

GUÍA DE PROPIEDAD INTELECTUAL



BOGOTÁ, D.C.
2019

CONTENIDO

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO	4
2. LA PROPIEDAD INTELECTUAL	5
2.1. Interacción con la propiedad intelectual como usuario y creador	5
2.2. Creaciones intelectuales en la Universidad de los Andes	5
2.3. Derechos de propiedad intelectual	6
<i>2.3.1. Derechos morales</i>	6
<i>2.3.2. Derechos patrimoniales</i>	6
3. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	7
3.1. Derecho de Autor y Derechos Conexos	7
<i>3.1.1. Entidad encargada de la gestión de los derechos de autor y derechos conexos en Colombia</i>	7
<i>3.1.2. Oficina encargada de la gestión de los derechos de autor y derechos conexos en Uniandes</i>	7
3.2. Propiedad Industrial	7
<i>3.2.1. Patentes</i>	8
<i>3.2.2. Diseños industriales</i>	8
<i>3.2.3. Esquemas de trazado de circuitos integrados</i>	8
<i>3.2.4. Signos distintivos</i>	9
<i>3.2.5. Entidad encargada de la gestión de la propiedad industrial en Colombia</i>	9
<i>3.2.6. Oficinas encargadas de la gestión de propiedad industrial en Uniandes</i>	9
3.3. Título de obtención vegetal	9
<i>3.3.1. Entidad encargada de la gestión de títulos de obtención vegetal en Colombia</i>	10
<i>3.3.2. Oficina encargada de la gestión de los títulos de obtención vegetal en Uniandes</i>	10
4. TITULARIDAD Y PROCESO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES	11
4.1. Titularidad de los derechos patrimoniales en Uniandes	11
<i>4.1.1. Ejemplos para actividades desarrolladas bajo el rol de estudiante</i>	13
<i>4.1.2. Ejemplos para actividades desarrolladas bajo el rol de profesor o personal administrativo</i>	14
<i>4.1.3. Para actividades desarrolladas entre la Universidad y personas naturales o jurídicas externas</i>	15

4.2. Procedimiento de cesión de derechos patrimoniales	16
5. BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS AUTORES O CREADORES	17
5.1. Declaración de conflicto de interés	17
5.2. Declaración de titularidad de propiedad intelectual previa de un miembro de la comunidad	17
5.3. Manejo de protocolos y acuerdos de confidencialidad	17
5.4. Documentación para la gestión de la propiedad intelectual.....	18
6. PROCESO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN UNIANDES.....	19
BIBLIOGRAFÍA.....	22

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente documento busca brindar definiciones, recomendaciones y procesos para la gestión y protección de la propiedad intelectual en la Universidad de Los Andes.

En los capítulos 2 y 3 se brindan definiciones y explicaciones de propiedad intelectual, dentro de las que se pueden resolver preguntas como: ¿qué es la propiedad intelectual? ¿cuáles son sus derechos? y ¿cuáles son los mecanismos de protección?

En los capítulos 4 y 5 se encuentra una guía metodológica para determinar la titularidad de las creaciones intelectuales en la Universidad, junto con una serie de recomendaciones para ser llevadas a cabo por los creadores o autores como buenas prácticas en la gestión de la propiedad intelectual.

En el capítulo 6 se muestra el proceso general de protección de propiedad intelectual, resaltando las oficinas encargadas de acompañar a los creadores o autores de la comunidad en el camino a la protección.

2. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. Interacción con la propiedad intelectual como usuario y creador

Se entiende por propiedad intelectual el conjunto de derechos y prerrogativas sobre todas las creaciones del ingenio humano en cualquier campo del saber y respecto de los cuales el Estado y la legislación vigente ofrecen especial protección [1]. Tal protección es relevante en el contexto universitario desde dos puntos de vista:

- Como *usuario de propiedad intelectual de terceros*. En este escenario las personas deben respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros y garantizar que se cuenta con los permisos de los titulares para su utilización. Como ejemplo de ello:
 - o Si se escribe un artículo o un documento y se quiere incluir una fotografía de titularidad de un tercero, se debe solicitar las autorizaciones o verificar el tipo de licencia para poder incluir la foto (obra) en el artículo.
 - o Si se desarrolla un software y se requiere utilizar repositorios de código de otro software desarrollado por terceros, se debe solicitar las autorizaciones o verificar el tipo de licencia para poder incluirlos en el software.
- Como *autor o creador de obras o productos intelectuales*. En este escenario se busca proteger las creaciones, obras y desarrollos propios para asegurarse de que podrán ser utilizadas de acuerdo a lo deseado por el autor o creador.

En los capítulos 4, 5 y 6 se brindan recomendaciones y se establecen buenas prácticas, guías y procesos que pueden ser empleados para el manejo y protección de la propiedad intelectual.

2.2. Creaciones intelectuales en la Universidad de los Andes

Ejemplos de creaciones intelectuales que se desarrollan al interior de la Universidad, entre otros, son:

- Productos de investigación contemplados en el documento *La investigación en la Universidad de Los Andes* [2] dispuesto por la Vicerrectoría de Investigación y Creación, tales como libros, capítulos de libros, artículos, entre otros.
- Desarrollos con enfoque técnico como patentes de invención o patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados, *Know-How*, secretos industriales y desarrollos de software.
- Signos distintivos que identifican productos, servicios o actividades, como marcas comerciales, lemas comerciales, y nombres y enseñas comerciales.

2.3. Derechos de propiedad intelectual

Desde el momento de la materialización de una creación intelectual, el *autor o creador*¹ cuenta con dos tipos de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

2.3.1. Derechos morales

Entendidos como el conjunto de derechos y prerrogativas, atribuidos al autor de una obra, que le permiten a este *ser reconocido como autor de la misma*. No tienen limitación en el tiempo y, por su carácter personalísimo, son irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e inembargables [1].

Dicho de otra manera, los derechos morales surgen desde la creación de la obra y reconocen que fue producto de uno o más individuos que participan en su materialización. Por ejemplo, en las publicaciones científicas se reconocen como autores o co-autores de un artículo académico, mientras que en las invenciones se reconocen como inventores.

2.3.2. Derechos patrimoniales

Entendidos como el conjunto de derechos y prerrogativas que le permiten a su autor o titular *controlar los actos de explotación de su obra*, tales como uso, reproducción, distribución, transformación, comunicación al público o puesta a disposición. Estos derechos pueden ser ejercidos directamente por el autor o titular o por terceros facultados para ello. Son susceptibles de cesión, transferencia o cualquier otro acto de disposición y son limitados en el tiempo [1].

Por lo anterior, los titulares pueden permitir o prohibir la comercialización y explotación a un tercero a través del establecimiento de una licencia de uso que podría ser a título gratuito o con algún reconocimiento económico.

Los derechos mencionados anteriormente vienen acompañados de ciertas responsabilidades, tales como asumir los costos asociados al proceso de protección y mantenimiento de la protección (para los casos en los que aplique como ocurre con las patentes), así como asumir los costos y recursos requeridos para poder desarrollar la explotación de la obra o la creación con un tercero.

¹ Autor o creador: Persona natural que realiza de manera efectiva una creación intelectual. Una persona jurídica no puede ser autor o creador.

3. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La protección de la propiedad intelectual incluye el **Derecho de Autor** y los **Derechos Conexos**; la **Propiedad Industrial**; y los **Títulos de obtención vegetal**.

3.1. Derecho de Autor y Derechos Conexos

La expresión derecho de autor se emplea con dos significados. El primero es el significado básico y normalmente aceptado, que abarca únicamente la protección de los derechos sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado [3].

El otro significado abarca también la protección de ciertos derechos denominados conexos, expresión que comprende los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, sobre sus prestaciones artísticas, fonogramas y emisiones de radiodifusión, respectivamente [4].

Entre las creaciones u obras protegidas por derechos de autor, se encuentran las siguientes [5]:

- Libros, revistas, periódicos, folletos, escritos, conferencias, discursos y cualquier otra obra de la misma naturaleza. El documento escrito de los artículos científicos, documentos de tesis y presentaciones de cursos, caben dentro de esta categoría.
- Composiciones musicales, como partituras. Dispongan o no de letra.
- Películas, programas de televisión, obras de teatro y cualquier producción audiovisual.
- Obras plásticas (escultura, dibujo, pintura, tebeos o cómics, etc.).
- Planos, gráficos y diseños relacionados con la geografía, topografía y la ciencia.
- Obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
- Programas de ordenador y páginas web. También se incluye la implementación de aplicaciones móviles.

3.1.1. Entidad encargada de la gestión de los derechos de autor y derechos conexos en Colombia

La entidad encargada del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos es la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA). Información de interés y trámites puede encontrarse en <http://derechodeautor.gov.co>

3.1.2. Oficina encargada de la gestión de los derechos de autor y derechos conexos en Uniandes

La Dirección Jurídica brinda asesoría a las diferentes unidades académicas y administrativas en la gestión de los derechos de autor y conexos. Para realizar consultas contactar a juridica@uniandes.edu.co

3.2. Propiedad Industrial

Se entiende por propiedad industrial el conjunto de derechos y privilegios que se reconocen al creador de un producto de uso y/o aplicación en la industria o en una actividad productiva y/o comercial. La propiedad industrial comprende [1]:

3.2.1. Patentes

La patente es un privilegio que le otorga el Estado a un inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzo realizados por éste para llegar a la invención que aporta una solución técnica a la humanidad [6]. En otras palabras, la patente protege una nueva solución particular a un problema técnico que tenga alguna relevancia industrial. Dicho privilegio consiste en la explotación exclusiva durante un determinado tiempo.

Dentro de las patentes existen dos tipos: i) *Patentes de Invención* y ii) *Patentes de Modelo de Utilidad*. Las patentes de invención protegen productos o procedimientos que cuentan con novedad (la solución no existe o no está incluida en el estado de la técnica), nivel inventivo (refiere a que llegar a esta solución no es trivial para una persona versada en el tema) y aplicación industrial; mientras que los modelos de utilidad sólo pueden proteger productos novedosos y con aplicación industrial. Una patente de invención tiene una duración de 20 años y una patente de modelo de utilidad de 10 años.

Algunos ejemplos de productos susceptibles de patentabilidad:

- Productos, aparatos o dispositivos que intervengan en procesos productivos
- Invenciones implementadas por computador²
- Productos químicos y farmacéuticos

3.2.2. Diseños industriales

El diseño industrial se considera como 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 producto [7]. De manera práctica, los diseños industriales buscan atraer la atención de los consumidores por su apariencia externa, indistintamente de sus funcionalidades. La protección del diseño industrial es por 10 años.

3.2.3. Esquemas de trazado de circuitos integrados

Un esquema de trazado es la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, interconexiones de un circuito integrado, así como su disposición espacial [7]. De igual forma, un circuito integrado se define como un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica [7]. En un circuito integrado al menos uno de sus elementos es activo.

Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original. Un esquema de trazado será considerado original cuando resulte del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese conocido en el sector de la industria de los circuitos integrados.

² Se denomina como aquella invención que para su puesta en práctica requiere la utilización de un ordenador, red informática u otro aparato programable en los que la ejecución de al menos un programa informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado [6].

3.2.4. Signos distintivos

Los signos distintivos son utilizados por los empresarios para identificar sus productos y servicios, con el objetivo de diferenciarse y diferenciarlos de los demás [6].

Dentro de los signos distintivos encontramos las marcas, los lemas comerciales, los nombres y las enseñas comerciales, y las denominaciones de origen:

- *Marca:* Es un signo distintivo que identifica un producto o servicio. Pueden ser marcas nominativas (palabras o frases), figurativas (dibujos), tridimensionales, sonoras, olfativas y de colores [6].
- *Lemas comerciales:* Es una palabra, frase o leyenda que se utiliza para reforzar la recordación de la marca. Es lo que se conoce comúnmente como eslogan [6].
- *Nombres y enseñas comerciales:* Es el signo que identifica al empresario en su actividad económica, a la empresa o a su establecimiento de comercio [6].
- *Denominaciones de origen:* Una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos [8].

3.2.5. Entidad encargada de la gestión de la propiedad industrial en Colombia

La Propiedad Industrial es un sistema administrado por el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, para la concesión de derechos sobre nuevas creaciones (Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados) y a los empresarios sobre los signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios (Marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales) en el mercado. Así mismo, conoce y decide sobre la declaración de protección de una denominación de origen [9]. Información de interés y trámites puede encontrarse en <http://www.sic.gov.co/propiedad-Industrial>

3.2.6. Oficinas encargadas de la gestión de propiedad industrial en Uniandes

La Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento y la Dirección Jurídica brindan acompañamiento en la preparación, registro, solicitud, monitoreo y la defensa de los derechos de propiedad industrial de la Universidad. Para realizar consultas de los procesos de protección contactar a transferencia@uniandes.edu.co o juridica@uniandes.edu.co

3.3. Título de obtención vegetal

Se entiende por *títulos de obtenciones vegetales* el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación. Las variedades vegetales serán protegidas, dando lugar a un título de obtención vegetal, cuando sean nuevas, homogéneas, distinguibles, estables y se les hubiese asignado una designación genérica. [1].

La persona denominada como obtentor de variedad vegetal podrá ser un cultivador, un agricultor una compañía o un científico y, en definitiva, cualquier persona puede ser obtentor. Las técnicas

empleadas por el obtentor podrán ir desde una selección básica realizada por un cultivador aficionado, hasta procedimientos técnicos avanzados, como los de ingeniería [10].

3.3.1. Entidad encargada de la gestión de títulos de obtención vegetal en Colombia

En Colombia, las nuevas variedades son reconocidas por medio de un certificado de obtentor, cuya entidad encargada de verificación de requisitos y concesión es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Información de interés y trámites puede encontrarse en: <https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/derechos-de-obtentores-de-variedades-y-produccion.aspx>

3.3.2. Oficina encargada de la gestión de los títulos de obtención vegetal en Uniandes

La Oficina de Transferencia y la Dirección Jurídica acompañarán los procesos relacionados con los títulos de obtención vegetal en la Universidad. Para mayor información, contactar a transferencia@uniandes.edu.co y juridica@uniandes.edu.co

4. TITULARIDAD Y PROCESO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES

La determinación de la titularidad de los derechos patrimoniales permite establecer qué personas naturales o jurídicas son las que tienen la potestad para controlar los actos de explotación económica de determinada obra o creación intelectual.

4.1. Titularidad de los derechos patrimoniales en Uniandes

Para determinar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las creaciones intelectuales desarrolladas por estudiantes, profesores o personal administrativo de la Universidad, se tienen en consideración los siguientes criterios:

- *Rol*: Establece la función que el autor o creador desempeña dentro de la Universidad, en ejecución de las actividades que conducen al desarrollo de la creación intelectual.

Una misma persona puede tener más de un rol al interior de la Universidad (ej. personal administrativo y estudiante, estudiante y asistente graduado). Para efectos de la determinación de la titularidad se debe tener en consideración el rol bajo el cual la persona desarrolló las actividades asociadas a la creación intelectual.

- *Vinculación con la Universidad*: Considera el tipo de relacionamiento existente entre la persona y la Universidad.

La vinculación de los profesores y personal administrativo se rige por lo establecido en los contratos laborales o de prestación de servicios, el Estatuto Profesorado de la Universidad de los Andes, el Reglamento de Trabajo y demás reglamentos vigentes y aplicables. De igual forma, la vinculación de los estudiantes está regulada en los Reglamentos Estudiantiles y los demás reglamentos vigentes y aplicables de la Universidad³.

Este criterio toma en consideración alguna de las siguientes pautas:

- o La existencia de una vinculación entre el autor o creador y la Universidad.
 - o Las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto y funciones propias de la relación contractual entre la persona y la Universidad.
- *Vinculación a creaciones intelectuales previas (de titularidad de la Universidad)*: Este criterio evalúa el tipo de relacionamiento entre la creación intelectual y las creaciones intelectuales previas o en desarrollo que sean de titularidad de la Universidad de los Andes.

Una nueva creación intelectual está vinculada a una creación intelectual previa o en desarrollo de titularidad de la Universidad de los Andes, cuando se requiera el uso total o parcial de esta.

³ Estatuto profesoral, Reglamento de trabajo, Reglamentos Estudiantiles y demás reglamentos de la Universidad: Disponibles en <https://secretariageneral.uniandes.edu.co/index.php/es/normatividad-institucional>

- *Uso de recursos de la Universidad:* Toma en consideración el uso de recursos de la Universidad (tales como servicios, la estructura o la planta física) que se utilizan para el desarrollo de creaciones intelectuales.

Las unidades académicas y administrativas de la Universidad, de conformidad con los reglamentos y políticas vigentes y aplicables, determinan el acceso y la disponibilidad de los servicios y recursos a los que los estudiantes, profesores o personal administrativo podrán acceder para el desarrollo de sus actividades. Como ejemplo se citan los siguientes casos:

- La Dirección de Servicios de Información y Tecnología (DSIT), establece que todo miembro activo de la comunidad Uniandina, puede utilizar el servicio de envío o recepción de información a través de correo electrónico. Esta unidad permite su uso de acuerdo con lo estipulado en el documento de "Normas para el uso de tecnología informática y telecomunicaciones"⁴. El uso de este servicio de acuerdo con lo estipulado en la normativa, se denomina uso adecuado del recurso.
- El Departamento de Ingeniería Mecánica establece que para el desarrollo efectivo del proyecto de grado del programa curricular de pregrado en ingeniería mecánica, cada estudiante que lo inscriba y desarrolle, dispondrá de un profesor perteneciente al Departamento que hará las veces de su asesor, y de la infraestructura de servicios de laboratorio por una cantidad de tiempo equivalente al valor de 01 SMMLV por un lapso correspondiente al semestre académico en el que el proyecto de grado es inscrito. En este caso, el uso que exceda lo establecido por el Departamento de Ingeniería Mecánica se catalogará como un uso superior del recurso.

En todo caso, cualquier uso que exceda lo previsto por las unidades académicas o administrativas en sus reglamentaciones, se denomina uso superior del recurso.

La determinación de la titularidad requiere la evaluación de cada uno de los criterios anteriormente enunciados. Ejemplos del uso de los criterios para la determinación de la titularidad de los derechos patrimoniales de las creaciones intelectuales se muestran a continuación.

⁴ Normas para el uso de tecnología informática y telecomunicaciones. Disponible en: <https://secretariageneral.uniandes.edu.co/index.php/es/normatividad-institucional>

4.1.1. Ejemplos para actividades desarrolladas bajo el rol de estudiante

La tabla 1 muestra los resultados posibles de determinación de titularidad para un autor o creador que desarrolla sus creaciones intelectuales bajo el rol de estudiante. Estos resultados son obtenidos por la valoración de los criterios del numeral 4.1., por medio de las respuestas a las preguntas contenidas en la tabla.

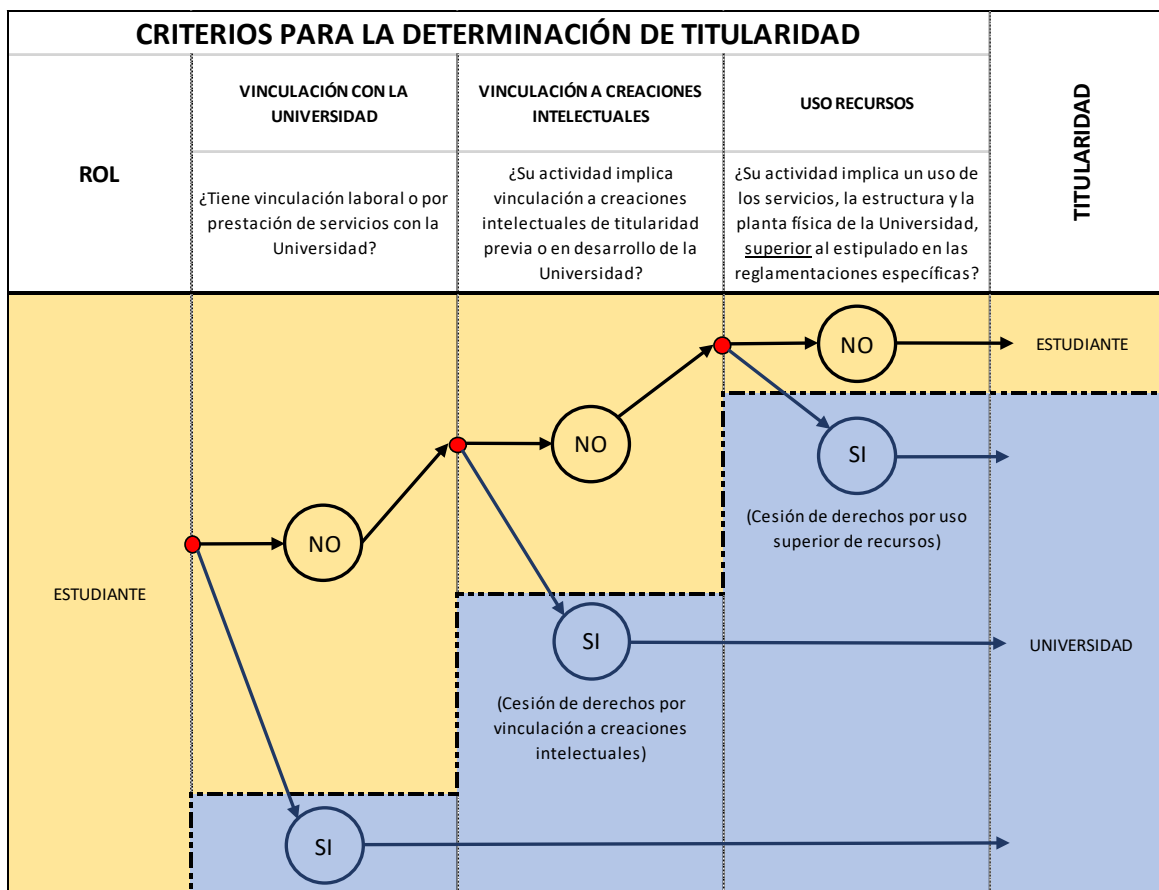


Tabla 1 – Esquema para la determinación de titularidad para actividades desarrolladas bajo el rol de estudiante

El primer criterio para tener en consideración es el de la **Vinculación con la Universidad**. Si el estudiante tiene relación laboral o de prestación de servicios con la Universidad, la titularidad de los derechos patrimoniales de las creaciones intelectuales será de Uniandes. Si el estudiante no tiene relación laboral o por prestación de servicios, se evalúa el criterio de **Vinculación a creaciones intelectuales**.

El segundo criterio para tener en consideración es el de la **Vinculación a creaciones intelectuales**. Si el estudiante requiere o desea vincularse a creaciones intelectuales de titularidad previa o en desarrollo de la Universidad (para el desarrollo de su creación intelectual), la titularidad de los derechos patrimoniales de tal creación será de Uniandes. Si el estudiante no cuenta con una vinculación a creaciones intelectuales de Uniandes, se evalúa el criterio de **Uso de recursos**.

El tercer criterio para tener en consideración es el **Uso de recursos**. Si el estudiante requiere un *uso de los recursos superior* al estipulado en las políticas y reglamentos (para el desarrollo de su creación intelectual), la titularidad de los derechos patrimoniales de tal creación será de Uniandes.

De esa forma, el estudiante será titular de los derechos patrimoniales de la creación siempre y cuando no implique vinculación con la Universidad a través de relación laboral o de prestación de servicios civiles, ni vinculación con creaciones intelectuales de titularidad previa o en desarrollo de la Universidad de los Andes y utilice en forma adecuada y según la reglamentación específica, los recursos que la Universidad ha dispuesto para su comunidad.

En todos los casos en que la titularidad sea de la Universidad, el estudiante debe realizar el procedimiento de cesión de derechos de acuerdo con lo estipulado en el numeral 4.2. del presente documento para formalizar el procedimiento legal. Es de aclarar que los derechos morales del autor o creador siempre se respetarán y se reconocerán los respectivos créditos.

Para mayor información de casos típicos de evaluación de titularidad de derechos patrimoniales bajo el rol de estudiante, consulte el Anexo 1.

4.1.2. Ejemplos para actividades desarrolladas bajo el rol de profesor o personal administrativo

La tabla 2 muestra un esquema para la determinación de la titularidad para un autor o creador que desarrolla sus creaciones intelectuales bajo el rol de profesor o personal administrativo. Estos resultados son obtenidos por la valoración de los criterios del numeral 4.1., por medio de las respuestas a las preguntas contenidas en la tabla.

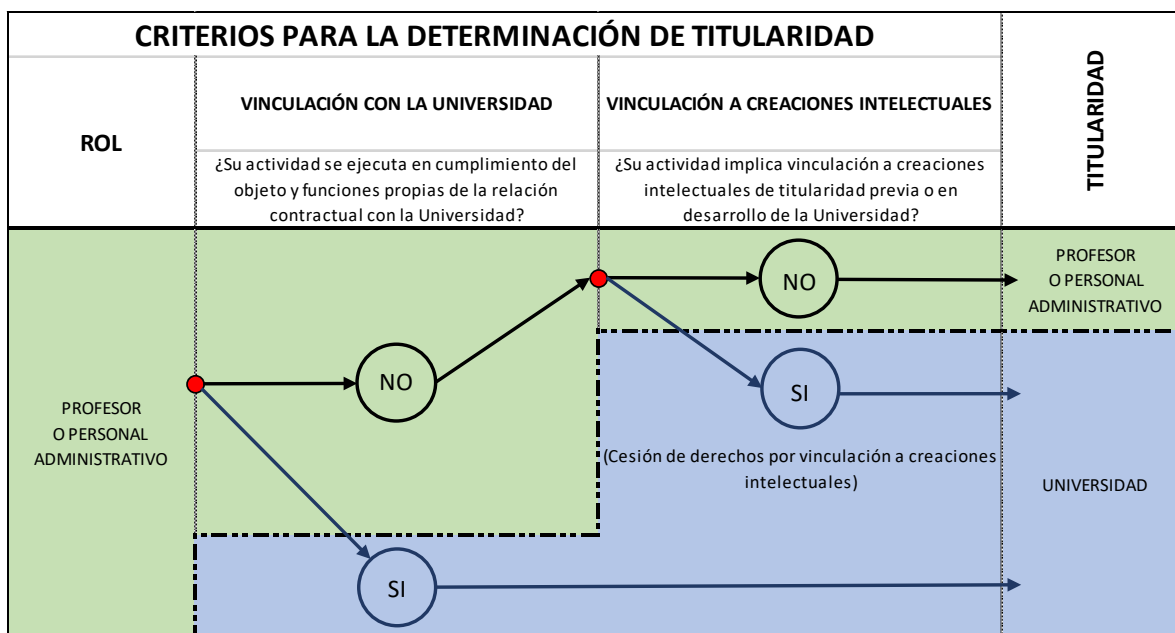


Tabla 2 – Esquema para la determinación de la titularidad para actividades desarrolladas bajo el rol de profesor o personal administrativo

El primer criterio para tener en consideración es el de la **Vinculación con la Universidad**. Si el profesor o personal administrativo desarrolla la creación intelectual en cumplimiento del objeto y funciones propias de la relación contractual con la Universidad, la titularidad de los derechos patrimoniales de esa creación es de Uniandes.

El segundo criterio para tener en consideración es el de la **Vinculación a creaciones intelectuales**. Si el profesor o personal administrativo requiere o desea vincularse a creaciones intelectuales de titularidad previa o en desarrollo de la Universidad (para el desarrollo de su creación intelectual), la titularidad de los derechos patrimoniales de tal creación será de Uniandes.

De esa forma, el profesor o personal administrativo será titular de los derechos patrimoniales de la creación siempre y cuando no se desarrolle en cumplimiento del objeto de su vinculación con la Universidad, ni vinculación con creaciones intelectuales de titularidad previa o en desarrollo de la Universidad de los Andes.

4.1.3. Para actividades desarrolladas entre la Universidad y personas naturales o jurídicas externas

La titularidad de los derechos patrimoniales que surjan en el marco de una relación contractual entre la Universidad y personas naturales o jurídicas externas a ésta, se acordarán en los documentos, contratos, convenios, o acuerdos entre las partes [1].

En algunos casos, la titularidad se acuerda en función de los aportes efectivos (en dinero o en especie) de cada una de las partes, para la ejecución de la creación intelectual.

Ejemplos de aportes en especie⁵ de la Universidad son:

- Tiempo de profesores o investigadores de planta.
- Servicios de laboratorio o uso de la infraestructura especializada (incluyendo espacios y equipos).
- Gastos generales de la Universidad.
- Propiedad intelectual previa.

Generalmente los criterios para la determinación de la titularidad de la propiedad intelectual con terceros diferentes a la Universidad son:

- Por la cuantificación de los aportes (en dinero o en especie).
- Por la determinación de unos porcentajes de titularidad convenidos entre las partes.

Respecto a la titularidad de la propiedad intelectual, se pueden tener los siguientes escenarios con externos:

- Titularidad de la Universidad.
- Co-titularidad entre la Universidad y la persona natural o jurídica externa
- Titularidad de la persona natural o jurídica externa.

⁵ Los aportes en especie que brinda la Universidad para cada proyecto, son aprobados por parte de las Direcciones de Departamento y las Decanaturas de las Facultades, puesto que son recursos propios de los Departamentos, Facultades y la Universidad

4.2. Procedimiento de cesión de derechos patrimoniales

El titular de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual podrá voluntariamente ceder sus derechos patrimoniales a terceros (personas naturales o jurídicas).

Al realizar la cesión de los derechos a la Universidad, el autor o creador le transfiere tanto los derechos como las responsabilidades asociadas a los procesos de explotación económica de esa propiedad intelectual. Así mismo, a los autores o creadores que realicen la cesión de los derechos patrimoniales de sus creaciones intelectuales a favor de la Universidad, se les podrán reconocer incentivos económicos provenientes de los procesos de explotación o comercialización de esas creaciones intelectuales.

Se debe desarrollar el siguiente proceso para los casos en los que el autor o creador cede los derechos patrimoniales a la Universidad:

- A. Diligenciar el documento "CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES", que se encuentra en el anexo 2 del presente documento.
- B. Diligenciar el documento "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD", que se encuentra en el anexo 3 del presente documento. Este documento establece las condiciones sobre toda información que se considere confidencial.
- C. Remitir toda la información a la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento para que desarrolle los procedimientos administrativos correspondientes.

En caso de que se tengan inquietudes con respecto al procedimiento de cesión de derechos, tome contacto con la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento o con la Dirección Jurídica.

5. BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS AUTORES O CREADORES

En el presente capítulo se definen y se sugieren metodologías aplicables por los creadores o autores para manejo de la propiedad intelectual. Las temáticas de interés son: declaración de conflicto de interés, declaración de titularidad de propiedad intelectual previa de un miembro de la comunidad, manejo de protocolos de confidencialidad y documentación para la gestión de la propiedad intelectual. En caso de que surjan dudas adicionales tome contacto con la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento o con la Dirección Jurídica.

5.1. Declaración de conflicto de interés

Es toda situación en la que los intereses personales directos o indirectos de los empleados, o de sus familiares o allegados, pueden estar enfrentados con los intereses de la Universidad, o interfieren en el cumplimiento de sus deberes o el desempeño de su cargo, conllevado a un actuar contrario al recto cumplimiento de sus obligaciones laborales [11].

Para superar este tipo de conflictos, se debe consultar y seguir lo estipulado por el CÓDIGO DE CONDUCTA Y CONFLICTO DE INTERESES⁶ dispuesto por la oficina de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional (GHDO) de la Universidad. El proceso incluye el diligenciamiento del formato de adhesión publicado en el sitio web de GHDO y la entrega de una copia a su jefe directo, quien analiza las declaraciones obtenidas y establece cuales son objeto de estudio para que, en una reunión con el Director o Decano de la unidad, las evalúen y determinen si son un conflicto de interés.

5.2. Declaración de titularidad de propiedad intelectual previa de un miembro de la comunidad

El autor o creador declara que es titular de su creación u obra y que no ha sido cedida a favor de un tercero. Cuando el autor o creador desee o requiera utilizar una creación u obra de su titularidad, para creaciones en las que la Universidad es titular o co-titular, deberá tomar contacto con la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento o la Dirección Jurídica.

5.3. Manejo de protocolos y acuerdos de confidencialidad

En las actividades de investigación, creación o innovación de la Universidad, los autores o creadores generan y acceden de manera permanente a información confidencial. Se entiende por información confidencial como toda información que posee una persona natural o jurídica legítimamente, que pueda ser utilizada en cualquier tipo de industria y que pueda ser susceptible de transmitirse a terceros. Esta información debe ser secreta, tener valor comercial y ser susceptible de medidas razonables para mantenerla como secreta.

Para mantener un esquema de seguridad de la confidencialidad se recomienda:

1. Identificar los resultados de su creación intelectual y la información asociada que pueda ser confidencial.

⁶ CÓDIGO DE CONDUCTA Y CONFLICTO DE INTERESES disponible en:
<https://ghdo.uniandes.edu.co/images/2017/B/conflicto-de-interes/conflicto-de--intereses-procedimiento-y-aplicacion.pdf>

2. Contar con un responsable de la custodia de la información confidencial. Para fines prácticos un responsable de la información confidencial puede ser, por ejemplo, un profesor líder de la investigación o director de proyecto, un líder del grupo de investigación o director de laboratorio.
3. Identificar la información como confidencial (marcarla como confidencial).
4. Identificar los actores existentes o potenciales con los que se podría realizar intercambio o uso de la información identificada como confidencial.
5. Establecer todas las medidas pertinentes para mantener la información confidencial. Algunos ejemplos son:
 - a) Disponer de un repositorio para almacenar la información.
 - b) Utilizar medios cifrados o con claves para los documentos digitales.
 - c) Limitar el número de personas que acceden a la información confidencial.

En los casos que se requiera intercambiar información confidencial con terceros, se recomienda establecer y suscribir los acuerdos de confidencialidad que se consideren necesarios. Para mayor información, tome contacto con la Oficina de Transferencia o con la Dirección Jurídica.

5.4. Documentación para la gestión de la propiedad intelectual

Con el objetivo de gestionar la propiedad intelectual de la Universidad, las unidades académicas o administrativas pueden establecer mecanismos o herramientas para la documentación, registro y manejo de todas sus creaciones intelectuales.

A continuación, se listan recomendaciones aplicables para la documentación, registro y manejo de las creaciones intelectuales:

- Disponer de un repositorio que contenga la información asociada a las creaciones intelectuales.
- Documentar por cada autor o creador:
 - o Información de contacto del autor o creador.
 - o Fecha de vinculación a la creación intelectual.
 - o Actividad por la cual se vincula a la creación intelectual (ej. Proyecto de grado de pregrado, contrato laboral o prestación de servicios, actividad no curricular o no curricular, entre otros).
 - o Listado de información, resultados y cualquier tipo de elemento que recibe el autor o creador por parte de la Universidad, para el desarrollo de su creación intelectual.
 - o Descripción y objetivos de su actividad y participación dentro de la creación u obra.
 - o Listado de entregables asociados a la creación intelectual, incluyendo metodologías, condiciones de operación, protocolos, resultados, prototipos, algoritmos, software, artículos, proyectos de grado, entre otros.
 - o Fecha de finalización de sus actividades para la obtención de la creación intelectual
 - o Todo otro tipo de información relevante asociada al autor o creador, tales como firma de cesiones de derechos patrimoniales, firma de acuerdos de confidencialidad, entre otros.
- Documentar la forma en la que se relacionan los diferentes autores o creadores que participaron en una creación intelectual a lo largo del tiempo.

6. PROCESO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN UNIANDES

Tanto la Oficina de Transferencia como la Dirección Jurídica apoyan y coordinan el proceso de solicitudes o registros de protección ante las oficinas nacionales o internacionales competentes.

El proceso general de protección es mostrado en el Diagrama 1.

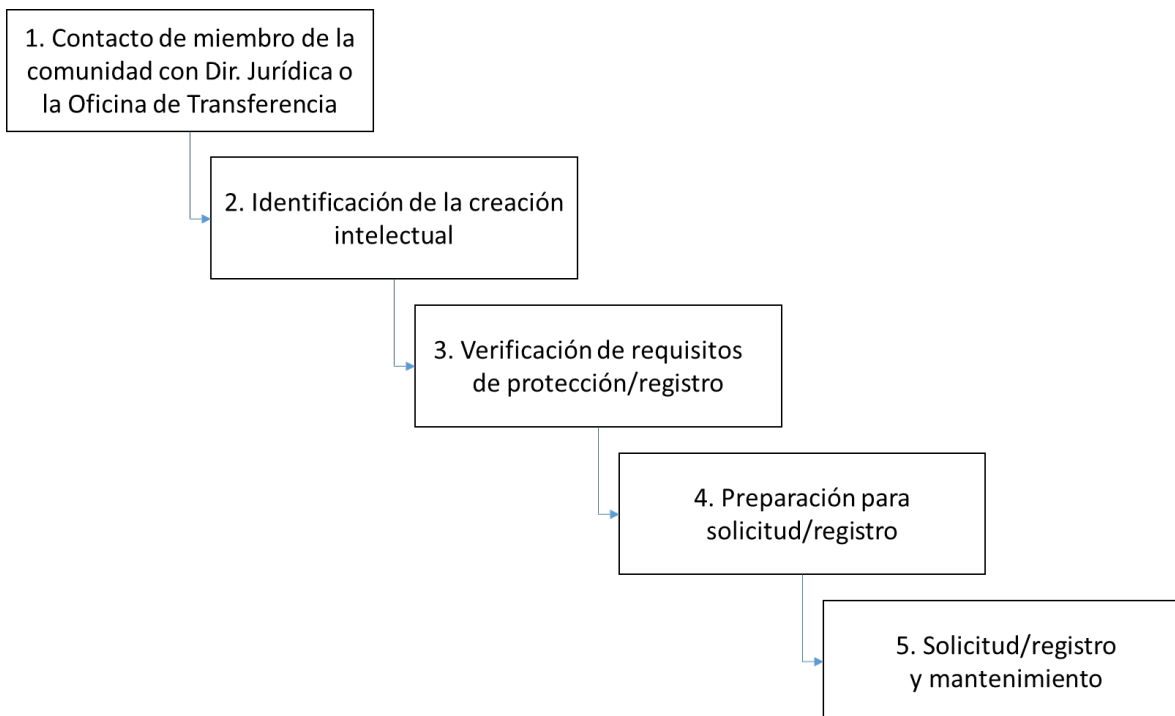


Diagrama 1: Proceso general de protección en Uniandes.

1. *Contacto de miembro de la comunidad con interés en protección:* Se refiere a la solicitud de un miembro de la comunidad Uniandina de proteger la obra o creación. Esta solicitud puede hacerse ante Dirección Jurídica o la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento. Posteriormente, la oficina a la cual se realiza la solicitud determina cuál es la unidad de la Universidad que debe liderar el trámite de protección.
2. *Identificación de la creación intelectual:* La oficina que lidera el proceso de protección contacta al miembro de la comunidad que hace la solicitud de protección y se identifica la creación intelectual. De manera complementaria se determina la titularidad de la creación intelectual de acuerdo con lo establecido en los reglamentos vigentes y aplicables y en el capítulo 4 del presente documento.
3. *Verificación de requisitos de protección de protección:* En conjunto, los autores o creadores y la oficina que lidera el proceso hacen una lista de chequeo de cumplimiento de requisitos de protección, los cuales varían de acuerdo con mecanismo de protección.

4. *Preparación para aplicación:* En conjunto, los autores o creadores y la oficina que lidera el proceso preparan la documentación necesaria para hacer la aplicación de protección de la creación intelectual.
5. *Solicitud/registro y mantenimiento:* La oficina que lidera el proceso gestiona la solicitud/registro del mecanismo de protección ante la oficina nacional o internacional competente. Posteriormente se monitorea el proceso de protección ante la oficina nacional o internacional competente y se acompaña la presentación de comunicaciones ante tales oficinas con apoyo técnico de los autores o creadores. Una vez haya sido aceptada o concedida la protección de la creación intelectual, la oficina que lidera el proceso coordina el pago de tasas de mantenimiento o renovación, cuando aplique.

A continuación, se ejemplifican los procesos de protección para los mecanismos de protección más frecuentes: *patentes y software*.

Ejemplo de proceso de protección por medio de *patente*:

1. *Contacto de miembro de la comunidad con interés en protección:* Un miembro de la comunidad toma contacto con la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, indicando que cuenta un desarrollo del cual se desea contar con protección por medio de patente.
2. *Identificación de la creación intelectual:* Se realiza una reunión con el investigador, en la que se documenta la historia del desarrollo, se identifica el elemento a proteger en la creación intelectual y se revisa lo referente a la titularidad del desarrollo.
3. *Verificación de requisitos de protección de protección:* En conjunto entre la oficina de transferencia y el miembro de la comunidad que demuestra el interés de protección se realiza lo siguiente:
 - a. Verificación de susceptibilidad de protección: Se evalúa si el objeto a proteger hace parte de alguna de las categorías de la definición de invención y no va en contra de las excepciones de patentabilidad.
 - b. Verificación de cumplimiento de requisitos de protección: Se realiza un análisis de patentabilidad en el que se determina si el objeto protegible cuenta con novedad, nivel inventivo (sólo para patentes de invención) y aplicación industrial.
4. *Preparación para aplicación:* Se redacta el documento de patente, el cual comprende: Capítulo descriptivo, dibujos, ejemplos y reivindicaciones, entre otros.
5. *Solicitud y mantenimiento:* Se realiza una solicitud de patente (de invención o de modelo de utilidad) ante alguna oficina competente, nacional o internacional. En Colombia la autoridad competente es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se monitorea el trámite y se da respuesta a requerimientos emitidos por la autoridad competente. Una vez concedida la patente, se pagan anualidades mientras se desee que la patente esté vigente.

Ejemplo de proceso de registro de un software (derecho de autor):

1. *Contacto de miembro de la comunidad:* Un miembro de la comunidad toma contacto con Dirección Jurídica, indicando que cuenta con un software que desea registrar.



2. *Identificación de la creación intelectual:* Se realiza una reunión con el investigador para revisar el objeto y descripción de la obra, así como la explicación de los requisitos para el registro.
3. *Preparación para el registro:* La Dirección Jurídica prepara los documentos para el registro de la obra.
4. *Solicitud:* Se realiza el registro en línea de la obra ante la entidad competente en Colombia, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Universidad de los Andes, «Reglamento de propiedad intelectual,» 2019. [En línea]. Available: <https://secretariageneral.uniandes.edu.co/index.php/es/normatividad-institucional>.
- [2] Universidad de los Andes, «La investigación en la Universidad de Los Andes,» 2015. [En línea]. Available: <https://secretariageneral.uniandes.edu.co/index.php/es/normatividad-institucional>.
- [3] Dirección Nacional de Derecho de Autor, «Derecho de Autor, Preguntas frecuentes,» 2019. [En línea]. Available: <http://derechodeautor.gov.co/web/guest/preguntas-frecuentes#1>.
- [4] Dirección Nacional de Derecho de Autor, «Manual de derecho de autor,» 2010. [En línea]. Available: <http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla+derecho+de+autor+%28Alfredo+Vega%29.pdf/e99b0ea4-5c06-4529-ae7a-152616083d40>. [Último acceso: 2019].
- [5] Dirección Nacional de Derechos de Autor, *Ley 23 de Derechos de Autor*, 1982.
- [6] Superintendencia de Industria y Comercio, «ABC de la Propiedad Industrial,» [En línea]. Available: https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/programasApoyo/documentos/2012/de rechosPropiedadIntelectual/ABC_PROPIEDAD_INDUSTRIAL.PDF. [Último acceso: 2019].
- [7] Comunidad Andina (CAN), *Decisión 486*, 2000.
- [8] Superintendencia de Industria y Comercio, «Preguntas Frecuentes de Denominación de Origen,» [En línea]. Available: <http://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-de-denominacion-de-origen>. [Último acceso: 2019].
- [9] Superintendencia de Industria y Comercio, «Objetivos y funciones,» [En línea]. Available: <http://www.sic.gov.co/objetivos-y-funciones>. [Último acceso: 2019].
- [10] La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), «El Sistema de la UPOV de Protección de Variedades Vegetales,» [En línea]. Available: <https://www.upov.int/overview/es/variety.html>. [Último acceso: 2019].
- [11] Universidad de los Andes, «Código de conducta y conflicto de intereses,» [En línea]. Available: <https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Codigodeconductayconflictodeinteres.pdf>. [Último acceso: 24 04 2019].