tipos de creaciones intelectuales que gozan de protección legal, así como de las reglas que definen a quién corresponden los derechos sobre las mismas. Estas pautas generales le permitirán a las Entidades Estatales encontrar soluciones ajustadas a la ley para las situaciones que se presenten en el marco de la gestión pública y para precaver eventuales controversias en torno a la titularidad de creaciones intelectuales o sobre la legalidad del uso que de las mismas.

² Procuraduría General de la Nación y Dirección Nacional de derecho de autor. Circular conjunta No. 004 de 2006. “Orientaciones para el cumplimiento de normas de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en lo pertinente a la contratación estatal de obras y prestaciones protegidas y buenas prácticas”. Disponible en el siguiente enlace: <https://cutt.ly/mYMvIcy>



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

En este contexto, a continuación, se presenta una descripción de las diferentes categorías de derechos de Propiedad Intelectual, incluyendo las creaciones susceptibles de protección por el Derecho de Autor, los derechos de Propiedad Industrial y los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, indicando en cada caso el objeto de protección, la legislación aplicable, sus formas de adquisición y el término de protección. Adicionalmente, en consonancia con los objetivos planteados por la Política Nacional de Propiedad Intelectual, la presente guía ofrece una serie de recomendaciones de orden práctico, formuladas con el propósito de orientar a los directivos, funcionarios, contratistas y colaboradores de las Entidades Estatales en la implementación de buenas prácticas para la gestión de activos de Propiedad Intelectual, al igual que para el respeto de los derechos de terceros.

4. Naturaleza jurídica de la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual es una disciplina normativa que se encarga de la protección de las creaciones derivadas del intelecto humano en los terrenos científico, literario, artístico, industrial y comercial. Se considera como una modalidad sui generis de propiedad, ya que, aunque guarda semejanzas con la concepción clásica del derecho de propiedad –como las facultades de uso, goce y disposición que conllevan para sus titulares, y que los dos tipos de propiedad están sujetos a limitaciones de orden legal–, la propiedad intelectual difiere de la concepción tradicional del derecho real de dominio en varios aspectos fundamentales.

Uno de ellos es la duración de los derechos puesto que, mientras la propiedad común es perpetua, la vigencia de los derechos de Propiedad Intelectual está sujeta a término o condición. Como se explicará a continuación, en el caso de los Derechos de Autor, por ejemplo, los derechos de orden patrimonial se encuentran limitados a una vigencia máxima de 80 años contados a partir de la muerte del autor³, mientras que en las Patentes de Invención la duración del derecho es de 20 años contados desde la presentación de la solicitud de patente⁴. En el caso de los Nombres y las Enseñas Comerciales, la protección que otorga la ley a sus titulares está sujeta a la condición de que estos se usen de manera pública en el comercio⁵.

21 ³ Congreso de la República. Ley 23 de 1982. "Sobre derechos de autor". Diario oficial 35949 de 19 de febrero de 1982. Art.

⁴ Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000. "Régimen Común sobre Propiedad Intelectual". Art. 50.

⁵ Decisión 486 de 2000. Artículo 191.



Otra diferencia entre la Propiedad Intelectual y la propiedad común estriba en el objeto de protección, puesto que el derecho de dominio, por expresa disposición del artículo 669 del Código Civil, recae en cosas corporales, a diferencia de la Propiedad Intelectual que tiene por objeto cosas incorpóreas. En ese sentido, ambos derechos difieren en la naturaleza de su contenido, mientras que el derecho de propiedad es estrictamente patrimonial, la Propiedad Intelectual tiene un contenido de doble índole: moral y patrimonial.

El contenido patrimonial tanto del derecho de propiedad común como de la Propiedad Intelectual se caracteriza por ser transferible, renunciante, prescriptible, expropiable, y embargable. En cambio, el contenido moral que comportan algunos derechos de Propiedad Intelectual, como, por ejemplo, el Derecho de Autor o las Patentes, es inalienable, y como tal, intransferible, irrenunciable, imprescriptible, por lo que no pueden ser objeto de expropiación y son inembargables.

De otra parte, debe apuntarse que la Propiedad Intelectual, como género que protege las creaciones del intelecto, se divide, principalmente, en dos categorías: el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. La primera de estas corresponde a los derechos que tienen los creadores sobre las obras literarias, artísticas o científicas y también incluye la protección de los Derechos Conexos –también conocidos con Derechos Afines–, a través de los que se reconoce protección a las interpretaciones o ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, a los fonogramas de los productores de fonogramas y a las emisiones de los organismos de radiodifusión. La Propiedad Industrial en cambio tiene por objeto la protección de las creaciones que, por su potencial aplicación en la industria y el comercio, gozan de una especial relevancia.

La Propiedad Industrial a su vez se divide en dos disciplinas. La primera se refiere a las Nuevas Creaciones que abarcan las Patentes de Invención, las Patentes de Modelo de Utilidad, los Diseños Industriales y los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados. La segunda se refiere a los Signos Distintivos que abarcan las marcas de productos y servicios, los Lemas Comerciales, los nombres y las Enseñas Comerciales, y las Indicaciones Geográficas.

Aunque la división de la Propiedad Intelectual en las dos categorías mencionadas es generalizada a nivel mundial, en Colombia debe tenerse como otra de sus disciplinas la Protección de los Obtentores de Variedades Vegetales, que reconoce unos derechos exclusivos a quienes crean nuevas variedades vegetales. Esto se debe a que, en el caso colombiano, el sistema de protección de los derechos de los Obtentores de Variedades



Vegetales se apartó del sistema tradicional de Patentes de Invención, y adoptó uno sui generis denominado Certificado de Obtentor.

5. Marco normativo

La protección de la Propiedad Intelectual en Colombia es de rango constitucional en la medida en que el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia establece que: *“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”*. Es importante resaltar que la protección de los derechos de Propiedad Intelectual está consagrada en el artículo 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual *“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”*.

Igualmente, Colombia ha adherido a múltiples instrumentos internacionales sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Protección de los derechos del Obtentor de Variedades Vegetales, que, en consecuencia, han sido incorporados al derecho nacional.

De otra parte, tanto a nivel internacional, comunitario y nacional, cada una de las tres disciplinas ya mencionadas tiene un régimen normativo propio y, adicionalmente, en Colombia su protección está asignada a tres autoridades diferentes, como se explicará a continuación:

5.1 Derechos de Autor

En materia de Derechos de Autor encontramos varios instrumentos de derecho internacional de gran relevancia. En primer lugar, se destaca el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas adoptado en 1886, el cual trata sobre la protección de las obras y los derechos de los autores y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse por parte de los Estados Miembros a través de sus legislaciones internas. El Estado colombiano adhirió a este Convenio mediante la Ley 33 de 1987.

De otra parte, encontramos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – en adelante Acuerdo sobre los ADPIC–, Anexo del Tratado constitutivo de la Organización Mundial del Comercio [OMC]. Este es el acuerdo multilateral más completo sobre Propiedad Intelectual, al abarcar tanto



temas de Derecho de Autor como de Propiedad Industrial. El Acuerdo buscó reducir las diferencias existentes en la manera en que cada país protege esos derechos estableciendo unas normas internacionales comunes, en las que se desarrollan unos niveles mínimos de protección que cada Estado miembro de la OMC se compromete a otorgar.

El Acuerdo sobre los ADPIC toma como base las obligaciones que ya existían para los Estados Miembros del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas [Derechos de Autor] y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Dado que algunos temas no habían sido considerados en estos convenios, y que para ciertos aspectos las normas de protección habían resultado insuficientes, a través del Acuerdo sobre los ADPIC se creó un número importante de disposiciones nuevas y algunas más rigurosas.

También debe hacerse mención al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor [WCT] y al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas [WPPT], conocidos como “Tratados Internet”, pues establecen las normas básicas de protección del Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el entorno digital. Estos tratados, adoptados en 1996, entraron en vigor en el 2002 y son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. En Colombia estos instrumentos fueron aprobados mediante las Leyes 565 de 2000 y 545 de 1999, respectivamente.

Otro instrumento internacional de gran relevancia en materia de Derechos de Autor es la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. Este instrumento, también conocido como Convención de Roma de 1961, fue ratificado por Colombia mediante la Ley 48 de 1975. A través de este se regulan aspectos relativos a la protección de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión. La OMPI se encarga de administrar la Convención de Roma de manera conjunta con la Organización Internacional del Trabajo [OIT] y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO].

En segundo lugar, debe referirse la norma comunitaria aplicable en materia de Derechos de Autor, que corresponde a la Decisión 351 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Como norma supranacional, esta Decisión goza de los atributos de la primacía sobre las normas nacionales, el efecto directo tanto para los operadores judiciales, administrativos y para los administrados y su aplicación inmediata, esto es, sin necesidad



de transposición al ordenamiento interno a través de una ley del Congreso de la República⁶. Según lo indicado en el artículo 1 de esta Decisión, sus disposiciones *“tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos [...]”*.

En tercer lugar, en relación con la legislación vigente en el orden nacional sobre Derechos de Autor, se destacan la Ley 23 de 1982, principal norma de raigambre legal del régimen autoral. Desde su expedición esta ley ha sido modificada por varias leyes posteriores dirigidas a su actualización, así la Ley 44 de 1993 y la Ley 1915 de 2018, entre otras disposiciones.

El Decreto 2041 de 1991 creó la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior, la cual funge como instancia institucional encargada del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Dicha entidad fue concebida como la autoridad nacional competente para ejercer, entre otras funciones, las de: [i] Diseñar, administrar y ejecutar las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos; [ii] Administrar el registro nacional de las obras literarias, artísticas, y de los actos o contratos vinculados con el derecho de autor o los derechos conexos; y [iii] Capacitar y difundir el conocimiento del derecho de autor y los derechos conexos.

5.2 Propiedad Industrial

En cuanto a instrumentos internacionales el referente principal es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en 1883, el cual contiene una

⁶ Sobre la naturaleza y características de las decisiones que se adoptan por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Corte Constitucional, en Sentencia C-069 de 2019 indicó lo siguiente: *“las decisiones que se adoptan por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como parte del proceso de integración, responden al tránsito de la competencia reguladora nacional en cabeza del Congreso de la República hacia el referido órgano comunitario, única y específicamente en los asuntos cuya decisión le ha sido otorgada por los Países Miembros. En este sentido, la normatividad supranacional ocupa el terreno de la legislación nacional, sin que se requiera pronunciamiento adicional alguno y en las materias asignadas, desplazando de este modo al derecho interno.*

Ahora bien, para lograr precisamente la uniformidad e igualdad de trato entre los Países Miembros y sus habitantes, el derecho comunitario se caracteriza por otorgarle a sus disposiciones los atributos de preeminencia y aplicación preferente. En virtud de la primera, las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se imponen, por razón del rol concedido y de la materia asignada, con preferencia sobre la regulación nacional; mientras que, con ocasión de la segunda, en caso de contradicción entre una norma comunitaria y una del sistema interno, aquella debe hacerse aplicar con primacía respecto de éstas, sin que el fenómeno dé lugar a la derogación de la norma interna”.



serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse por parte de los Estados Miembros a través de sus legislaciones internas. Colombia adhirió al Convenio de París mediante la Ley 178 de 1994.

Como ya se mencionó, en temas de Propiedad Industrial también tiene aplicación el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [Acuerdo sobre los ADPIC]. También encontramos varios tratados administrados por la OMPI a los cuales ha adherido Colombia, entre los que encontramos el Tratado sobre el Derecho de Marcas [TLT] adoptado en 1994, cuyo objetivo es armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. En igual sentido, el Estado colombiano aprobó el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento por la Ley 1343 de 2009.

En materia de marcas es necesario referirse al Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid en 1989. Este es un tratado a través del cual se establece una vía alternativa de presentación de solicitudes de registro de marca en varias jurisdicciones o países mediante un único trámite. Colombia es parte del Protocolo de Madrid, al haberlo aprobado mediante la Ley 1455 de 2011.

De otra parte, se destaca la relevancia del Tratado de Cooperación en materia de Patentes [PCT] adoptado en 1970 y aprobado en Colombia mediante la Ley 463 de 1998. El PCT permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud internacional de patente. Cabe precisar que este tratado multilateral facilita la presentación de solicitudes de patente en varios países, pero la decisión sobre la concesión de la patente sigue siendo una atribución exclusiva de la oficina de patentes de cada Estado.

A nivel comunitario se encuentra la Decisión Andina 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que estableció el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. La naturaleza supranacional de este instrumento permite que este goce de los atributos de la primacía sobre las normas nacionales, el efecto directo y su aplicación inmediata. La Decisión Andina 486 surgió de la necesidad de revisar y actualizar el régimen común en materia de Propiedad Industrial entre los países de la subregión, conforme a las obligaciones contraídas por estos en el Acuerdo sobre los ADPIC que ya se mencionó en el numeral anterior. Así las cosas, la Decisión Andina 486 contiene las disposiciones que rigen el otorgamiento y protección de los derechos de propiedad Industrial en Colombia y los demás países andinos.



Dentro de las normas nacionales relativas a la Propiedad Industrial debe tenerse en cuenta las contenidas en el Título II del Libro Tercero del Código de Comercio -artículos 534 al 618-. Al respecto, cabe advertir que, si bien, como vimos, la Decisión Andina 486 de 2000 prima sobre las normas nacionales, varias de las disposiciones consagradas en el Código de Comercio se siguen aplicando por regular situaciones no contempladas en la norma andina. Es el caso, por ejemplo, del artículo 539, que establece las reglas aplicables a las invenciones realizadas por el trabajador o mandatario contratado para investigar.

Igualmente, es importante tomar en consideración las normas reglamentarias que, en materia de Propiedad Industrial, están hoy recogidas en el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, así como las directrices impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio que guían a los usuarios acerca de la manera como se deben adelantar los trámites de propiedad industrial y que se encuentran en la Circular Única.

De acuerdo con el numeral 57 del Artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

5.3 Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales

Sobre esta particular disciplina, en cuanto a instrumentos internacionales de aplicación en Colombia, se resalta el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, [UPOV], del 2 de diciembre de 1961 –revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978–, que fue aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 243 de 1995.

En el derecho comunitario encontramos la Decisión 345 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual establece el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Dado que esta norma se expidió con antelación a la adhesión de Colombia al Convenio UPOV, se constituyó en la primera norma aplicable en nuestro país, que consagraba la posibilidad de otorgarle protección a los derechos de los Obtentores de las Variedades Vegetales.

Esta norma comunitaria fue desarrollada en el derecho interno a través de varias disposiciones, entre ellas, el Decreto 533 de 1994, que reglamentó el Régimen Común



de Protección de Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, y la Resolución 1893 de 1995 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario [ICA], que ordena la apertura del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, y además, establece el procedimiento para la Obtención del Certificado de Obtentor.

La principal autoridad nacional con competencias asociadas al régimen de protección a las variedades vegetales es el Instituto Colombiano Agropecuario [ICA]. Este establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es el organismo facultado, de acuerdo con el Decreto 533 de 1994, para otorgar el certificado de obtentor, que genera un incentivo para desarrollar nuevas variedades que generen mejora cualitativa y cuantitativa en la producción de alimentos.

6. Nociones fundamentales sobre Propiedad Intelectual

A continuación, se desarrollan algunas nociones básicas en materia de Propiedad Intelectual, en cada una de las disciplinas mencionadas:

6.1 Derechos de autor

A. ¿Qué protege el Derecho de Autor?

El Derecho de Autor, en su acepción más amplia, es la disciplina mediante la cual se reconoce protección a las obras de naturaleza literaria, artística o científica que cumplen con un criterio de originalidad. También protege ciertas prestaciones realizadas sobre las obras que contribuyen significativamente con su difusión, como son las interpretaciones o ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión.

Dicho esto, es importante tener claridad sobre lo que sí está protegido por el Derecho de Autor y lo que no. Esto por cuanto, el Derecho de Autor no protege las ideas, los conceptos, las técnicas, los estilos, es decir, que sobre estos no se otorgan derechos exclusivos. El Derecho de Autor se encarga de proteger la obra, es decir el medio a través del cual el autor expresa una idea o un concepto⁷.

⁷ Así lo establece el artículo 7 de la Decisión Andina 351 de 1993: “Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas



La Decisión Andina 351 de 1993 –artículo 4– y la Ley 23 de 1982 –artículo 2– contienen un listado ejemplificativo de las obras que son objeto de protección por el Derecho de Autor, dentro de las que se encuentran:

- Las expresadas por medios escritos, como pueden ser obras literarias, artículos, informes, conceptos, entre otros;
- Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas con la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
- Las bases de datos;
- El software o programa de ordenador;
- Las musicales (con o sin letra);
- Las audiovisuales;
- Las fotografías;
- Las plásticas o de bellas artes tales como pinturas y dibujos.

B. ¿Cómo se obtiene la protección del Derecho de Autor?

El Derecho de Autor concede a los autores de las obras una protección inmediata, en la medida en que por el sólo hecho de la creación, surgen en cabeza del autor unas facultades de orden moral y patrimonial sobre su obra, sin necesidad de realizar un registro para obtener esta protección, ni cumplir formalidad o solemnidad alguna. En efecto, el artículo 9 de la Ley 23 de 1982, establece: *“La protección que esta ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen⁸”*.

En ese sentido, la inscripción de la obra en el Registro Nacional de Derecho de Autor, administrado por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, se presenta como un

contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial”.

En el mismo sentido, el Artículo 6 de la Ley 23 de 1982 establece: *“[...] Las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son objeto de apropiaciones. Esta ley protege exclusivamente la forma literaria, plástica o sonora, como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas y artísticas. [...]”*

⁸ Además de lo dispuesto en la legislación nacional, debe tomarse en cuenta que este principio está desarrollado también en los artículos 52 y 53 de la Decisión Andina 351 de 1993 y en el artículo 5.2 del Convenio de Berna.



instrumento declarativo o, si se quiere, publicitario sobre la titularidad del Derecho de Autor, pero no es un requisito para constituir derechos sobre la obra respectiva⁹. Sin embargo, la utilidad del registro es innegable ya que es la mejor forma de dar a conocer a terceros, no sólo la existencia y la titularidad de la obra, sino el estado de los derechos sobre la misma. Adicionalmente, se constituye en una prueba idónea de todo cuanto en él se ha inscrito, lo que facilita, entre otras, demostrar la titularidad sobre la obra en caso de cualquier reclamación por faltas al Derecho de Autor¹⁰.

C. ¿Cuál es el contenido del Derecho de Autor?

En virtud del Derecho de Autor surge, desde la creación de la obra, y radicados en la persona del autor, dos tipos de facultades conocidas como Derechos Morales y Derechos Patrimoniales.

D. ¿Qué son los Derechos Morales?

Los Derechos Morales son una serie de prerrogativas emanadas del vínculo moral y espiritual, entre el autor y su obra, que se caracterizan por ser inalienables, irrenunciables, intransferibles, inembargables, imprescriptibles y tampoco pueden ser objeto de expropiación. Estos acompañan al autor durante toda su vida y algunos pueden ser exigibles aún después de su muerte.

⁹ Según el artículo 3 de la Ley 44 de 1993, se pueden inscribir en el Registro:

- a) Las obras literarias, científicas y artísticas;
 - b) Los actos en virtud de los cuales se enajene el Derecho de Autor, así como cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o los derechos conexos;
 - c) Los fonogramas;
 - d) Los poderes de carácter general otorgados a personas naturales o jurídicas para gestionar ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, o cualquiera de sus dependencias, asuntos relacionados con la Ley 23 de 1982.
- El Registro Nacional de Derechos de Autor se encuentra regulado en los artículos 2.6.1.1.1. al 2.6.1.1.32 del Decreto 1066 de 2015.

¹⁰ De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 44 de 1993: “El registro de las obras y actos sujetos a las formalidades del artículo anterior tiene por objeto:

- a) Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley;
- b) Dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor y derechos conexos y a los actos y documentos que a ellos se refiere”.

En el mismo sentido, el artículo 2.6.1.1.2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, prescribe que la finalidad del Registro Nacional del Derecho de Autor es “la de brindarle a los titulares del derecho autor y derechos conexos un medio de prueba y de publicidad a sus derechos así como a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley, y garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derecho de autor y de derechos conexos y a los actos y documentos que a ellos se refiere.”



De acuerdo con lo señalado por el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, así como en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, los Derechos Morales involucran las facultades del autor de:

- Exigir el reconocimiento de la autoría sobre su obra, es decir la reivindicación de la paternidad sobre esta en cualquier momento;
- Decidir libremente si quiere mantener su obra inédita o si, por el contrario, desea publicarla;
- Exigir el respeto por la integridad de la obra, oponiéndose a todo acto de deformación o mutilación que atente contra esta o afecte la honra del autor;
- Modificar en cualquier momento la obra, así como a retirarla de circulación, aunque ella hubiere sido previamente autorizada, siempre y cuando el autor asuma los perjuicios que pueda ocasionar a terceros con esta decisión.

E. ¿Qué son los Derechos Patrimoniales?

El Derecho de Autor otorga unas facultades conocidas como Derechos Patrimoniales en virtud de las cuales, el autor está en posición de reservarse, de manera exclusiva, la explotación de sus obras. Esto implica que sólo el titular de estos Derechos Patrimoniales puede autorizar o prohibir a terceros que realicen cualquiera de las modalidades de utilización que técnicamente resulten posibles de acuerdo con sus características. Estos derechos se caracterizan por ser transferibles, pues el autor puede cederlos de manera definitiva a un tercero, bien sea por un acto entre vivos o por causa de muerte.

En virtud de los Derechos Patrimoniales, el autor o el titular del Derecho de Autor, puede ejercer de manera exclusiva y excluyente, entre otros, los siguientes actos¹¹:

¹¹ Al respecto, el artículo 12 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 3 de la Ley 1915 de 2018, establece: "Artículo 12. El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir:

a) La reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica.

b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

c) La distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad.

d) La importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho.

e) El alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras.

f) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.



- La reproducción de la obra: implica los actos tendentes a fijar la obra en un soporte material que permita su comunicación o la obtención de copias de todo o parte de la obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica;
- La transformación de la obra: involucra los actos de modificación de la obra, tales como las adaptaciones, las traducciones o los arreglos musicales;
- La distribución pública del original y de las copias de la obra mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de la propiedad.
- La comunicación pública, entendida como el acto de permitir a una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar, tener acceso a la obra sin una distribución previa de ejemplares de esta, incluyendo la puesta a disposición al público de tal forma que puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento en que elijan.

De acuerdo con lo anterior resulta claro que, para que un tercero interesado en utilizar la obra pueda hacerlo de manera legítima, por regla general, deberá contar con la autorización expresa o licencia de quien ostente la titularidad de estos Derechos Patrimoniales de autor.

La legislación en materia de Derechos de autor no establece ninguna disposición que faculte de manera general a las Entidades Estatales para utilizar obras sin la referida autorización. Sin embargo, sí existen algunos tipos de usos que, por vía de excepción, pueden realizarse sin tener que solicitar esta autorización, sin que con ello se incurrirá en una infracción a los Derechos Patrimoniales.

Las Entidades Estatales deben analizar en cada caso si el uso que pretende hacer de alguna obra se encuentra autorizado por su titular o, si no lo está. Del mismo modo, las Entidades deben comprobar si la eventual utilización está contemplada dentro de alguna de las excepciones y limitaciones que establece la legislación sobre Derechos de Autor¹².

Parágrafo. El derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho o con su consentimiento, únicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos.*

¹² Las excepciones y limitaciones al Derecho de Autor están establecidas de forma taxativa en las siguientes disposiciones: (i) artículo 22 de la Decisión Andina 351 de 1993; (ii) artículos 31 al 44 de la Ley 23 de 1982, (iii) artículo 12 de la Ley 1680 de 2013 y (iv) artículo 16 de la ley 1915 de 2018.



Los siguientes son algunos ejemplos de usos que no requieren una autorización o licencia por parte del titular de Derechos Patrimoniales:

- La reproducción de obras protegidas o de fragmentos de ellas, en la medida que se estime necesaria por la autoridad competente, para su uso dentro de los procesos judiciales o por los órganos legislativos o administrativos del Estado¹³.
- Emitir por canales de radio, televisión y televisión por cable, o reproducir y distribuir por prensa, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa, que previamente hubieren sido radiodifundidos o publicados en periódicos o colecciones periódicas, salvo que su titular manifieste de manera expresa la prohibición de reproducirlos, distribuirlos o radiodifundirlos¹⁴.
- El préstamo sin ánimo de lucro, por una biblioteca, archivo o centro de documentación de copias o ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas y emisiones fijadas, siempre que figuren en las colecciones permanentes de esta o hagan parte de un programa de cooperación bibliotecaria y hubiesen sido lícitamente adquiridas¹⁵.
- La puesta a disposición por parte de bibliotecas, archivos o centros de documentación, a través de terminales especializados instalados en sus propios locales, para fines de investigación o estudio personal de sus usuarios, de obras, fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones fijadas, lícitamente adquiridas y que no estén sujetas a condiciones de adquisición o licencia¹⁶.

F. ¿Cuál es el plazo de protección de los Derechos Patrimoniales?

Por regla general, los Derechos Patrimoniales de autor se protegen durante la vida del autor y 80 años más¹⁷. Como vimos estos son transferibles de manera que las personas

¹³ Artículo 42 de la Ley 23 de 1982.

¹⁴ Así lo establece la Circular Conjunta 004 expedida por la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con base en lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 23 de 1982.

¹⁵ Literal b) del artículo 16 de la Ley 1915 de 2018.

¹⁶ Literal c) del artículo 16 de la Ley 1915 de 2018.

¹⁷ Ley 23 de 1982. "Artículo 21. Los derechos de autor corresponden durante su vida, y después de su fallecimiento disfrutarán de ellos quienes legítimamente los hayan adquirido, por el término de ochenta años. En caso de colaboración debidamente establecida el término de ochenta años se contará desde la muerte del último coautor".



que legítimamente los hayan adquirido, por ejemplo, porque el autor se los cedió antes de morir o porque les fueron adjudicados por causa de muerte del autor, podrán ser titulares de estos derechos por el término de 80 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor¹⁸. Si no hubiere herederos ni causahabientes, la obra será de dominio público desde el fallecimiento del autor, tal como lo dispone el artículo 23 de la Ley 23 de 1982. En las obras realizadas en coautoría por dos o más personas, el término de ochenta años se contará desde la muerte del último coautor.

Las obras que tienen por titular del Derecho de Autor a una persona jurídica tienen como plazo de protección de los Derechos Patrimoniales derivados el término de 70 años, contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra. Si dentro de los 50 años siguientes a la creación de la obra no ha existido publicación autorizada, el plazo de protección será de 70 años a partir del final del año calendario de la creación de la obra¹⁹.

G. ¿Quién es el titular de los Derechos de Autor?

El titular originario de derechos siempre será el autor, esto es, la persona natural que creó la obra y en cabeza de quien nacen los derechos morales y patrimoniales. No obstante, como se mencionó, los Derechos Patrimoniales son transferibles, de manera que cuando estas facultades de explotación se radican en cabeza de otra persona, natural o jurídica, diferente del autor, es cuando hablamos de titularidad derivada de derechos.

Esta titularidad derivada se presenta, por ejemplo, cuando los derechos patrimoniales se transfieran por causa de muerte del autor, así como también puede que esto ocurra por un acto entre vivos o en virtud de una disposición legal.

H. ¿Quién es el titular de Derechos Patrimoniales sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos?

En este punto debe distinguirse de si se trata de: i) una obra creada por un empleado público en cumplimiento de las funciones del cargo que ocupa en la Entidad o, si se trata de ii) una obra generada por la actividad de la persona del funcionario como producto de una actividad no vinculada a sus funciones.

¹⁸ Decisión Andina 351 de 1993 “Artículo 20. El plazo de protección se contará a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra, según proceda”.

¹⁹ Artículo 27 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 4 de la Ley 1915 de 2018.



Para el primer caso, el artículo 91 de la Ley 23 de 1982, establece de manera expresa que los Derechos de Autor, en este caso los patrimoniales, son de propiedad de la Entidad Estatal, quien tendrá el derecho exclusivo y excluyente de hacer todos los usos que considere necesarios sobre la obra²⁰. Por su parte, en lo que respecta con los Derechos Morales, seguirán estando en cabeza del autor “*en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas afectadas*”. Por el contrario, en el segundo supuesto, al no estar vinculada la creación de la obra a una función pública, los Derechos Morales y Patrimoniales permanecen en cabeza del autor, es decir no opera una transferencia en favor de la entidad para la cual labora.

Sobre este último punto es importante tener en cuenta que el artículo 1 de la Ley 44 de 1993 establece que “*Los empleados y funcionarios públicos que sean autores de obras protegidas por el Derecho de Autor, podrán disponer contractualmente de ellas con cualquiera entidad de derecho público*”. Esta norma debe entenderse como una excepción al régimen de incompatibilidades e inhabilidades previsto en la Constitución Política²¹ y en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas complementarias²², en particular, la prohibición que tienen los servidores públicos de participar en licitaciones y de celebrar contratos con las entidades estatales²³.

²⁰ Ley 23 de 1982. “*Artículo 91. Los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente. Se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores. Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas afectadas*”.

²¹ Debe tenerse en cuenta que el artículo 127 de la Constitución Política, dispone: “*ARTÍCULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. [...]*”

²² El artículo 8 de la Ley 80 de 1993, establece: “*Artículo 8. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 1. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: [...] f) Los servidores públicos [...]*”

²³ Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 27 de enero de 1995, C.P. Nubia González Cerón, radicación No. 664.:

“*[...] El artículo 1º de la Ley 44 de 1993, autorizó a los empleados y funcionarios públicos que sean autores de obras protegidas por el derecho de autor para disponer contractualmente de ellas con cualquier entidad de Derecho Público.*”

El nuevo estatuto de contratación Ley 80 de 1993, en el art. 8º, relativo a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar reitera la prohibición a los servidores públicos para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales.

La Ley 80 de 1993 contiene el Estatuto General de Contratación para la administración pública y, aunque fue expedido con posterioridad a la Ley 44 de 1993, la Sala considera que el artículo 1º de la Ley 44 constituye un estatuto especial por cuanto regula



En síntesis, cuando la obra creada por el servidor público de forma circunstancial, esto es, al margen del cumplimiento de sus funciones, el autor conserva la titularidad tanto de los Derechos Morales como Patrimoniales. En consecuencia, si la Entidad tuviera interés de obtener la titularidad o hacer uso de la obra, deberá entrar en un acuerdo de voluntades con el autor, con la finalidad de:

- a) Adquirir los Derechos Patrimoniales sobre la obra a través de un Contrato de Cesión, lo que convertiría a la Entidad en la nueva titular de esos derechos – también titular derivada–; o en su defecto deberá
- b) Obtener una autorización – también llamada Licencia de Uso– de parte del servidor, que es el autor y titular de los Derechos Patrimoniales.

Debe precisarse que las relaciones laborales de las Entidades Estatales con personas vinculadas a título de trabajadores oficiales se rigen por las normas del derecho común, teniendo aplicación cláusulas del contrato de trabajo, de las convenciones colectivas y reglamentos internos de trabajo. En ese sentido, los trabajadores oficiales no están sujetos a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 82 de 1993.

I. ¿Quién es el titular de Derechos Patrimoniales sobre las obras creadas en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo (obras por encargo)?

El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 establece que los Derechos Patrimoniales sobre las obras que hayan sido creadas en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo se presumen transferidos al encargante de la obra, esto decir, al contratante o empleador²⁴. Es decir, siempre que el contrato tenga por

la posibilidad específica que tienen los servidores públicos autores de obras para celebrar sobre ellas contratos con entidades públicas [...]”.

²⁴ Ley 23 de 1982. Modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011. “Artículo 20. En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito. El titular de las obras de acuerdo a este artículo podrá intentar directamente o por intermedia persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales informando previamente al autor o autores para evitar duplicidad de acciones”.



objeto, principal o accesorio, la creación de la obra por parte del contratista o trabajador. Para que opere esta presunción solo se requiere que el contrato conste por escrito.

Según dicha disposición, para que opere la presunción establecida en la citada disposición, es preciso:

- a) Que exista un contrato de prestación de servicios o un contrato de trabajo entre el autor y quien encarga la elaboración de la obra;
- b) El contrato de trabajo o de prestación de servicios debe constar por escrito y,
- c) La transferencia de derechos patrimoniales a favor del encargante se entienden concedida “en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación”.

Debe destacarse que esta se trata de una presunción legal de transferencia, es decir, que las partes están facultadas para pactar en contra de esta presunción, que el autor – contratista o trabajador– conserve la titularidad sobre los Derechos Patrimoniales sobre una obra realizada en virtud de un encargo. No obstante, a efectos de brindar seguridad jurídica y claridad en el cumplimiento de los eventuales contratos, se recomienda que en el mismo contrato se pacte de manera expresa y clara la transferencia de la titularidad de los derechos sobre las creaciones realizadas por el contratista o trabajador.

En los contratos de prestación de servicios ocurre con frecuencia que el contratista no tiene interés en transferir los derechos de explotación sobre su obra, sino que prefiere conservarlos, por lo que ofrece a la Entidad contratante una autorización –exclusiva o no– para el uso de esta. Este deseo del autor podría ser válido y comprensible, pero puede colisionar con la pretensión de la Entidad contratante de convertirse en titular o, eventualmente, en licenciatario exclusivo de los Derechos Patrimoniales, bien sea por considerar que esto tiene una importancia estratégica para su actividad, o porque le representa una ventaja competitiva. De aquí la importancia de que exista claridad en la negociación y el acuerdo contractual entre la entidad contratante y el autor-contratista.

La decisión de las partes de ceder o no los Derechos Patrimoniales tiene un impacto en el valor del contrato de prestación de servicios. Esto comoquiera que, si, por ejemplo, se pacta la transferencia, posiblemente los honorarios del contratista sean mucho más altos que si el contrato solo implica una autorización temporal para el uso de la obra. Del mismo modo, si del contrato se deriva una autorización de uso a título exclusivo a la Entidad contratante, esto se verá reflejado en un valor del contrato sustancialmente mayor a si la licencia no fuera exclusiva.



Para estos efectos, a fin de realizar una gestión de los activos de Propiedad Intelectual acorde con una adecuada planeación contractual, se recomienda que la Entidad estudie en cada caso si es su interés convertirse en titular de los Derechos Patrimoniales sobre las obras realizadas en virtud de los contratos de prestación de servicios o si, por el contrario, la licencia de uso, exclusiva o no, le resulta suficiente para el desarrollo de sus actividades.

En los casos en que las Entidades requieren obtener la titularidad de los Derechos Patrimoniales sobre las obras realizadas en virtud de contratos de prestación de servicios o de trabajo, si así se acuerda con el autor-contratista o trabajador, se recomienda que se incluya una estipulación a través de la cual las partes expresamente pacten la transferencia de los Derechos Patrimoniales sobre la obra, sin limitaciones en cuanto al alcance de la transferencia ni la duración de esta. Para el efecto, se sugiere la inclusión de una cláusula del siguiente tenor:

Propiedad Intelectual:

Las partes acuerdan expresamente que los derechos patrimoniales sobre las obras realizadas por El Contratista / Trabajador en cumplimiento del presente contrato pertenecerán a La Entidad, incluyendo, entre otros, la reproducción, distribución, transformación, comunicación pública, puesta a disposición de forma ilimitada y cualquier otro derecho conocido o por conocerse, en todas las modalidades de explotación y formas de utilización que sean posibles dentro del ambiente análogo, digital o cualquier otro entorno tecnológico. Igualmente, las partes acuerdan que esta transferencia de derechos patrimoniales a favor de la Entidad es en forma definitiva e irrevocable y tendrá la misma duración que establece la ley autoral vigente en Colombia para los derechos patrimoniales que se han cedido y que esta transferencia no tiene limitación alguna en cuanto a territorio se refiere, es decir que tiene alcance mundial.

También se recomienda que se incluya de manera expresa y clara la autorización por parte del autor-contratista o trabajador a la entidad para divulgar la obra que se realice en cumplimiento del contrato. Al respecto se recomiendan cláusulas con el siguiente contenido:



Derechos Morales:

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, los derechos morales que tiene El Contratista/Trabajador sobre la obra son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza de El Contratista/Trabajador. Sin perjuicio de lo anterior, El Contratista/Trabajador autoriza de manera expresa a La Entidad para que ésta realice la divulgación de la obra que se creará en cumplimiento del presente contrato.

J. ¿Quién es el titular de Derechos Patrimoniales sobre las obras creadas por aprendices y practicantes de la Entidad Estatal?

Mención especial merece el caso de las obras que son creadas [i] por personas vinculadas a la entidad mediante contrato de aprendizaje, conocidas como aprendices²⁵ y [ii] por estudiantes universitarios que desarrollan sus actividades en la Entidad Estatal a través de una vinculación formativa, a través de acto administrativo o en virtud de convenios suscritos con las instituciones de educación superior, en calidad de prácticas que sean prerrequisito para la obtención del título correspondiente, a quienes, por general, se les conoce como practicantes²⁶. En ninguno de estos casos aplica la

²⁵ El artículo 1 del decreto 993 de 2003, definió el Contrato de Aprendizaje en los siguientes términos: “Artículo 1. Características del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del Derecho Laboral, sin subordinación y por un plazo no mayor a dos (2) años en la que una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades del patrocinador con exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el cual, en ningún caso, constituye salario”.

Sobre la naturaleza del contrato de aprendizaje, el Departamento Administrativo de la Función Pública indicó lo siguiente en el Concepto 49651 de 10 de abril de 2014: “En síntesis, el contrato de aprendizaje es una forma específica dentro del derecho laboral, que es distinta al contrato de trabajo, y que por ende no se rige exactamente por las mismas reglas que el contrato de trabajo, no pueden considerarse servidores públicos, ni tienen una relación legal y reglamentaria con la administración como empleados públicos”.

²⁶ Sobre las prácticas laborales, el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, estableció: “Artículo 15. Naturaleza, definición y reglamentación de la práctica laboral. La práctica laboral es una actividad formativa desarrollada por un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su



presunción de transferencia de derechos contemplada en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, por cuanto ni el contrato de aprendizaje ni el convenio de prácticas configuran un contrato de trabajo ni tampoco un contrato de prestación de servicios.

En lo referente a las prácticas laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, adicionado por el Art. 2 de la Ley 2119 de 2021, *“Si las actividades que se desarrollan no están directamente relacionadas con el área de estudio la practica laboral mutará a relación laboral con sus implicaciones legales”*. Esto significa que, cuando ocurra esta transformación a contrato laboral, si se podrá aplicar la presunción legal de transferencia de los Derechos Patrimoniales sobre las obras que se creen en virtud del contrato por quien fuese inicialmente vinculado como practicante.

De esta manera, si la Entidad Estatal tiene interés en usar la obra realizada por un autor que está vinculado en calidad de aprendiz o practicante podrá negociar con éste una autorización para los usos requeridos o, si lo considera necesario, podrá obtener los Derechos Patrimoniales a través de un acuerdo de cesión. En este caso concreto no bastará que el contrato de aprendizaje tenga alguna regla sobre el particular, sino que resulta recomendable que la Entidad Estatal suscriba directamente con el aprendiz o practicante un contrato de cesión.

K. ¿En qué consiste el Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de autor?

Es un acto a través del cual el titular de los Derechos Patrimoniales de una obra los transfiere de manera total o parcial a otra persona –natural o jurídica– que se denomina cesionario. La cesión implica un acto de desprendimiento de los Derechos Patrimoniales en favor de otra persona, por lo cual no debe confundirse con la Licencia o mera Autorización para el uso de la obra.

tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral.

Por tratarse de una actividad formativa, la práctica laboral no constituye relación de trabajo.* [negrilla fuera del texto original].



Colombia Compra Eficiente
Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, el Contrato de Cesión debe constar por escrito y además debe inscribirse en el Registro Nacional del Derecho de Autor, esto último para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros²⁷.

La transferencia puede darse respecto de todos o algunos de los derechos patrimoniales que la ley reconoce a los titulares. Para estos efectos, es importante tomar en cuenta que en materia de Derechos de Autor la interpretación de los contratos siempre será restrictiva²⁸, de manera que en el Contrato de Cesión debe indicarse en forma clara y expresa si es la voluntad del Cedente transferir todos los Derechos Patrimoniales en todas las modalidades de explotación posibles y conocidas, o si, por el contrario, se reservará la titularidad de algunos derechos de explotación. Se recomienda la estipulación de cláusulas del siguiente tenor:

Alcance de la cesión:

El cesionario adquiere a través de este contrato todos los derechos patrimoniales sobre la obra identificada en la Cláusula ___ del presente contrato, incluyendo la reproducción, distribución, transformación, comunicación pública, puesta a disposición de forma ilimitada y cualquier otro derecho conocido o por conocerse, en todas las modalidades de explotación y formas de utilización que sean posibles dentro del ambiente análogo, digital o cualquier otro entorno tecnológico.

²⁷ Ley 23 de 1982. "Artículo 183. Acuerdos sobre derechos patrimoniales. Los acuerdos sobre derechos patrimoniales de autor o conexos, deberán guiarse por las siguientes reglas:

Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse, o licenciarse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia o licencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente.

La falta de mención del tiempo limita la transferencia o licencia a cinco [5] años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia o licencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será ineficaz toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir".

Será ineficaz toda estipulación que prevea formas de explotación o modalidades de utilización de derechos patrimoniales de autor o conexos, que sean inexistentes o desconocidas al tiempo de convenir la transferencia, autorización o licencia".

²⁸ Ley 23 de 1982. "Artículo 78. La interpretación de los negocios jurídicos sobre derechos de autor será siempre restrictiva. No se admite el reconocimiento de derechos más amplios de los expresamente concedidos por el autor en el instrumento respectivo".

De acuerdo con el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, el contrato también debe establecer el término de vigencia de la cesión. Este es muy importante, puesto que la ley dispone de manera supletoria, que a “[...] *falta de mención del tiempo [se] limita la transferencia a cinco [5] años [...]*”, de manera que, si la voluntad de las partes es que la transferencia tenga efectos definitivos, deberá indicarse en el contrato que será por todo el término de duración de los Derechos Patrimoniales sobre la obra o el que se convenga. Al respecto se recomienda la estipulación de una cláusula como la siguiente:

Vigencia:

Las partes acuerdan que la transferencia de derechos objeto del presente contrato tendrá la misma duración que establece la ley autoral vigente en Colombia para los derechos patrimoniales que se han cedido.

También es recomendable incluir en el contrato estipulaciones sobre el alcance territorial en las que se acuerde si la cesión tendrá efectos en un territorio determinado, o si el alcance será mundial. Esto reviste particular importancia puesto que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 también ha establecido una regla supletoria para el caso en que el contrato no indique el ámbito territorial, según la cual la transferencia se limitará al país en el que se realice la cesión con lo cual el autor conservará sus Derechos Patrimoniales para explotarlos en el resto del mundo. Para estos efectos se recomienda cláusulas similares a la siguiente:

Ámbito territorial de la cesión:

La cesión que se realiza en virtud del presente contrato, no tiene limitación alguna en cuanto a territorio se refiere, es decir que tiene alcance mundial.

Es importante tener en cuenta que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 prohíbe los acuerdos en los que el autor transfiera, de modo general o indeterminado, la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir. De pactarse estas cláusulas se reputarán como ineficaces, así como las que prevean formas de explotación o modalidades de utilización de Derechos Patrimoniales de autor o conexos, que sean inexistentes o desconocidas al tiempo de convenir la transferencia, autorización o licencia.

El contrato de cesión de Derechos Patrimoniales normalmente tiene por objeto una obra ya existente. Sin embargo, nada impide que pueda celebrarse un Contrato de Cesión respecto de una obra que el autor aún no ha realizado, siempre y cuando esta sea determinable desde el mismo contrato, lo que no podrá pactarse es la cesión sobre la producción futura de manera general.

L. ¿En qué consiste la Licencia o Autorización del titular?

Cuando la utilización que se pretende realizar sobre una obra protegida por el Derecho de Autor no se encuentra permitida en virtud de las excepciones y limitaciones establecidas por la ley, el usuario tendrá que solicitar de manera previa al titular del Derecho Patrimonial de autor su autorización expresa para realizar cada uno de los actos de explotación que sean requeridos. Esta autorización se conoce con el nombre de Licencia, la cual debe constar por escrito, en un documento que para su validez no requiere formalidades especiales. No obstante, sí es necesario que el objeto sea claro y expreso en la medida en que debe detallar los actos que se permitirán.

De acuerdo con lo establecido en nuestra ley de Derechos de Autor, las autorizaciones particulares que expide un autor para permitir a un tercero la explotación de todos o algunos de sus Derechos Patrimoniales, se deben interpretar de manera restrictiva²⁹. Esto significa que la autorización para realizar un determinado acto de explotación se agota con la ejecución de éste y no permite actos posteriores y, asimismo, que la autorización no se extiende a otros actos de explotación no establecidos de manera expresa en el documento.

Debe ponerse especial atención en que la Licencia sea otorgada por quien ostente efectivamente la titularidad del Derecho Patrimonial. Como vimos puede ser el autor, pero también es posible que éste haya cedido sus Derechos Patrimoniales a una persona natural o jurídica, por ejemplo, a un editor, de suerte que en casos como este la autorización no deberá ser solicitada al autor sino al editor quien sería el titular de los respectivos derechos.

Cabe reiterar que la legislación de derechos de autor no establece ninguna disposición que faculte de manera general a las Entidades Estatales a utilizar obras sin pedir autorización de sus titulares, pero sí existen algunos tipos de usos que, por vía de excepción, podrán realizarse sin tener que solicitar la correspondiente Licencia o

²⁹ Ley 23 de 1982. "Artículo 77. Las distintas formas de utilización de la obra son independientes entre ellas; la autorización del autor para una forma de utilización no se extiende a las demás".



autorización y sin incurrir en una infracción. Por esto, la Entidad al analizar si el uso que pretende hacer de alguna obra se encuentra autorizado por su titular o no, debe comprobar si esa utilización está contemplada en el listado de excepciones y limitaciones que establece nuestra legislación de Derechos de Autor.

Estos son algunos tipos de usos que sí requieren una autorización o Licencia por parte del titular de Derechos Patrimoniales:

- Uso de obras fotográficas, audiovisuales, musicales, literarias, etc., para notas de prensa, programa de televisión, programa radial o página web de la Entidad, entre otros;
- Reprografía u obtención de fotocopias de obras literarias;
- Uso de software o programas de ordenador;
- Comunicación pública de obras musicales en eventos organizados o promovidos por la Entidad;

6.2 Propiedad Industrial

A. ¿Qué es la Propiedad Industrial?

La Propiedad Industrial es una subcategoría de la Propiedad Intelectual que tiene como objeto la protección de nuevos productos o procedimientos que tienen aplicación industrial o comercial. Esta disciplina también protege los signos con los que se identifican los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, los comerciantes o los establecimientos de comercio.

B. ¿Cuáles son las formas de protección de la Propiedad Industrial?

Las formas de protección que otorga la Propiedad Industrial están clasificadas en dos grupos:

De una parte, encontramos las denominadas Nuevas Creaciones, dentro de las cuales se encuentran:



- La Patente, que cobija tanto a Invenciones como a Modelos de Utilidad,
- El Diseño Industrial, y
- Los Esquemas de trazado de Circuitos Integrados.

Por otro lado, están los Signos Distintivos dentro de los que se ubican:

- La Marca,
- El Lema Comercial,
- Los Nombres y Enseñas Comerciales, y
- Las indicaciones geográficas.

Es importante mencionar que, a diferencia de lo que acontece con las obras protegidas por el Derecho de Autor, en el caso de la Propiedad Industrial, por regla general, la única forma de obtener Derechos Patrimoniales exclusivos es solicitándolo ante la Superintendencia de Industria y Comercio³⁰.

6.2.1 Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad

A. ¿Qué es una Patente?

La Patente consiste en un título de exclusividad otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio por un tiempo determinado para la explotación del objeto patentado. De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio: *“La Patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados por éste para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado”*³¹.

La Patente puede tener por objeto una Invención o un Modelo de Utilidad. El concepto de Invención se refiere a productos o procedimientos en cualquier campo de la tecnología. Por su parte, el Modelo de utilidad recae sobre una nueva forma o configuración de elementos de un producto –vg. Una herramienta, instrumento,

³⁰ De acuerdo con el numeral 57 del Artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

³¹ Superintendencia de Industria y Comercio. *¿Qué es una Patente?* Recuperado de <https://www.sic.gov.co/node/43>.



artefacto, máquina o parte de los mismos, que permita un mejor o diferente funcionamiento— que le otorgue a éste una ventaja funcional o técnica que antes no tenía.

B. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una Patente?

Los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión Andina 486 de 2000 son, para las Invenciones³²: (i) la novedad, (ii) la altura inventiva y (iii) la aplicación industrial. Para los Modelos de utilidad los requisitos son: (i) la novedad y (ii) la aplicación industrial.

- El requisito de la *Novedad*, de acuerdo con el artículo 16 de la norma andina, implica que el producto o procedimiento no debe estar comprendido en el estado de la técnica, también llamado estado del arte, arte anterior o arte previo, que está constituido por todo lo que se ha hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, en cualquier lugar del mundo, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier medio.
- La *Altura Inventiva* o *Patentabilidad* hace referencia a que la Invención implique efectivamente el desarrollo de una actividad inventiva. Esto significa, según lo dispone el artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000, que no resulte del estado de la técnica de manera evidente para un experto en la materia, o lo que es lo mismo, que la Invención no es producto de una variación o adaptación evidente de algo que ya existe, o no sea obvia para alguien versado en la materia. Por esta razón esta condición de Patentabilidad debe ser evaluada por expertos en el área específica de que se trate, vinculados a la Superintendencia de Industria y Comercio. Como ya se dijo, este requisito de la altura o nivel inventivo sólo es exigible a las Patentes de Invención y no a las de Modelo de utilidad.
- La tercera condición que permite determinar si la Invención es patentable, es que esta posea *Carácter industrial*, es decir, como lo indica el artículo 19 de la Decisión Andina 486 de 2000, que la Invención o el Modelo de Utilidad puedan dar lugar a una explotación efectiva, de manera que el producto o proceso debe poderse producir o utilizar por algún tipo de industria, bien sea de bienes o servicios.

³² El artículo 14 de la Decisión Andina 486 de 2000, establece: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.



Otro aspecto a tener en cuenta es que la Invención o el Modelo de utilidad que pretendan ser objeto de Patente, deben estar dentro del campo de patentabilidad, es decir, que no pertenezca al grupo de productos o procedimientos que no se consideran invenciones³³ o que siendo invenciones son excluidos de la posibilidad de patentarse³⁴. Por esto es muy importante que la Entidad realice un estudio previo sobre la patentabilidad de la Invención o del Modelo de utilidad, a efectos de no desperdiciar tiempo, esfuerzo y recursos públicos en una solicitud que no sea viable.

Se recomienda realizar una búsqueda tecnológica en diferentes bases de datos, que dará luces sobre si el objeto de la eventual Patente ya es conocido en el estado del arte o estado de la técnica previo, o es un desarrollo obvio para un conocedor del campo tecnológico al que pertenece el producto o procedimiento. Esto permitirá anticipar los riesgos de que la solicitud sea negada por la Superintendencia de Industria y Comercio por considerar que el objeto no cumple con los requisitos de patentabilidad ya indicados.

C. ¿Qué derechos otorga la Patente?

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 de la Decisión Andina 486 de 2000, si la Patente recae sobre un producto, su titular tiene el derecho de impedirle a terceros, que lo fabriquen, ofrezcan, vendan, usen o importen sin su consentimiento.

³³ Decisión Andina 486 de 2000 "Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- f) las formas de presentar información".

³⁴ Decisión Andina 486 de 2000. "Artículo 20.- No serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
- d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales".



Según la misma norma, si el objeto de la Patente es un procedimiento, el titular podrá oponerse a que otras personas lo empleen. Además, si mediante el procedimiento patentado se obtiene directamente un producto, entonces el titular de la Patente de procedimiento también tendrá el derecho a impedir que el producto resultante se fabrique, ofrezca, venda, utilice o importe sin su autorización.

D. ¿Cuál es el plazo de duración de la Patente?

La Patente de Invención tiene una duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud³⁵. En el caso de la Patente de Modelo de Utilidad los derechos exclusivos se otorgan por un período de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud³⁶.

La Patente no es renovable ni prorrogable, por lo cual, al vencer el plazo de 20 o 10 años según sea el caso, el producto o procedimiento objeto de la Patente entrará al dominio público. Esto quiere decir que cualquier persona podría aprovechar libremente esta tecnología, pues ya no existen derechos exclusivos de explotación sobre esa Invención o ese Modelo de utilidad. Para conservar el derecho exclusivo que otorga la Patente, el titular debe pagar a la Superintendencia de Industria y Comercio una tasa anual durante toda su vigencia. La falta de pago de una tasa anual producirá de pleno derecho la caducidad de la patente³⁷.

³⁵ Decisión Andina 486 de 2000. "Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro".

³⁶ Decisión Andina 486 de 2000. "Artículo 84.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro".

³⁷ Decisión Andina 486 de 2000. "Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente".



E. ¿Quién puede ser titular de una Patente?

En relación con la titularidad de la Patente, la Decisión Andina 486 de 2000, establece que, en principio, el derecho a la Patente corresponde al inventor, esto es, a la persona natural que creó la Invención o el Modelo de utilidad. Sin embargo, este derecho a solicitar la Patente puede ser transferido a través de un contrato de cesión o también puede pertenecer, no al inventor, sino a su empleador o contratante.

F. ¿Quién es el titular de una Patente si la Invención o el Modelo de utilidad fueron creados por contratistas, trabajadores oficiales o servidores públicos de una Entidad Estatal?

El artículo 29 de la Ley 1450 de 2011 establece que los derechos de Propiedad Industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo, se presumen transferidos al contratante o empleador, salvo pacto en contrario. Sin embargo, para que opere esta presunción legal el contrato debe constar por escrito³⁸. La Entidad Estatal en virtud de la presunción legal establecida en la norma mencionada, será la titular del derecho a solicitar la Patente sobre las invenciones y Modelos de utilidad realizados por sus trabajadores oficiales y contratistas, como consecuencia de la ejecución de las respectivas funciones administrativas u obligaciones del contrato de trabajo o de prestación de servicios, por parte del inventor.

De otra parte, el artículo 539 del Código de Comercio, contiene una disposición aplicable a las creaciones realizadas por trabajadores, según la cual la Invención realizada por estos mediante datos o medios conocidos o utilizados debido a la labor desempeñada, también pertenecerá al empleador, aun cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar³⁹. Sin perjuicio de lo anterior, la norma dispone que el trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo con el monto

³⁸ Ley 1450 de 2011. "Artículo 29. Transferencia propiedad industrial. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito."

³⁹ Código de Comercio. "Artículo 539. Creaciones de trabajadores o mandatarios. Salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante. La misma regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar, si la invención la realiza mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este caso el trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia de la invención, el beneficio que reporte al patrono u otros factores similares.

A falta de acuerdo entre las partes, el juez fijará el monto de la compensación".



del salario, la importancia de la invención, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares, la cual también puede ser fijada por el juez a falta de acuerdo.

Es importante precisar que, cuando se trata de invenciones o modelos de utilidad creados por empleados o funcionarios públicos, no tienen aplicación las disposiciones que acabamos de comentar sobre la presunción legal de transferencia, pues su vinculación laboral no se da a través de un contrato de trabajo, sino de una relación legal y reglamentaria. Es decir, que en estos casos el servidor público inventor es el titular del derecho a solicitar la Patente y, en consecuencia, si la Entidad tuviera interés de obtener la titularidad o hacer uso de la invención o del modelo de utilidad, deberá entrar en un acuerdo de voluntades con el inventor, con la finalidad de:

- a) Adquirir la titularidad de la Patente de Invención o del Modelo de Utilidad a través de un contrato de cesión, como se explicará en el literal h) de este numeral 5.2.1., u,
- b) Obtener una autorización –también llamada Licencia de Uso– de parte del servidor público, titular de la Patente correspondiente.

G. ¿Quién es el titular de una Patente si la Invención o el Modelo de utilidad fueron creados por aprendices o practicantes de la Entidad Estatal?

En estos casos, por razones análogas a las indicadas en el literal J del numeral 5.1, no se aplica la presunción de transferencia de derechos de Propiedad Industrial a favor de la Entidad, que sí opera para los contratos de trabajo y para los contratos de prestación de servicios. Esto debido a que el artículo 29 de la Ley 1450 de 2011 solo se refiere a contratos de trabajo y de prestación de servicios.

Por esto, si la Entidad tiene interés en adquirir el derecho a solicitar la Patente sobre una creación realizada por un inventor que está vinculado bajo alguna de estas modalidades –aprendiz o practicante–, podrá negociar con éste la cesión del derecho a solicitar la Patente.



H. ¿En qué consiste el contrato de cesión de derechos sobre una solicitud de Patente o sobre una Patente concedida?

Este es el contrato que se suscribe entre el Inventor–cedente– y un cesionario–que puede ser una Entidad Estatal–, a efectos de transferir los derechos sobre una Patente. Este se puede suscribir: i) antes de solicitar la Patente en la Superintendencia de Industria y Comercio, ii) durante el trámite o iii) cuando la Patente ya ha sido concedida. En todos los casos debe constar por escrito.

Si la transferencia se realiza de manera previa a la presentación de la solicitud, deberá aportarse a esta copia del documento de cesión. Para el efecto, podría utilizarse una cláusula como la siguiente:

Derechos de Propiedad Industrial:

El Cedente declara que cede de forma irrevocable, total y sin limitación alguna de carácter territorial o temporal a la Entidad, en adelante El Cesionario, los derechos que correspondan sobre la invención denominada ------. El Cedente declara que la invención o modelo de utilidad es original y que es el único autor de la misma, que no existen impedimentos de ninguna naturaleza para la cesión de los derechos previstos en el presente documento, por lo cual mantendrá indemne al Cesionario de cualquier reclamación y responderá por todo reclamo, acción administrativa, civil o penal que al respecto llegara a presentarse en materia de derechos de propiedad industrial, exonerando de toda responsabilidad al Cesionario. El Cesionario adquiere el derecho exclusivo de solicitar la protección de la mencionada invención o modelo de utilidad conforme con las normas de propiedad industrial vigentes en Colombia y en cualquier otro país, quien puede autorizar o prohibir, en Colombia y en el resto del mundo, el uso y utilización de la misma por cualquier medio o procedimiento.

En caso de que se transfiera una Patente que se encuentre en trámite, o una Patente ya concedida, el documento de cesión también deberá registrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio a fin de que surta efectos frente a terceros.



6.2.2 Diseños Industriales

A. ¿Qué tipo de creaciones se pueden registrar como Diseño Industrial?

Se considera Diseño Industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto⁴⁰.

B. ¿Cuáles son los requisitos para obtener un registro de Diseño Industrial?

El principal requisito para la registrabilidad de un Diseño es que sea novedoso, lo cual debe ser examinado por la Superintendencia de Industria y Comercio a nivel mundial pues, igual a lo que sucede con las Patentes, deberá comprobarse que este Diseño no haya sido accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por otro medio.

Para efectos de la novedad, el artículo 115 de la Decisión Andina 486 de 2000 dispone que el Diseño Industrial no es nuevo si solamente presenta diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores. Por esto se recomienda también que se realice una búsqueda en diferentes bases de datos a fin de constatar si el Diseño ya es conocido y así anticipar los riesgos de que la solicitud sea negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por considerar que el objeto no cumple con el requisito de la novedad. El mismo estudio de viabilidad deberá tomar en consideración que la ley dispone algunas causales de irregistrabilidad para los Diseños Industriales, aun cuando estos cumplan con el requisito de la novedad⁴¹.

⁴⁰Artículo 113. Decisión Andina 486 de 2000.

⁴¹ Decisión Andina 486 de 2000. "Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular".



C. ¿Qué derechos otorga el Registro de Diseño Industrial?

De acuerdo con el artículo 129 de la Decisión Andina 486 de 2000, el titular del registro puede impedir a terceros que, sin su autorización, fabriquen, importen, ofrezcan, introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el Diseño Industrial registrado, u otros objetos cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al Diseño protegido o cuya apariencia sea igual a este.

D. ¿Cuál es el plazo de duración del registro de Diseño Industrial?

En el caso del Diseño Industrial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión Andina 486 de 2000, los derechos exclusivos se otorgan por un período de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El registro de Diseño Industrial no es renovable ni prorrogable, por lo cual, al vencer el plazo de 10 años, será de dominio público.

E. ¿Quién puede ser titular de un registro de Diseño Industrial?

En relación con la titularidad, la Decisión Andina 486 de 2000 establece que, en principio, el derecho al registro corresponde al diseñador, esto es, a la persona natural que lo creó. Sin embargo, este derecho a solicitar el registro del Diseño Industrial puede ser transferido a través de un contrato de cesión o también puede pertenecer, no al diseñador, sino a su empleador o contratante.

F. ¿Quién es el titular si el Diseño Industrial fue creado por contratistas, trabajadores oficiales o servidores públicos de la Entidad Estatal?

El artículo 29 de la Ley 1450 de 2011 establece una importante excepción al derecho que tiene el diseñador a solicitar su registro, al indicar que en el caso de los derechos de Propiedad Industrial que se generen en virtud de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, se presume la transferencia de estos derechos al contratante, según el caso, salvo que en el contrato exista una cláusula que



expresamente refleje la voluntad del diseñador de no ceder el derecho a su registro. Para que opere esta presunción legal el contrato debe constar por escrito⁴².

En consecuencia, la Entidad Estatal será, en virtud de la presunción legal establecida en la norma mencionada, la titular del derecho a solicitar el registro de un Diseño Industrial realizado por sus contratistas o trabajadores oficiales, como consecuencia de la ejecución de las obligaciones del contrato de trabajo o de prestación de servicios por parte del diseñador.

Ahora bien, cuando se trata de Diseños Industriales creados por empleados o funcionarios públicos, no se aplica la presunción legal de transferencia del artículo 29 de la Ley 1450 de 2011, pues su vinculación laboral no se da a través de un contrato de trabajo, sino de una relación legal y reglamentaria. Es decir, que en este caso el servidor público que realiza el Diseño Industrial es el titular del derecho a solicitar su registro y, en consecuencia, si la Entidad Estatal tuviera interés de obtener la titularidad o hacer uso del Diseño Industrial, deberá entrar en un acuerdo de voluntades con el diseñador, con la finalidad de:

- a) Adquirir la titularidad del Diseño a través de un contrato de cesión, como se explicará en el literal h) de este numeral 5.2.2., u,
- b) Obtener una autorización – también llamada Licencia de Uso– de parte del servidor público, titular del Diseño correspondiente.

G. ¿Quién es el titular del Diseño Industrial si este fue creado por aprendices o practicantes de la Entidad Estatal?

En tales casos y, por las razones previamente indicadas, no se aplica la presunción de transferencia de derechos de Propiedad Industrial a favor de la entidad para los contratos de aprendizaje o cuando se realizan prácticas. Debido a esto, si la Entidad Estatal tiene interés en adquirir el derecho a registrar un Diseño Industrial realizado por un diseñador que está vinculado en calidad de aprendiz o practicante, podrá negociar con éste la cesión del derecho a solicitar el registro.

⁴² Ley 1450 de 2011. "Artículo 29. Transferencia propiedad industrial. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito."



H. ¿Es posible ceder una solicitud de registro de Diseño Industrial o el registro concedido?

Respecto del Diseño Industrial también es posible suscribir contratos de cesión. Este contrato puede firmarse con el Diseñador: i) antes de solicitar el registro en la Superintendencia de Industria y Comercio, ii) durante el trámite o iii) cuando el registro del Diseño Industrial ya ha sido concedido. En todo caso, el respectivo contrato debe constar por escrito.

Si la transferencia se realiza de manera previa a la presentación de la solicitud, deberá aportarse a esta copia del documento de cesión. Para el efecto, podría utilizarse una cláusula como la siguiente:

Derechos de Propiedad Industrial:

El Cedente declara que cede de forma irrevocable, total y sin limitación alguna de carácter territorial o temporal a la Entidad en adelante El Cesionario, los derechos que correspondan sobre el Diseño denominado ----- . El Cedente declara que el Diseño es original y que es el único autor de el mismo, que no existen impedimentos de ninguna naturaleza para la cesión de los derechos previstos en el presente documento, por lo cual mantendrá indemne al Cesionario de toda reclamación y responderá por cualquier reclamo, acción administrativa, civil o penal que al respecto llegará a presentarse en materia de derechos de propiedad industrial, exonerando de toda responsabilidad al Cesionario. El Cesionario adquiere el derecho exclusivo de solicitar la protección de la mencionada creación conforme con las normas de propiedad industrial vigentes en Colombia y en otros países, quien puede autorizar o prohibir, en Colombia y en el resto del mundo, el uso y utilización de la misma por cualquier medio o procedimiento.

En caso de que se transfiera un Diseño que se encuentre en trámite, o un registro de Diseño Industrial ya concedido, el documento de cesión también deberá registrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio a fin de que surta efectos frente a terceros.

6.2.3 Marcas

A. ¿Qué es una Marca?

La Marca es el signo que se utiliza en el comercio para distinguir los bienes y los servicios que se ofrecen en un mercado de los ofrecidos por otros agentes. Cumple con la



función esencial de ayudar al consumidor a identificar claramente los productos y servicios que requiere y a relacionarlos con un origen empresarial. Según el artículo 134 de la Decisión Andina 486 de 2000, Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a. las palabras o combinación de palabras;
- b. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c. los sonidos y los olores;
- d. las letras y los números;
- e. un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f. la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

La protección de la marca se realiza a través del registro que administra la Superintendencia de Industria y Comercio. Este registro le otorga al titular el derecho al uso exclusivo de la Marca registrada⁴³. Además, le confiere el derecho a impedir que cualquier tercero realice, sin su consentimiento, los actos señalados por el ordenamiento legal, dentro de ellos el uso de la marca⁴⁴.

⁴³ Artículo 154 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁴⁴ Decisión Andina 486 de 2000. Los actos que prohíbe la norma [artículo 155] son los siguientes:

"a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio".



B. ¿Cuáles son los requisitos para obtener un registro de Marca?

Para efectos de ser registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Marca debe consistir en un signo que:

- Tenga aptitud distintiva, es decir, que permita identificar un producto o un servicio en el mercado e indicar un origen empresarial determinado.
- Que sea susceptible de representación gráfica. Es importante que el signo pueda ser descrito, bien sea con palabras, imágenes u otros elementos, que permitan que, tanto el público en general, como el examinador de la solicitud de registro entiendan adecuadamente en qué consiste el signo que se quiere registrar. La forma en que se cumple con este requisito dependerá del tipo de signo distintivo.
- Que sea perceptible por alguno de los sentidos.

Se recomienda que se realice un estudio previo de registrabilidad que permita constatar si un signo es susceptible de ser registrado como marca, tomando en cuenta también las causales de irregistrabilidad que establece la Decisión Andina 486 de 2000 en sus artículos 135, 136 y 137.

Es posible que se creen signos para distinguir a la Entidad Estatal, sus programas, proyectos, eventos, etc. Esto sucede, por ejemplo, con las denominaciones, logos, combinaciones de colores, sonidos u otros signos que pueden surgir en el curso de las actividades de la Entidad para configurar su imagen institucional. Es importante que la Entidad Estatal solicite el registro de estos signos como Marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando éstos superen el estudio previo de registrabilidad y se determine la necesidad de que estos sean suyos con exclusividad.

C. ¿Cuál es el plazo de duración del registro de una Marca?

Los derechos exclusivos sobre el signo registrado se otorgan por un período de 10 años, contados a partir de la fecha en que quede en firme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro⁴⁵.

El registro de Marca es renovable de manera indefinida. Para el efecto es necesario que el titular, o quien tenga interés legítimo, solicite la renovación ante la Superintendencia

⁴⁵ Artículo 152 de la Decisión Andina 486 de 2000.



de Industria y Comercio, lo cual podrá hacer dentro de los 6 meses anteriores a la expiración del plazo de 10 años. No obstante, la norma andina concedió un plazo de gracia de 6 meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación, durante el cual, el registro de marca mantendrá su plena vigencia⁴⁶.

En caso de que no se solicite la renovación del registro dentro de los términos indicados, este caducará de pleno derecho⁴⁷.

D. ¿Quién es el titular de una Marca?

El registro de la Marca se otorga al primer solicitante o a quien alegue el derecho de prioridad más antiguo⁴⁸. No reconoce la normatividad aplicable en materia de Propiedad Industrial un “*Derecho a la Marca*” originario en cabeza de su creador, por lo cual aquí no se presentarán consideraciones en torno a quién le corresponde la titularidad de las marcas que hayan sido creadas por funcionarios públicos o trabajadores oficiales de la Entidad Estatal, ni tampoco por contratistas, aprendices o practicantes. Esto significa que la Entidad Estatal podrá legalmente solicitar el registro de los signos que se hayan creado para distinguir programas, productos o servicios ofrecidos por ella.

Sin embargo, si la Entidad tiene interés en usar o en adquirir la titularidad de una Marca que se encuentra en trámite de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio o que ya fue concedida a favor de un tercero, podrá negociar con éste bien sea la autorización –a través de una licencia de uso– o la transferencia del derecho –a través de una cesión– de la solicitud en trámite o del registro marcario si este ya fue otorgado.

⁴⁶ Artículo 153 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁴⁷ Artículo 174 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁴⁸ El Derecho de prioridad, reconocido en el Convenio de París [artículo 4] y en la Decisión Andina 486 de 2000 [artículo 9], implica que quien haya solicitado una patente de invención o de modelo de utilidad, o un registro de diseño industrial o de marca, en otro país miembro de dichos acuerdos internacionales, tendrá un derecho de prioridad para solicitar en otro país miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.



E. ¿En qué consiste el contrato de cesión de derechos sobre una solicitud de Marca o sobre una Marca concedida?

La Decisión Andina 486 de 2000 establece la posibilidad de que se transfiera, a través de un contrato de cesión, una solicitud de Marca en trámite o una Marca ya concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Es muy importante que el contrato de cesión conste por escrito, que en éste se identifiquen de manera completas las partes, así como el número de la solicitud de registro o, en su caso, el número de certificado de la Marca a transferir. El documento de cesión debe inscribirse en el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de oponibilidad frente a terceros⁴⁹.

F. ¿En qué consiste la licencia de uso de la Marca?

Es posible que la Entidad Estatal requiera para alguna actividad puntual o durante un período definido, usar una Marca de titularidad de un tercero, caso en el cual lo que procede es acordar los términos de una licencia de uso o autorización para la explotación de ese signo⁵⁰.

La licencia de uso de Marca debe constar por escrito e, igual que en caso de la cesión, debe inscribirse en el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de oponibilidad frente a terceros.

⁴⁹ Decisión Andina 486 de 2000. "Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión".

⁵⁰ Decisión Andina 486 de 2000. "Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia".



6.2.4 Otras formas de protección de la Propiedad Industrial

A. Lemas Comerciales

Consiste en la palabra, frase o leyenda que se utiliza para acompañar una Marca⁵¹. En esta medida son una especie de signos distintivos que puede utilizar la Entidad Estatal como complemento de una Marca y que se entienden como accesorios a esta. Los derechos exclusivos sobre el Lema Comercial se adquieren a través del registro que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio.

Dado que los Lemas Comerciales son accesorios a una Marca, cuando se solicita su registro deberá especificarse la Marca solicitada o registrada con la cual se usará⁵². Adicionalmente, el Lema Comercial sigue la suerte de la Marca que acompaña, por lo cual, deberá ser transferido junto con la Marca y su vigencia también estará sujeta a la de esta.

Debe tenerse en cuenta que, en adición a las causales de irregistrabilidad que establecen los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión Andina 486 de 2000 para las Marcas, las cuales son aplicables a los Lemas, la norma andina también prohíbe el registro de Lemas Comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas⁵³.

B. Nombres y Enseñas Comerciales

Los Nombres Comerciales son signos distintivos que identifican una actividad económica o una empresa. Por su parte, las Enseñas Comerciales corresponden al rótulo que distingue un establecimiento de comercio.

Es muy importante distinguir el Nombre Comercial y la Enseña Comercial, que son derechos de Propiedad Industrial, de la razón social o denominación social de las personas jurídicas, pues, aunque en la práctica pueden compartir la misma expresión, son figuras jurídicas independientes⁵⁴.

⁵¹ Artículo 175 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁵² Artículo 176 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁵³ Artículo 177 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁵⁴ El Consejo de Estado ha indicado sobre este tema, que: “El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella en su denominación. Pero mientras que la razón social se refiere a la naturaleza,



De acuerdo con el artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000, estos derechos de Propiedad Industrial, diferente al caso de las Marcas y los Lemas Comerciales, se adquieren por el primer uso en el comercio y su duración depende de que sigan siendo utilizados en el comercio.

Pese a que el derecho exclusivo sobre estos signos distintivos se adquiere con el primer uso, es importante recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio administra el depósito de Nombres y Enseñas Comerciales, el cual es de carácter declarativo, pero, sin duda, bastante útil como principio de prueba sobre la fecha del primer uso, por lo cual se recomienda que los Nombres y Enseñas Comerciales se depositen ante Superintendencia de Industria y Comercio⁵⁵.

Según lo dispone el artículo 192 de la norma andina, los titulares de los Nombres y Enseñas Comerciales pueden impedir a terceros usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

Adicionalmente, en el caso de Nombres y Enseñas Comerciales notoriamente conocidos, también podrá impedirse su uso a terceros cuando este pudiera causarle un daño económico o comercial injusto al titular, o implicará un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

C. Denominación de Origen

Según el artículo 201 de la Decisión Andina 486 de 2000, una Denominación de Origen es una indicación geográfica constituida por la denominación de una zona geográfica determinada que se utiliza para designar un producto originario de esa región y cuya

existencia y representación legal del comerciante en virtud de la inscripción o registro mercantil de la sociedad o empresa en una cámara de comercio, el nombre comercial se refiere a la actividad del empresario, el cual adquiere sus derechos exclusivos con su primer uso en el comercio. [...] se recuerda que entre éste [nombre comercial], la enseña comercial y la razón social, existen diferencias ya que el nombre comercial se refiere a la actividad del empresario, el cual adquiere sus derechos exclusivos, con su primer uso en el comercio, además sus denominaciones pueden ser una o múltiples, mientras que la enseña comercial se refiere al signo que identifica un establecimiento de comercio y la razón social solo puede presentarse con una única denominación y, debe referirse exclusivamente a la naturaleza, existencia y representación legal del comerciante, condicionada a la inscripción o registro mercantil de una sociedad o empresa en una cámara de comercio". Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 2 de junio de 2011. Consejero Ponente. Marco Antonio Velilla. Radicado 11001-03-24-000-2004-00069-01.

⁵⁵ Al respecto, el artículo 603 del Código de Comercio establece: "Artículo 603. Adquisición de derechos sobre un nombre comercial - Certificado de depósito. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará".



calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

La protección de la Denominación de Origen inicia con la declaración que al efecto emita la Superintendencia de Industria y Comercio y su vigencia estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.

Según lo establece el artículo 212 de la norma andina, solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una Denominación de Origen protegida podrán emplear junto con ella la expresión "*Denominación de Origen*".

El uso de una Denominación de Origen por personas no autorizadas que cree confusión es considerado una infracción, aun cuando venga acompañada de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares⁵⁶.

Si bien la norma andina permite que la solicitud de declaración de protección sea presentada por personas naturales o jurídicas que demuestren tener legítimo interés, el titular de la Denominación de Origen será siempre el Estado al que pertenece la ubicación geográfica, es decir, el Estado colombiano en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta entidad está facultada para autorizar a terceros el uso del signo a terceros, así como para delegar la administración de la Denominación de Origen en favor de Entidades Estatales o particulares que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen⁵⁷.

Pueden solicitar autorización para usar una Denominación de origen⁵⁸:

⁵⁶ Decisión Andina 486 de 2000 "Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor".

⁵⁷ Según el artículo 7.2.1. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio la SIC "podrá delegar en una entidad pública o privada que represente a los beneficiarios de las denominaciones de origen, la facultad de otorgar las autorizaciones de uso a las personas que cumplan los requisitos indicados, lo que implica administrar la denominación de origen adoptando mecanismos que permitan mantener un control efectivo de su uso. Para el efecto, la entidad que represente a los beneficiarios solicitará la delegación de dicha facultad en la solicitud de declaración de protección de la denominación de origen, en el mismo escrito o en escrito separado".

⁵⁸ Artículo 207 de la Decisión Andina 486 de 2000 y artículo 7.6.1. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.



- a) Los beneficiarios que solicitaron la declaración de la protección de la Denominación de Origen,
- b) Quienes, aunque no hayan hecho parte del grupo de los que solicitaron la declaración de protección:
 - directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la Denominación de Origen, o;
 - realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,
- c) Quienes comercializan los productos protegidos con la Denominación de Origen y requieren necesariamente de su uso.

La autorización de uso de una Denominación de Origen protegida tendrá una duración de 10 años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 210 de la Decisión Andina 486 de 2000⁵⁹.

D. Esquemas de trazado de Circuitos Integrados

Los circuitos integrados son fundamentales para el funcionamiento de dispositivos, aparatos o equipos electrónicos y su desempeño depende necesariamente de la forma en la que se dispongan internamente los transistores, las resistencias u otros elementos de los circuitos. Ese mapa o diseño de cómo se organizan los elementos dentro de un circuito integrado es lo que se protege a través de la figura de los Esquemas de Trazado⁶⁰.

En relación con los requisitos para su registro, el artículo 87 de la Decisión Andina 486 de 2000 estableció que el Esquema de Trazado debe ser original, esto es, debe resultar del esfuerzo intelectual propio de su creador y no ser común o Corriente en el Sector de la industria de los Circuitos Integrados.

Esta figura de la Propiedad Industrial reconoce al titular derechos exclusivos para impedir que terceras personas realicen ciertos actos sin su consentimiento, tales como la reproducción por incorporación de todo o parte del Esquema de Trazado protegido en un circuito integrado o en otro elemento, así como la comercialización, importación, venta o distribución no sólo del Esquema de Trazado protegido, sino también de un

⁵⁹ Artículo 210 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁶⁰ Artículo 86 de la Decisión Andina 486 de 2000.



circuito integrado que lo contenga y de los artículos que incorporen ese circuito integrado que ha reproducido sin autorización el Esquema de Trazado protegido.

Estos derechos se otorgan por un período de 10 años, contados desde la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o desde la fecha de presentación de la solicitud de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que ocurra primero⁶¹. En todo caso, la protección caducará al vencer el plazo de 15 años desde la creación del Esquema de Trazado.

En relación con la titularidad, el artículo 88 de la Decisión Andina 486 de 2000, establece que, en principio, el derecho al registro corresponde al diseñador del Esquema de Trazado, esto es, a la persona natural que lo creó. Sin embargo, este derecho a solicitar el registro del diseño puede ser transferido a través de un contrato de cesión.

La misma norma andina dispuso que los derechos sobre el Esquema de Trazado corresponderán al empleador o contratante, si se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, salvo disposición contractual en contrario.

Es decir que para el caso particular de los esquemas de Trazado se aplica la presunción de transferencia consagrada en el artículo 88 de la Decisión Andina 486 de 2000 y no el artículo 29 de la Ley 1450 de 2011, que se aplica para las Patentes y los Diseños Industriales creados en virtud de un contrato de trabajo o de prestación de servicios.

En consecuencia, la Entidad Estatal será, en virtud de la presunción legal establecida en la norma mencionada, la titular del derecho a solicitar el registro de un Esquema de Trazado realizado por sus contratistas o trabajadores oficiales, como consecuencia de la ejecución de las obligaciones del contrato de trabajo o de prestación de servicios por parte del diseñador.

En cambio, cuando se trate de Esquemas de Trazado creados por empleados o funcionarios públicos, no se aplica la presunción legal de transferencia del artículo 88 de la Decisión Andina 486 de 2000, pues su vinculación laboral no se da a través de un contrato de trabajo, sino de una relación legal y reglamentaria. Es decir, que en este caso el servidor público que realiza el Esquema de Trazado es el titular del derecho a solicitar su registro y, en consecuencia, si la Entidad Estatal tuviera interés de obtener la titularidad

⁶¹ Artículo 98 de la Decisión Andina 486 de 2000.



o hacer uso del Esquema de Trazado, deberá entrar en un acuerdo de voluntades con el diseñador, con la finalidad de:

- a) Adquirir la titularidad del Esquema de Trazado a través de un contrato de cesión u,
- b) Obtener una autorización – también llamada Licencia de Uso– de parte del servidor público, titular del registro correspondiente.

En relación con la cesión del registro, el artículo 105 de la Decisión Andina 486 de 2000 autoriza al titular de un Esquema de Trazado, la transferencia del derecho por acto entre vivos o por vía sucesoria. También faculta al titular de un registro de Esquema de Trazado concedido o en trámite de concesión a otorgar licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema. La licencia debe constar por escrito, registrarse ante la SIC, y su falta de registro impide que surta efectos frente a terceros⁶².

6.3 Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales

A. ¿Qué se entiende por la protección de los derechos de Obtentores de Variedades Vegetales?

La protección de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales es otra categoría dentro de la Propiedad Intelectual, y corresponde a los derechos exclusivos que se reconocen a través de la concesión de un Certificado de Obtentor a quien desarrolla y termina una nueva variedad vegetal para su explotación.

B. ¿Cuáles son los requisitos para obtener un certificado de Obtentor?

El Certificado de Obtentor se otorgará a la persona natural o jurídica que haya creado una variedad vegetal, cuando esta cumpla las condiciones establecidas en la Decisión Andina 345 de 1993 “*Régimen Común de Protección de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales*”, a saber:

- Debe tratarse de una variedad nueva. En los términos del artículo 8 de la norma andina, la novedad implica que el material de reproducción o de multiplicación,

⁶² Artículo 106 de la Decisión Andina 486 de 2000.



o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

- La segunda condición que debe cumplir la variedad vegetal es la distinguibilidad. Una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada, de conformidad con el artículo 10 de la Decisión Andina 345 de 1993⁶³.
- Como tercera condición se exige la homogeneidad. El artículo 11 de la norma andina indica que esta se presenta cuando la variedad es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.
- También se requiere que la variedad sea estable, esto es, de acuerdo con el artículo 12 de la Decisión Andina 345 de 1993, que sus caracteres esenciales se mantengan inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

El Instituto Colombiano Agropecuario emitirá concepto técnico sobre la novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. Si el concepto fuere favorable y la solicitud cumple con los demás requisitos, otorgará el certificado de obtentor y ordenará su registro con la correspondiente denominación.

En relación con la denominación, esta debe constituir su designación genérica y para su inscripción en el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, el Instituto Colombiano Agropecuario analizará si cumple con los requisitos establecidos en la Resolución ICA 1893 de 1995.

Adicionalmente, es importante advertir que, por mandato del artículo 13 de la Decisión Andina 345 de 1993, la denominación adoptada no podrá ser objeto de registro como Marca y deberá ser lo suficientemente distinta a otras denominaciones registradas con anterioridad.

⁶³ En los términos de la norma mencionada, una variedad será comúnmente conocida a partir de la fecha en que sobre ella se presente solicitud del certificado de obtentor en cualquier país, siempre y cuando este sea efectivamente concedido.



C. ¿Quién es el titular del derecho de obtentor?

De acuerdo con el artículo 14 de la Decisión Andina 345 de 1993, los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. En este sentido, la Resolución ICA 1893 de 1995 indicó que podrá solicitar derechos de obtentor quien haya desarrollado y terminado una variedad vegetal. No obstante, de acuerdo con la definición de “Obtentor” que establece esta Resolución, se tiene que este concepto incluye también al empleador del obtentor, al encargante de la variedad vegetal y a quien ha obtenido la cesión del derecho a solicitar la protección. Por lo anterior, en el caso de obtención de variedades vegetales por parte de un empleado o por parte de quien fue contratado para tales efectos, los derechos de obtentor corresponderán al empleador o al contratante y éstos se reputarán como obtentores.

Para los casos en que la variedad vegetal es creada por un empleado de una Entidad Estatal, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 15 de la Decisión Andina 345 de 1993, según el cual, la Entidad podrá ceder parte de los beneficios económicos resultantes de la obtención de variedades vegetales a sus empleados obtentores, para estimular la actividad de investigación.

En concordancia con esto, el artículo 2.13.7.1.13 del Decreto 1071 de 2015 regula la participación de los empleados públicos en dicha posibilidad, sin embargo indica que la participación del empleado obtentor en los recursos que la Entidad Estatal obtenga por la explotación de variedades vegetales sobre las cuales detentan certificados de obtentor, no serán factor de salario ni se tendrán en cuenta en ningún caso para la liquidación de prestaciones sociales o de derechos de cualquier naturaleza derivados de la relación laboral⁶⁴.

D. ¿Qué derechos tiene el titular del certificado de obtentor?

El obtentor de una variedad inscrita en el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, tendrá el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento

⁶⁴ Decreto 1071 de 2015, “Artículo 2.13.7.1.13. Distribución de recursos. El Gobierno Nacional establecerá la manera como las entidades de derecho público podrán distribuir entre sus empleados obtentores y en los planes, programas y proyectos de investigación, los recursos que obtengan por la explotación de variedades vegetales sobre las cuales detentan certificados de obtentor.

Parágrafo. La participación de los empleados obtentores en los recursos de que trata el presente artículo no serán factor de salario ni se tendrán en cuenta en ningún caso para la liquidación de prestaciones sociales o de derechos de cualquier naturaleza derivados de la relación laboral”.



actos tales como la producción, reproducción, multiplicación y propagación, así como la venta, la exportación o la importación de las variedades protegidas y de las esencialmente derivadas de la variedad protegida⁶⁵.

El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los señalados literales respecto a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la Decisión Andina 345 de 1993, así como respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

E. ¿Cuál es el plazo de protección de los derechos del obtentor?

El término de protección de un certificado de obtentor dependerá de la variedad vegetal que se haya creado, así⁶⁶:

- 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, y árboles frutales incluidos sus portainjertos, y
- 20 años para las demás especies.

7. La Propiedad Intelectual en la planeación y estructuración de los Procesos de Contratación

El desarrollo de las funciones administrativas, objetivos misionales, programas y proyectos a cargo de las diferentes Entidades Estatales frecuentemente conlleva el uso o la producción de obras y creaciones protegidas por la Propiedad Intelectual. Por este motivo las Entidades están llamadas a realizar las acciones necesarias para que la gestión de los diferentes activos de Propiedad Intelectual que use en el ejercicio de sus competencias se haga en el marco de la legalidad.

Para lograr esto las Entidades Estatales deben, en primer lugar, en el marco del ejercicio de planeación general anual de la contratación, identificar cuáles son las necesidades de la Entidad Estatal en materia de creación o uso de creaciones protegidas por la

⁶⁵ Artículo 24 de la Decisión Andina 345 de 1993.

⁶⁶ Decreto 1071 de 2015, "Artículo 2.13.7.1.6. Término de duración de la protección. El término de duración de la protección, será de veinticinco [25] años, para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus portainjertos [sic] y de veinte [20] años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento".



Propiedad Intelectual. Esto implica establecer si el desarrollo de las diferentes actividades planeadas por la Entidad en el desarrollo de sus competencias requiere la producción de una obra o el uso de alguna creación. En ese sentido, es importante que al elaborar sus respectivos Planes Anuales de Adquisiciones las Entidades Estatales tengan en consideración sus requerimientos en materia de Propiedad Intelectual, ya que aquí deberán identificar aspectos como la modalidad de selección aplicable, así como el momento y el valor de la contratación, entre otros aspectos.

De otra parte, el Estudio del Sector que se debe realizar para contratar un objeto contractual, independientemente de que se relacione directamente con Propiedad Intelectual, es otro momento importante en el que la Entidad está llamada a precisar el abordaje de necesidades en esta materia. Esto por cuanto, independientemente de que un contrato esté o no dirigido a encargar la elaboración de una obra o adquirir los derechos para el uso de una creación, puede que su ejecución suponga la utilización de creaciones u obras con derechos, ya sea del contratista o de terceros.

Es por esto que en el marco de este análisis, la Entidad Estatal debe advertir en cada Proceso de Contratación, si el objeto a contratar involucra la creación o el uso de creaciones protegidas por la Propiedad Intelectual y, en dado caso, identificar cuáles son las necesidades de la Entidad respecto a esa o esas creaciones. Esto supone, por ejemplo, determinar si para el uso que pretende realizar se requiere que sea la titular de los Derechos de Autor o de Propiedad Industrial, según el caso o si requerirá una licencia para la explotación de esa creación, evento en el cual también deberán acotarse los requerimientos en relación con la duración, valor y alcance de la licencia.

Otro aspecto importante al momento de estructurar los contratos cuya ejecución involucre el uso o creación de activos de Propiedad Intelectual, es incluir en la respectiva minuta cláusulas y estipulaciones que regulen con total claridad como operará la transferencia de los derechos asociados a dichos activos y/o que permitan que la Entidad pueda hacer uso legal de los mismos. De esta manera se precaven eventuales conflictos por infracción de derechos derivados de las diferentes formas de Propiedad Intelectual, por lo que se recomienda el uso de cláusulas como las sugeridas a lo largo de la presente guía.



7.1 Objetos contractuales asociados a la Propiedad Intelectual y modalidades de selección aplicables

Como se viene explicando, durante la etapa de planeación de la contratación, es necesario que las Entidades Estatales identifiquen sus necesidades en materia de Propiedad Intelectual, que impliquen la celebración de contratos estatales. Identificados los objetos la Entidad debe tomar en consideración las características y elementos determinantes del mismo, para así determinar cuál es la modalidad de selección que le aplica, de acuerdo con las normas que integran el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

En el propósito de facilitar este análisis, brindando herramientas que den a las Entidades Estatales elementos de juicio para comprender la relevancia de la Propiedad Intelectual en la contratación estatal, a continuación, se sugieren unos aspectos a tener en cuenta en relación con las modalidades de selección eventualmente aplicables a algunos objetos contractuales.

Sin perjuicio de este ejercicio, debe advertirse que las aseveraciones y consideraciones que aquí se realizan se hace a partir de una caracterización bastante general de contratos de común celebración en materia de Propiedad Intelectual. Esto significa que nada de lo aquí considerado releva a las Entidades Estatales de realizar el respectivo estudio de sus necesidades en materia de propiedad intelectual, para, a partir de una caracterización efectiva de las mismas, determinar las modalidades de selección y demás normas aplicables al respectivo contrato.

7.1.1 Contratos que tengan por objeto la adquisición por parte de la Entidad Estatal de bienes o servicios sobre los que existen derechos exclusivos de Propiedad industrial o Derechos Patrimoniales de autor

A. Modalidad de contratación

En este caso aplica la causal de contratación directa contemplada en el literal g) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Esto comoquiera que, el Decreto 1082 de 2015, al reglamentar esta causal de contratación directa en su artículo 2.2.1.2.1.4.8, establece que tal inexistencia de pluralidad de oferentes se presenta cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de Propiedad



Industrial o de los Derechos de Autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional⁶⁷.

Para efectos de la aplicación de esta causal de contratación directa, la Entidad deberá verificar que efectivamente la necesidad de adquisición recaer sobre productos o servicios respecto de los cuales existen estos derechos exclusivos, bien sea de Propiedad Intelectual o de distribución en el territorio nacional, en cabeza del futuro contratista.

B. Aspectos particulares para considerar

Debe tenerse en cuenta que los derechos de Propiedad Industrial tienen alcance territorial, es decir, dentro de la jurisdicción en la que fue reconocido el derecho y que están sujetos a una vigencia determinada. Por esto es necesario exigir la acreditación de la titularidad y duración de los derechos derivados de la misma con la correspondiente certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En el caso de las obras, como se indicó, estas se encuentran protegidas desde su creación y no se requiere registro ni formalidad alguna para determinar la titularidad de los derechos sobre la misma. No obstante, será importante garantizar que el contrato se celebre con quien efectivamente ostenta la titularidad de los Derechos Patrimoniales sobre la creación, por lo que, tratándose de autores colombianos, se recomienda que se exija el certificado expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en el que conste la titularidad de los derechos sobre la obra correspondiente. Tratándose de obras creadas por autores extranjeros o registradas en otros Estados, se recomienda exigir documento equivalente, emitido por la oficina de registro del país correspondiente.

En todo caso, debe recordarse que el registro es meramente declarativo, por lo que la Entidad Estatal podría considerar otros documentos que permitan acreditar la titularidad de los Derechos Patrimoniales sobre la obra, siempre que estos sean aptos y conducentes para acreditar tal titularidad.

Se recomienda incluir en el contrato una cláusula de indemnidad, en la cual el contratista garantice que ostenta la titularidad de los Derechos Patrimoniales de autor sobre la obra o los derechos de Propiedad industrial, asumiendo la responsabilidad por las eventuales

⁶⁷ Decreto 1082 de 2015. "Artículo 22.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación".



reclamaciones promovidas por terceros por presuntas vulneraciones a derechos de Propiedad Intelectual.

C. Objetos contractuales

De acuerdo con lo explicado, esta causal de contratación aplica para los contratos cuyo objeto involucra la adquisición de bienes o servicios como:

- Productos o procedimientos respecto de los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio haya concedido una patente de invención o una patente de modelo de utilidad.
- Productos que tienen una forma externa o una apariencia estética protegida a través de un Registro de Diseño Industrial conferido por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Productos que incorporan un Esquema de trazado de circuitos integrados registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Creaciones intelectuales protegidas por Derecho de Autor, tales como:
 - las expresadas por medios escritos, como pueden ser los artículos, informes, conceptos, entre otros;
 - las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas con la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
 - las bases de datos;
 - el software o programa de ordenador;
 - las obras musicales (con o sin letra);
 - las obras audiovisuales;
 - las fotografías;
 - las obras plásticas o de bellas artes (como pinturas y dibujos).

Debe tenerse en cuenta que para la aplicación de esta causal debe tratarse de productos, servicios u obras que ya hayan sido creadas, y respecto de las cuales existe una necesidad por parte de la Entidad que no se puede sustituir con otros productos o servicios equivalentes.



En ese sentido, no se podría aplicar esta causal de contratación directa si existen en el mercado productos de las mismas condiciones técnicas o de calidad, pero identificados con diferentes marcas o cuyo aspecto particular o estético esté protegido por un Diseño Industrial, y este no sea indispensable para suplir los requerimientos de la Entidad, caso en el cual, como se explicará, la modalidad adecuada será la de selección abreviada.

Esta causal tampoco aplica cuando lo que requiere la Entidad es celebrar un contrato de consultoría o de desarrollo de proyectos, del que puedan derivarse creaciones protegibles por derechos de Propiedad Intelectual, caso en el cual la modalidad de selección debe ser la de concurso de méritos. Esto sucede, por ejemplo, cuando se requiere encargar la elaboración de un software a la medida, o en los concursos para la selección de consultores de diseño, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos.

Finalmente, es preciso recordar que en caso de que el presupuesto del Proceso de Contratación sea menor o igual que la mínima cuantía de la Entidad Estatal, se presenta concurrencia de las causales de contratación directa y de mínima cuantía, en la que deberá primar la aplicación de la contratación directa. Esto por cuanto *“dado que las causales de contratación directa son especiales y expresas frente a otras modalidades de selección, y que la contratación directa permite obtener una mayor economía en el trámite del Proceso de Contratación”*⁶⁸.

7.1.2 Contratos que tengan por objeto la elaboración de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinada persona natural

A. Modalidad de selección

Para este tipo de contratos aplica la causal de contratación directa contemplada en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Esta causal es aplicable en la medida que esta se refiere a aquellos trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a una

⁶⁸ Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. Manual de Modalidad de Selección de Mínima Cuantía. Consultar en: <https://cutt.ly/5Uys3gK>

determinada persona natural, situación que, de acuerdo con lo reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015⁶⁹, debe ser justificada en el estudio previo⁷⁰.

La diferencia fundamental con la causal de contratación directa estudiada en el numeral anterior estriba en que en esta el objeto del contrato es la ejecución de trabajos artísticos, entendido esto como la realización de una obra artística. Esto significa que, la modalidad de contratación directa por esta causal será aplicable cuando la entidad requiera encargar a un autor determinado la elaboración de una obra de arte.

B. Aspectos particulares para considerar

En este caso debe tomarse en cuenta que, como se indicó en el apartado sobre Derechos de Autor, los Derechos Patrimoniales sobre las obras que hayan sido creadas en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios se presumen transferidos a la Entidad encargante de la obra, es decir al contratante. No obstante, como se advirtió, se trata de una presunción legal, que opera salvo pacto en contrario, por lo cual se insiste en la recomendación de que, a efectos de brindar seguridad jurídica tanto a la Entidad como al contratista, el mismo contrato de prestación de servicios establezca de manera expresa y clara la voluntad de las partes en relación con la transferencia de la titularidad de los derechos sobre las creaciones realizadas por el contratista.

Se recomienda, adicionalmente, que el contrato de prestación de servicios incluya una cláusula de indemnidad, en la cual el autor – contratista garantice que la obra será de su

⁶⁹ Decreto 1082 de 2015. "Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos."

⁷⁰ En torno a la aplicación de esta causal el Consejo de Estado ha considerado que, para que la misma tenga aplicación: "[...] el contratista debe ser sustancialmente un artista, es decir, una persona reconocida como realizador o productor de arte, de obras de arte, ejecutor de trabajos artísticos, un ser humano que dada su sensibilidad en relación con el mundo tiene la aptitud, la capacidad, la disposición natural o adquirida; el talento y estilo o forma original de hacer las cosas; y la genialidad, naturalidad y el carácter que lo hace distinto a otros artistas, esto es, su capacidad de inventiva que lo hace influyente en el medio, un ser único y excepcional, todo esto, para producir obras artísticas". Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de diciembre de 2013. C.P. Jaime Orlando Santofimio. Radicado. 11001-03-26-000-2011-00039-00 41719.



autoría y asuma la responsabilidad por las eventuales reclamaciones promovidas por terceros por presuntas vulneraciones a derechos de propiedad intelectual.

C. Objetos contractuales

Esta causal aplica a objetos contractuales que impliquen la producción o ejecución de una obra o trabajo de contenido artístico, como, por ejemplo:

- Una obra musical [con o sin letra].
- Una obra audiovisual, por ejemplo, un documental, unos videos conmemorativos, informativos o de publicidad de la entidad, o de algunos de sus programas, productos o servicios.
- Unas obras fotográficas.
- Obras plásticas o de bellas artes [como pinturas, dibujos, esculturas, grabados y/o litografías].

En el caso de que concurra esta causal con la modalidad de mínima cuantía, se reitera que, en atención a la aplicación del principio de economía al desarrollo del Proceso de Contratación, la modalidad de escogencia que deberá prevalecer será la de contratación directa.

7.1.3 Contratos que tengan por objeto la adquisición de Bienes o Servicios de Características Técnicas Uniformes por parte de las Entidades Estatales

A. Modalidad de selección

De acuerdo con el literal a, numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, esta causal aplica a aquellos casos en los que la Entidad Estatal pretenda adquirir bienes o servicios que coinciden en especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y además comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Para este tipo de contratos se aplicará la modalidad de selección abreviada, independientemente de la cuantía de los bienes o servicios.

B. Aspectos particulares para considerar

En materia de adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, las Entidades deben hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento. Al respecto debe señalarse que, en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente—⁷¹.

⁷¹ “Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. “Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente”.

La implementación de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- de uso obligatorio por parte de las entidades territoriales, estará precedida de un estudio de agregación de demanda que realizará aquella, el cual tenga en cuenta las particularidades propias de los mercados regionales, la necesidad de promover el desarrollo empresarial en las entidades territoriales a través de las MYPIMES y evitar en lo posible, la concentración de proveedores en ciertas ciudades del país, salvo que exista la respectiva justificación técnica, económica y/o jurídica.

Parágrafo 1. Para los fines contemplados en el presente artículo, el uso obligatorio de los Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- por parte de las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se hará de manera gradual, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- como Administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública [SECOP] permitirá el ingreso a la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC, de acuerdo con las condiciones técnicas de la plataforma y la asignación de nuevos usuarios.

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- dispondrá mediante circular, la cual publicará en su página web, un plan operativo de despliegue detallado para el ingreso gradual de las entidades, el cual contendrá las fechas exactas de ingreso y el desarrollo de un programa de capacitación dirigido a las entidades compradoras, plan el cual contemplará, en todo caso, los siguientes parámetros temporales:

a. Para el año 2021 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC: i) Las entidades del sector central y del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, que a la fecha de expedición del presente Decreto aún no hayan ingresado; ii) la Rama Judicial; iii) la Rama Legislativa; iv) las entidades del sector central y descentralizado del nivel departamental; v) las entidades del sector central y descentralizado de los municipios [o distritos] que sean capitales de departamento; vi) las entidades del sector central y del sector descentralizado del Distrito Capital; vii) los órganos de control nacionales, departamentales y de ciudades capitales de departamento; viii) la Organización Electoral; ix) los órganos autónomos e independientes de creación constitucional que estén sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; x) las Corporaciones Autónomas de que trata la Ley 99 de 1993 y el Artículo 331 de la Constitución Política de Colombia; xi) las entidades del sector central y descentralizado de los municipios de categoría 1, 2 Y 3; Y xii) las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de Municipios y las Regiones Administrativas Especiales de que trata la ley 1454 de 2011.



En ese sentido, en principio, si el bien o servicio a adquirir se encuentra incluido en Acuerdo Marco de Precios vigente, la Entidad deberá adquirir a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En caso contrario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios para tales bienes o servicios, incluyendo el análisis del Proceso de Selección.

No obstante, aun existiendo un Acuerdo Marco de Precios, las Entidades Estatales podrán acudir a las bolsas de productos, siempre que a través de este mecanismo se obtengan precios inferiores al promedio de precios finales de las operaciones secundarias materializadas con ocasión de las órdenes de compra colocadas por las Entidades compradoras a través de la Tienda Virtual del Estado, durante los últimos 6 meses. En todo caso, estas adquisiciones, no pueden desmejorar las condiciones técnicas y de calidad definidas para los bienes y servicios que conforman los catálogos de los Acuerdos Marco de Precios.

De otra parte, es importante apuntar que, por lo general, para la satisfacción de necesidades mediante el señalado tipo de bienes, la Marca con la que se identifiquen en el mercado, o el Diseño industrial, es decir el aspecto estético que presenten, no son elementos determinantes, sino sus características o condiciones técnicas y de calidad. Esto comoquiera que para satisfacer las eventuales necesidades de la Entidad Estatal lo que se demandan son unos bienes o servicios que cumplan determinadas especificaciones técnicas.

b. Para el año 2022 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC: i) Las entidades del sector central y descentralizado de los municipios de categoría 4, 5 Y 6; Y ii) los entes de control territoriales que no hayan ingresado en el año 2021.

c. Para el año 2022 deberán ingresar las demás Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación Administrativa, cuya naturaleza jurídica no haya sido descrita en los /itera les anteriores.

d. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente -deberá ajustar el Plan Operativo para la incorporación de una entidad cuando como producto de un análisis técnico y económico de abastecimiento estratégico, se evidencie que el ingreso anticipado o posterior de una entidad estatal genera eficiencia en el gasto público”.

Parágrafo 2. De conformidad con lo establecido en los literales a), b), y c) del numeral 2 del parágrafo 1 de este artículo, los procesos de selección adelantados por las entidades estatales allí contempladas para adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de Bolsas de Productos o Subasta Inversa, continuarán su trámite siempre y cuando se haya presentado la carta de intención o la publicación del aviso de convocatoria, respectivamente”.



C. Objeto contractual

Los *Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes* son una categoría definida por el artículo 2.2.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 como aquellos “[b]ienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007”. Ejemplo de este tipo de bienes son:

- Mobiliario de oficina, como escritorios, sillas, archivadores, etc.
- Prendas de dotación para la planta de personal.
- Equipos de cómputo.
- Vehículos.

Todos estos productos mencionados a título de ejemplo, se distinguen en el comercio con signos como Marcas y Lemas comerciales. También es probable que su apariencia externa se encuentre protegida a través del registro como Diseño Industrial. No obstante, es claro que para efectos de la adquisición, lo relevante es que los productos cumplan con determinadas características o condiciones técnicas y de calidad.

Por lo anterior, esta será la modalidad de selección abreviada, ya sea: a) través de un Acuerdo Marco de Precios, b) subasta inversa o c) el mecanismo de bolsa de productos⁷².

7.1.4 Contratos que tengan por objeto la prestación de servicios de consultoría y/o desarrollo de proyectos de arquitectura

A. Modalidad de selección

De conformidad con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el concurso de méritos es la modalidad aplicable para la selección de consultores. Debe recordarse que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de consultoría como “[...] los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación,

⁷² Para mayor información, los invitamos a consultar la Guía de Buenas prácticas en la adquisición de software y servicios asociados expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en: https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_buenas_practicas_software_ver1_logo01.pdf



control y supervisión". Dicha norma también incluye dentro de este tipo contractual los acuerdos con objetos como la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.

B. Aspectos particulares para considerar

Es frecuente que con ocasión de la ejecución de estos contratos se desarrollen creaciones susceptibles de ser protegidas por el régimen de Propiedad Intelectual. Esto ya que, como se analizó previamente, son obras protegibles creaciones como el software o programa de ordenador, las obras de arquitectura, las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias, así como otros aspectos que pueden entrar en el marco de la ejecución de este tipo contractual.

Por lo anterior, se recomienda que desde la etapa de planeación se analice y determine por la Entidad cuáles son sus requerimientos en relación con la titularidad de los Derechos Patrimoniales sobre las obras que surjan de la ejecución del contrato de consultoría. Estas reglas sobre la titularidad deberían quedar plasmadas en los pliegos de condiciones.

Respecto de las obras que sean creadas en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios, en principio, opera la presunción de transferencia de los Derechos Patrimoniales en favor de la Entidad encargante. Al respecto, se reitera la recomendación de establecer de manera expresa y clara la voluntad de las partes en relación con la titularidad de los derechos sobre las creaciones realizadas por el contratista, a efectos de precaver eventuales conflictos.

Adicionalmente, se recomienda que el contrato incluya una cláusula de indemnidad, en la cual el autor – contratista garantice que la obra será de su autoría y asuma la responsabilidad por las eventuales reclamaciones promovidas por terceros por presuntas vulneraciones a derechos de Propiedad Intelectual.

C. Objetos contractuales

Esta es la modalidad aplicable, entre otros, a objetos como:

- Contratos para el desarrollo de software a la medida de las necesidades de la entidad.
- Concurso para la selección de consultores de diseño, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos.



Tel. (+57 1) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Colombia Compra Eficiente



www.colombiacompra.gov.co

- Contratos para la elaboración de estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos.

7.1.5 Programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones financiados con recursos públicos

A. Modalidad de selección

Dado que, estos proyectos se ejecutan a partir de contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, la modalidad de selección que corresponde es la de contratación directa, prevista en el literal e, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007. Esto en concordancia con lo reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015⁷³

B. Aspectos particulares para considerar

Es importante tener en cuenta que para este tipo de contratos debe establecerse, de manera expresa y clara, la voluntad de las partes en relación con la titularidad de los derechos sobre las creaciones realizadas por quien adelanta y ejecuta el proyecto. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 29 de 1990⁷⁴ el artículo 169 de la Ley 1955 de 2019 indicó las pautas sobre la Propiedad Intelectual en este tipo de proyectos que reciben financiamiento de una entidad estatal⁷⁵.

⁷³ Decreto 1082 de 2015 "Artículo 2.2.1.2.1.4.7. Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. La contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe tener en cuenta la definición contenida en el Decreto-ley 591 de 1991 y las demás normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan".

⁷⁴ Ley 29 de 1990, Artículo 5° "En todos los contratos que celebre la administración pública con personas naturales o compañías extranjeras se estipularán los medios conducentes a la transferencia de la tecnología correspondiente".

⁷⁵ Ley 1955 de 2019. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad". Artículo 169. Derechos de propiedad intelectual sobre resultados de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones financiados con recursos públicos. *En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones, adelantados con recursos públicos, el Estado como titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de estos proyectos podrá ceder dichos derechos a través de la entidad financiadora, y autorizará su transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello le constituya daño patrimonial. Las condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato o convenio.*

"En todo caso, el Estado, a través de la entidad financiadora, se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por motivos de interés público. Así mismo, en caso de presentarse motivos de seguridad y defensa nacional, el titular de los derechos de propiedad intelectual deberá ceder a título gratuito y sin limitación alguna al Estado,



Al tenor de esta última norma, la Entidad estatal podrá ceder sus derechos de Propiedad Intelectual derivados de estos proyectos a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello le constituya daño patrimonial. Para estos efectos, las condiciones de la cesión deben establecerse en el contrato. Cuando en el respectivo contrato se defina que el titular de los derechos de Propiedad Intelectual es quien adelante y ejecute el proyecto, y este realice la explotación de dichos derechos, obteniendo ganancias económicas, deberá garantizar a la Entidad Estatal, un porcentaje de las ganancias netas obtenidas en la explotación de la Propiedad Intelectual de la cual es titular, porcentaje que deberá ser acordado con la Entidad Estatal.

Por motivos de interés público, además la Entidad Estatal puede reservarse el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de Propiedad Intelectual. Así mismo, en caso de presentarse motivos de seguridad y defensa nacional, el titular de los derechos de Propiedad Intelectual deberá ceder a título gratuito y sin limitación alguna a la Entidad Estatal, los derechos de Propiedad Intelectual que le correspondan.

C. Objetos contractuales

El Artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015, estableció que la contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe tener en cuenta la definición contenida en el Decreto-ley 591 de 1991. Esta última norma en su artículo 2 señala que corresponden a actividades científicas y tecnológicas las siguientes:

- “1. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de investigación e información.
2. Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología.
3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación, normalización,

los derechos de propiedad intelectual que le correspondan. Los derechos de propiedad intelectual a ceder, así como sus condiciones de uso, serán fijados en el respectivo contrato o convenio.

“Parágrafo. Cuando en el respectivo contrato o convenio se defina que el titular de derechos de propiedad intelectual es quien adelante y ejecute el proyecto, y este realice la explotación de dichos derechos, obteniendo ganancias económicas, deberá garantizar al Estado, a través de la entidad financiadora, un porcentaje de las ganancias netas obtenidas en la explotación de la propiedad intelectual de la cual es titular, porcentaje que deberá ser acordado por mutuo acuerdo con el Estado, a través de la entidad financiadora. El Estado a través de la entidad financiadora, deberá invertir los dineros obtenidos, en programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones”.



metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica.

4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica.

5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras.

6. Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional”.

Estas actividades pueden ser el objeto de contratos de diferentes tipologías, como lo dispone el Artículo 7º del Decreto-Ley 591 de 1991, entre ellas: financiamiento, prestación de servicios científicos o tecnológicos⁷⁶ o consultoría científica o tecnológica⁷⁷. En todo caso, en atención a la especialidad de la causal, prevalecerá la contratación directa en caso de concurrencia con otras causales.

7.1.6 Contratos y/o convenios interadministrativos

A. Modalidad de selección

Al respecto debe recordarse que la modalidad que contempla el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para la contratación entre Entidades Estatales es

⁷⁶ Decreto Ley 591 de 1991, “Artículo 11. La Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar contratos que tengan por objeto la prestación de servicios científicos o tecnológicos, como: asesorías técnicas o científicas; evaluación de proyectos de ciencia o tecnología; rendición de conceptos científicos o tecnológicos; publicidad de actividades científicas o tecnológicas; implantación y operación de sistemas de información y servicios de procesamiento de datos de ciencia o tecnología; agenciamiento de aduanas de equipos necesarios para el desarrollo de la ciencia o la tecnología; mantenimiento y reparación de maquinaria, equipos, instalaciones y similares afectos al desarrollo de actividades de ciencia o tecnología, y diagramación, edición, coedición, impresión, publicación y distribución de libros, revistas, folletos y similares de ciencia o tecnología. Estos últimos no exigirán el trámite previsto en el Decreto 657 de 1974”.

⁷⁷ Decreto Ley 591 de 1991, “Artículo 12. Entiéndase por contratos de consultoría científica o tecnológica los que se refieren a estudios requeridos previamente para la ejecución de un proyecto de inversión o para el diseño de planes y políticas de ciencia o tecnología, a estudios de diagnóstico, prefactibilidad y factibilidad para programas o proyectos científicos o tecnológicos, a la evaluación de proyectos de ciencia o tecnología, así como el diseño de sistemas de información y servicios de procesamiento de datos de ciencia o tecnología y las asesorías técnicas y de coordinación de proyectos y programas de ciencia o tecnología”.



la contratación directa. Así se desprende del literal c), del numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015⁷⁸⁻⁷⁹.

B. Aspectos particulares para considerar

Es frecuente que a través de los contratos o convenios interadministrativos se acuerde el desarrollo de una creación protegible a través de los derechos de Propiedad Intelectual. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se celebra un contrato o convenio entre dos Entidades Estatales para la elaboración de una obra literaria, artística o científica o en un producto o procedimiento que pueda ser objeto de una Patente de invención o de un Modelo de Utilidad.

Se recomienda que las Entidades contratantes definan la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual derivados de la ejecución del convenio o contrato interadministrativo, teniendo en cuenta los roles de las partes intervinientes y sus funciones en el proyecto. Así, por ejemplo, podrán acordar si es del caso, una distribución en porcentajes en cuanto al ejercicio de la titularidad, así como las condiciones para la explotación futura de las obras o de los derechos de Propiedad Industrial que surjan del convenio o contrato.

C. Objetos contractuales

Debe recordarse que el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades estatales. En ese sentido, lo que hace interadministrativo a un convenio o

⁷⁸ Decreto 1082 de 2015 “Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. “La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto

“Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales”.

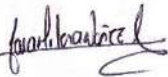
⁷⁹ La Corte Constitucional, en Sentencia C-671/15, de 28 de octubre de 2015, MP. Dr. Alberto Rojas Ríos, indicó: “A pesar de que la norma se refiere únicamente a los contratos interadministrativos, esto no implica que la excepción a la licitación pública sólo se aplique a éstos y no a los convenios interadministrativos, puesto que ello conduciría a una interpretación irrazonable según la cual esta modalidad contractual, cuyo objeto y finalidad sólo interesa a la administración, deba ser celebrado siguiendo el procedimiento de selección objetiva y en la cual únicamente será proponente aquélla. En tal sentido, la causal de contratación directa es aplicable a los convenios y a los contratos interadministrativos”.



contrato no es su objeto, ni su modalidad de selección, sino el hecho de que los extremos de la relación contractual sean entidades de derecho público.

8. Control documental

FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO: 1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN	
Título del documento:	Guía de Propiedad Intelectual en la Contratación Pública
Fecha de aprobación:	22/12/2021
Resumen / Objetivo de contenido:	Este documento contiene lineamientos y buenas prácticas contractuales para que las entidades estatales y demás interesados puedan gestionar los activos de propiedad intelectual que deban producir o usar en el desempeño de sus competencias.
Área / Dependencia de autoría:	Subdirección de Gestión Contractual
Código de estandarización:	CCE-EICP-GI-15
Categoría / Tipo de documento:	Guía
Aprobación por:	Jorge Augusto Tirado Navarro Subdirector de Gestión Contractual
Información adicional:	El Documento CONPES 4062 propuso el desarrollo de una guía de buenas prácticas dirigida a las Entidades Estatales con el objetivo de generar y fortalecer su capacidad institucional en la negociación y suscripción de contratos que involucren derechos de Propiedad Intelectual. En razón a lo anterior, la ANCP – CCE decide adoptar esta guía con el propósito de otorgar a los participantes del Sistema de Compra Públicas un instrumento útil para la gestión de los activos de Propiedad Intelectual en el marco de la gestión pública, en especial, en lo relativo a la contratación pública.
Serie documental según TRD	DG.SGC.30.5 Manuales del sistema de compra pública
Link de ubicación original del documento [especifique donde se aloja o reposa el documento]	https://cutt.ly/KUuFjVL

FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO: 2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN				
Acción	Nombre	Cargo/ Perfil	Fecha	Firma
Elaboró	Mónica Andrea Ramírez Hinestroza	Contratista Subdirección de Gestión Contractual	29/11/2021	
Revisó	Alejandro Sarmiento Cantillo	Gestor T 1- 11 de la Subdirección de Gestión Contractual	06/12/2021	
Revisó	Sara Milena Núñez Aldana	Gestor T1 – 15 de la Subdirección de Gestión Contractual	17/12/2021	



GUÍA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CCE-EICP-GI-15
V1. 22/12/2021

TRANSPARENCIA,
EFICIENCIA Y
OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

10 AÑOS

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Aprobó	Jorge Augusto Tirado Navarro	Subdirector de Gestión Contractual	22/12/2021	 Jorge Augusto Tirado Navarro Subdirector Gestión Contractual ANCP - CCE	
FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO: 3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO				Versión vigente del documento:	01.
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE AJUSTES	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	22/12/2021	Creación del documento	Mónica Andrea Ramírez Hinestroza	Alejandro Sarmiento Cantillo Gestor T 1- 11 de la Subdirección de Gestión Contractual	Jorge Tirado Navarro Subdirector Gestión Contractual
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.					



Colombia Compra Eficiente
Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co