

Natalia Tobón Franco



ASOCIACIÓN
CAVELIER
DEL DERECHO

Primera edición, septiembre de 2020

© Natalia Tobón Franco

© Asociación Cavalier del Derecho

asociacioncavalier@cavalier.com

www.asociacioncavalier.com

ISBN

978-958-49-0452-2

Autor

Natalia Tobón Franco

Edición

Natalia Tobón Franco

Diseño de portada

Saúl Álvarez Lara

Diseño interior.

Saúl Álvarez Lara

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del derecho de autor, bajo las sanciones establecidas en la ley, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas las lecturas universitarias, la reprografía y tratamiento informático, y la distribución de ejemplares, mediante alquiler o préstamo público.

Bogotá • Colombia • 2020

Natalia Tobón Franco





Índice

	Propiedad intelectual para emprendedores	6
I.	Propiedad intelectual en general	10
II.	Marcas	16
III.	Nombres y enseñas comerciales	39
IV.	Denominaciones de origen (DO)	41
V.	Patentes	48
VI.	Modelo de utilidad	60
VII.	Diseños industriales	63
VIII.	Secretos empresariales	67
IX.	Derechos de autor	77
X.	Acciones para la protección de la Propiedad intelectual	119
XI.	Derecho a la imagen	123
XII.	ABC de contratos para emprendedores	128
XIII.	Emprendedor empresario	145
	Recomendaciones	152



Propiedad Intelectual para emprendedores

Innovar o perecer.
Anónimo

Un emprendedor es una persona que tiene iniciativa para llevar a cabo proyectos de cualquier tipo. Según la Real Academia de la Lengua, un emprendedor es alguien “que emprende, con resolución, acciones o empresas innovadoras”¹.

Sin embargo, tener la “actitud” y sentir pasión por lo que se hace no es la única clave para que un emprendedor tenga éxito. También es fundamental que el emprendedor sea precavido y esté bien informado en cuanto a los aspectos legales que tocan su emprendimiento y que van desde la constitución de una empresa para presentarse al público, asumir obligaciones y limitar su responsabilidad; hasta la posibilidad de proteger y valorar sus invenciones y creaciones artísticas con el fin de negociarlas mejor.

Está de moda decirle a los emprendedores que si leen un libro, ven un video, copian un formato o asisten a una conferencia se van a convertir en expertos y eso es mentira. Lo que sucede es que si se informan pueden adquirir las bases para comprender un asunto y eso hace que sus consultas al abogado o sus trámites ante

1. Real Academia de la Lengua Española. [Consultado 18 ene. 2020].
Disponible en <https://dle.rae.es/emprendedor>. Actualización 2019.

las entidades públicas sean más rápidos, concretos, eficientes y en consecuencia, más económicos.

En esta ocasión el tema que queremos tratar es el de la propiedad intelectual (PI), más exactamente ofrecer algunas herramientas para su protección y administración.

Queremos que usted, señor emprendedor, entienda que la propiedad intelectual, en adelante PI, es un asunto que debe contemplar desde que tiene la idea misma de inventar algo o contratar a alguien para que cree una obra.

Pensemos que su empresa se va a dedicar a la fabricación de pan sin azúcar especial para diabéticos. Hay muchos que hacen lo mismo pero nadie tiene la fórmula especial para cocinarlo –que usted tiene y aprendió de su abuelita–, ni la marca que eligió con tanto esmero para identificar sus productos, ni el diseño de las cajas que le hizo la prima diseñadora y que sirve para mantener los productos frescos, ni el libro electrónico de recetas al respecto que escribió con su pareja.

Si usted no protege todos esos “activos”, es posible que un empleado o quien creía que era su amigo cree una empresa paralela para fabricar el mismo producto, o que otra persona registre la marca que usted usaba pero nunca registró, y que todo eso suceda sin que usted pueda defenderse, porque no tomó las precauciones del caso.

Proteger la propiedad intelectual que gira alrededor de su emprendimiento le puede reportar los siguientes beneficios:

- Le sirve para impedir que otras personas imiten sus productos o servicios.
- Le permite acudir, con pruebas, ante las autoridades administrativas, los jueces y fiscales para hacer respetar sus derechos.

- Una marca registrada y reconocida es sinónimo de “garantía de calidad”, lo que mejora el precio de su producto o servicio.
-
- Si hace búsquedas en bases de datos nacionales e internacionales sobre el “estado del arte” en la materia que le interesa, podrá comenzar a investigar sus productos desde un nivel más avanzado que cero, lo cual le ahorrará costos en investigación y desarrollo (I+D). Es muy probable que exista gran cantidad de material relacionado con su creación que se encuentre en el dominio público³.
-
- Si hace búsquedas también puede determinar si con sus investigaciones está, sin saberlo, infringiendo la propiedad intelectual de otros, que ya se habían inventado o habían fabricado antes, lo mismo que usted.
-
- Los bienes intelectuales posicionados y protegidos se pueden convertir en los activos más valiosos de la empresa y le pueden generar ganancias al suscribir contratos de cesión, licencia de uso o franquicias, entre otros.
-

El interés de esta obra es brindarle las herramientas básicas para que usted logre un entendimiento general de la PI que le permita tomar mejores decisiones.

-
2. Esta expresión se usa para identificar el nivel de desarrollo que una investigación específica en un lugar y momento dados. “En el ámbito de la investigación científica, el SoA (por sus siglas en inglés) hace referencia al estado último de la materia en términos de I+D, refiriéndose incluso al límite de conocimiento humano público sobre la materia”. https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_arte. [Consultado 29 jul. 2020].
 3. El estar en el dominio público significa que cualquier persona podrá utilizarlas y disfrutarlas sin costo alguno.

I. Propiedad intelectual en general

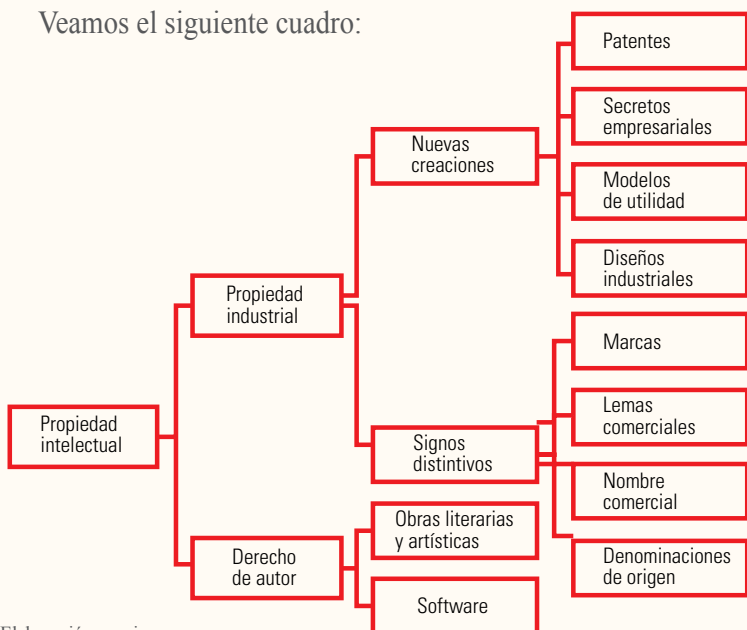
“El secreto para salir adelante es empezar”

Mark Twain

El derecho de propiedad en general nos faculta para usar, gozar y disponer de un bien. Si ese poder se ejerce sobre un bien corporal, hablamos de propiedad común (el que se tiene sobre un automóvil, una casa), pero si ese poder se ejerce sobre un bien incorporeal o intangible, como sería una creación artística o una innovación científica, se trata de un derecho de propiedad intelectual.

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: los derechos de autor que recaen sobre obras literarias, artísticas y el *software*; y el derecho de la propiedad industrial, que cubre los signos distintivos y las nuevas creaciones.

Veamos el siguiente cuadro:



Elaboración propia

En general, se entiende que todo el régimen de propiedad intelectual descansa sobre la necesidad de incentivar a los inventores y a los creadores de obras artísticas para que puedan recuperar el tiempo y esfuerzo que invierten en su trabajo, ganen algo por ello (recompensa) y enriquezcan la “piscina pública del conocimiento de la humanidad” cuando sus obras pasen al dominio público.

La idea es que, después de recompensar al inventor o artista durante un tiempo otorgándole la facultad de excluir a otros de la explotación de su creación, ésta pase al dominio público para que la sociedad en general se beneficie. Al fin y al cabo nada nace por generación espontánea. Todos nos inspiramos consciente o inconscientemente en lo que hemos visto, leído, escuchado o vivido y eso es lo que permite que la humanidad avance científica y culturalmente.

La entidad encargada del manejo y administración de la propiedad industrial en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC–. La que administra los temas relacionados con el derecho de autor es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Sin embargo, hay países donde estas funciones las cumple una sola entidad, como el INDECOPI, en Perú. Los datos de las oficinas pertinentes en todos los países están en:

<https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>

Las principales normas vigentes sobre propiedad industrial son:

Internacionales

- Clasificación de Niza, contenida en el Arreglo de Niza
- Clasificación internacional de elementos figurativos de las marcas contenida en el Arreglo de Viena

- Clasificación internacional de patentes contenida en el Arreglo de Estrasburgo de 1971

- Clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales, 1968, modificado en 1979, contenida en el Arreglo de Locarno

- Convención General Interamericana sobre protección marcaría y comercial, 1929

- Convención sobre Propiedad Industrial con Francia, 1901

- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, 1883.

- Decisión 291 de 1991. Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías

- Decisión 391 de 1996. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos

- Decisión 486 de 2000. Régimen común sobre Propiedad Industrial

- Tratado de cooperación en materia de patentes –PCT– 1970.

Nacionales

- Constitución Política

- Ley 170 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la “Organización Mundial

de Comercio (OMC)”, suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre carne de bovino.

- Ley 172 de 1994, por medio del cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994.

- Ley 178 de 1994, Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, hecho en París el 20 de marzo de 1883.

- Ley 463 de 1998, por medio de la cual se aprueba el “Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)”, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970.

- Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal

- Ley 603 de 2000, por la cual se modifica el artículo 47 de la ley 222 de 1995.

Las principales normas que regulan el derecho de autor son:

Internacionales

- Convención de Roma

- Convenio de Berna

- Decisión andina 351 de 1993 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos

- Tratado de la OMPI Derecho de Autor 1996 LEY 565 de 2000
- Tratado de la OMPI Derechos Conexos 1996 LEY 545 de 1999
- Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audio-visuales

Nacionales

- Constitución Política
- Ley 1915 del 12 de julio de 2018 “por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos”
- Ley 1834 de 2017 “por medio de la cual se fomenta la economía creativa ley naranja”.
- Ley 1835 de 2017 “por la cual se modifica el artículo 98 de la ley 23 de 1982 “sobre derechos de autor”, se establece una remuneración por comunicación pública a los autores de obras cinematográficas, también conocida como “Ley Pepe Sánchez”.
- Ley 1403 de 2010, “por la cual se adiciona la ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o Ley Fanny Mikey”.
- Ley 603 de 2000 “por la cual se modifica el artículo 47 de la ley 222 de 1.995”.

- Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal (artículos 257, 270, 271 y 272)”.

- Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944”.

- Ley 23 de 1982 “Ley de derechos de autor”.



II. Marcas

“No hay grandes empresas sino grandes marcas”.

Anónimo

1. Generalidades

Definición	Una marca es cualquier signo perceptible por los sentidos que cumple la función de diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de la competencia. Adicionalmente la marca tiene dos funciones más: 1. Sirve como referente de calidad de un producto o servicio para los consumidores. 2. Tiene un <i>sales appeal</i>, es decir, puede servir de gancho para llamar la atención de los compradores. En países de América Latina el derecho sobre una marca se adquiere <i>con el registro</i> que se hace ante la oficina de Marcas y patentes de cada país. Por ejemplo en Colombia, tal oficina es la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC–. En Estados Unidos el derecho sobre la marca se adquiere por su uso. Quien posee el registro de una marca puede impedir a terceros que ofrezcan o comercialicen productos o servicios que sean idénticos o similares, con marcas idénticas o similares⁴.
------------	---

4. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. [Cartillas en línea]. Disponible en <<http://www.sic.gov.co/drupal/marcas>> [Consultado 8 dic. 2005].

Duración del registro	10 años renovables
Tipos de marcas	Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: • Las palabras o combinación de palabras. • Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. • Los sonidos como el rugido león de la MGM, el pito de Coordinadora Mercantil y el sonido de Netflix. • Olfativas como el olor que tienen las tiendas de ropa interior conocidas como Victoria's secret. • Las letras y los números. • Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; • La forma de los productos, sus envases o envolturas; • Cualquier combinación de los signos o medios anteriores. La Oficina de Marcas y Patentes de México (IMPI) cita los siguientes ejemplos⁵:  Marca Nominativa  Marca Innominada  Marca Mixta  Marca 3D

5. México, IMPI.]. Disponible en < <https://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-mexico/3397839-impi-mexico-procedimiento-para-registrar-marca-paso>>.[Consultado 18 dic. 2020].

No pueden registrarse como marcas	• Los signos que carezcan de distintividad. Por ejemplo no sería registrable la marca “jugo de naranja” para identificar este tipo de productos. Para saber si una marca es distintiva se sugiere hacer la siguiente pregunta: “¿Qué es?”. Si la respuesta es: “Es un jugo de naranja”, la marca “jugo de naranja” no es distintiva. • Las que describan las calidades, cantidades y características de un producto. Por ejemplo no sería posible solicitar el registro de la marca “cómodo” para unas pantuflas o “duradero” para tinturas de cabello. • Los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en las formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate no pueden ser marcas. Es el caso de una cremallera⁶.
--	--

6. “Se observa que las características que posee el diseño industrial solicitado se encuentran dictadas enteramente por la realización de una función técnica, toda vez que la forma a proteger responde a la finalidad del producto, esto es, abrir y cerrar compartimientos con facilidad mediante un deslizador, ofreciendo una mayor protección frente a la vulnerabilidad del sistema mediante la instalación de dos cierres sobrepuestos que no incorporan aporte arbitrario del diseñador razón por la cual no presenta una apariencia que haga posible su protección como un diseño industrial”. Perú, INDECOPI. “Protección de creaciones mediante diseño industrial, marcas tridimensionales y obras artísticas: Semejanzas y diferencias para una adecuada elección”. Expositor: Diego Ortega, Secretario Técnico, Comisión de Inventiones y Nuevas Tecnologías, p. 30-31. Indecopi.gob.pe/documents/20791/1247941/03.08.17+Protección+de+creaciones+me



- Tampoco pueden ser marcas los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.
- Marcas vulgarizadas, es decir, aquellos signos que habiendo sido marca alguna vez, se convirtieron en una designación común o usual de un producto como por ejemplo Kleenex, Donuts, Velcro, Post it, Aspirina, Rimmel y Xerox⁷.



diante+diseños+industrial%2C+marcas+tridimensionales+y+obras+artísticas.pdf/cdc62ef5-9156-ad3b-ba97-44b5028b86da. [Consultado 29 jul. 2020].

7. Rubio, Felipe. Rubio Oramas Asociados. Presentación en ppt para la Unidad de Posgrados INFOTEC. Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

	• Aquellos signos cuya utilización pueda engañar al público sobre la procedencia geográfica, características, modo de fabricación del producto entre otras posibilidades. • Aquellos signos que empleen una denominación de origen protegida para los mismos productos. • Aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ejemplo, porque sean confundibles. Tal sería el caso, por ejemplo, de solicitar la marca Parmalat para identificar natillas que hace una persona sin relación con tal empresa que se dedica a los lácteos.
Marcas especiales	• Marca tridimensional: “[L]as marcas tridimensionales son cuerpos representados en tres dimensiones, como envases, envoltorios, botellas, cajas, la forma de un producto, siempre y cuando distingan el producto y

no correspondan a una forma usual en el mercado”⁸. Algunas de estas marcas son Coca cola y Toblerone⁹.



- *Trade dress* o vestido del producto: es la suma de los elementos decorativos que presenta un producto o establecimiento y que pueden resultar distintivos en la mente del consumidor. En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sostiene que si bien la figura del *trade dress* o vestido de producto como tal no existe de manera independiente, pero se puede proteger a través de la figura de la marca tridimensional, el diseño industrial e incluso, mediante acciones de competencia desleal¹⁰.

8. Comunidad Andina, Tribunal Andino de Justicia, Proceso 92-IP-2004.

9. Fotografía de uso libre: <https://stock.adobe.com/co/>. [Consultado 24 ene. 2020].

10. Ibid.

-
- Marca colectiva: es un tipo de marca que utilizan las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o cualquier grupo de personas para que con ella se informen las características comunes de los productos o servicios de los integrantes de ese grupo colectivo (kosher, Consejo Regulador del Tequila, Cochinillo de Segovia, etc). El siguiente gráfico elaborado por Artesanías de Colombia ilustra algunas marcas colectivas¹¹:



11. Colombia. Artesanías de Colombia. Implementación de los derechos de propiedad intelectual en las artesanías emblemáticas de Colombia. <<https://es.slideshare.net/FelipeArce1/derechos-de-propiedad-intelectual-por-artesanas-de-colombia>>. [Consultado 18 enero de 2020].

- Marca de certificación: son las que utiliza un colectivo para certificar la garantía de calidad estándar de un producto o servicio. Por ejemplo el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001; Sistema de Gestión de Calidad de Automoción ISO/TS 16949; Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001; Sistema de Gestión de Seguridad OHSAS 18001; Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria ISO 22000/BRC/IFS y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27000.

La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES) es titular de la siguiente marca de certificación que tiene por objeto certificar las flores, plantas y semillas que han sido producidas bajo criterios de buenas prácticas de gestión ambiental.



Otro ejemplo es:



	Esta marca de certificación permite que el consumidor identifique productos o servicios con impactos ambientales reducidos, “bien sea porque emplean de forma sustentable las materias primas para su elaboración, cuentan con procesos de uso reducido de energía o amigables con el medio ambiente, manejan materias reutilizables o recicladas, o aplican tecnologías limpias o elementos biodegradables” ¹² .
--	--

2. Marcas tridimensionales y diseños industriales son diferentes

La Oficina de Marcas y Patentes de Perú (INDECOPI) trabajó en esa distinción en el siguiente cuadro que reproducimos por considerarlo muy didáctico¹³:

Principales diferencias entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales	
Diseños industriales	Marcas tridimensionales
1. Finalidad: Fomentar la creatividad en torno a los	1. Finalidad: Promover la transparencia y el espíritu de

12. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, 2020, abril 21/20, Conozca algunas “marcas verdes” registradas en Colombia, p. 5. <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Marcas%20verdes%20certificacion.pdf> [Consultado 20 ago. 2020].
13. Perú, INDECOPI, “Protección de creaciones mediante diseño industrial, marcas tridimensionales y obras artísticas: Semejanzas y diferencias para una adecuada elección”. Expositor: Diego Ortega, Secretario Técnico, Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías. “Jueves del inventor”: Indecopi.gob.pe/documents/20791/1247941/03.08.17+Protección+de+creaciones+mediante+diseños+industrial%2C+marcas+tridimensionales+y+obras+artísticas.pdf/cdc62ef5-9156-ad3b-ba97-44b5028b86da. [Consultado 20 ene. 2020].

Diseños industriales	Marcas tridimensionales
diseños de productos e inversiones para producir bienes de consumo innovadores que incorporen dichos diseños.	competición en el mercado y encauzar la demanda de los consumidores.
2. Función: Hacer que los productos ofrezcan un interés esté tico a la vez que funcional a los consumidores con miras a incrementar el valor comercial de los mismos.	2. Función: Permitir que los consumidores distingan los productos que llevan la marca de otros productos equivalentes de la competencia.
3. Superposición: Posibilidad de protección acumulativa (en caso de que sean suficientemente distintos) como marcas, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales. No obstante, el diseño debe ser presentado primero para que no se vea afectada la novedad.	3. Superposición: Posibilidad de protección acumulativa como diseños industriales, exclusivamente en lo que se refiere a las características no funcionales.
4. Alcance: El titular de derechos sobre diseños puede impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté incorporado el diseño (efecto de “monopolio”).	4. Alcance: El titular de derechos sobre marcas sólo puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos en cuestión pero no puede impedir la fabricación y distribución de esos productos si la marca no se utiliza.
5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre los diseños tienen un plazo limitado.	5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente y/o la marca se utiliza debidamente en el comercio.

3. Lemas comerciales

Lema comercial es toda palabra, frase o leyenda que acompaña a una marca. También se le llama *slogan* y se le califica como el “hermano menor” de la marca, porque su función es reforzar la recordación de la marca o marcas a las cuales esté asociado. La mejor forma de entenderlo es con ejemplos. En el caso de lemas comerciales de productos, Coca Cola, la bebida gaseosa, ha tenido a lo largo de la historia varios lemas comerciales: “Deliciosa y refrescante” (1889), “La chispa de la vida” (1961) y “Siempre Coca Cola” (1993). Davivienda, en el sector de servicios financieros en Colombia, es otro caso de gran recordación.



4. ¿Cómo adquirir derechos sobre una marca o un lema comercial?

El derecho sobre una marca o un lema comercial lo otorga su registro en cada uno de los países donde se pretende obtener (por eso se habla de un registro constitutivo de derechos). Tenga en cuenta que Estados Unidos tiene un régimen diferente y el derecho sobre la marca lo otorga el primer uso. Allí también existe el registro, solo que no es constitutivo sino “declarativo de derechos”, es decir, no genera el derecho pero sirve de prueba.

Veamos los pasos a seguir para un registro de marca o lema comercial:

4.1. Antes de empezar el trámite de registro

Con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca o lema comercial debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a. **Debe elegir bien la marca o el lema comercial:** Se sugiere que escoja una marca fácil de recordar pues ella será el signo que distinguirá su producto y al mismo tiempo, le permitirá diferenciarse de otros competidores en el mercado. Tiene total libertad para diseñar su marca, sin embargo se recomienda que al momento de escogerla, tenga en cuenta *el producto o servicio que va a identificar y el consumidor al cual va dirigido ese producto o servicio*. Si es un emprendedor que fabrica tinturas de cabello para mujeres, conviene ponerse “a tono” con ese público y utilizar alguna palabra, gráfico o dibujo que sea atractivo para ellas y personifique lo que quieren: juventud y belleza.

Una buena opción es escoger un signo que no tenga ninguna relación con lo que va a ofrecer en el mercado. Hablamos de las marcas de fantasía y de las marcas arbitrarias. Las

primeras (marcas de fantasía) corresponden a expresiones que no significan nada, como Kodak, Pepsi, Exxon. Las marcas arbitrarias, en cambio, si bien aluden a palabras conocidas, se trata de expresiones que no tienen relación con el producto o servicio al que se aplican, como Apple (para computadores) o Mango (para ropa).

Otra posibilidad es escoger una marca que le dé al consumidor la idea del producto o servicio que va adquirir. Son las marcas sugestivas o evocativas. Por ejemplo Migradorixin para la migraña ó Nescafé para café.

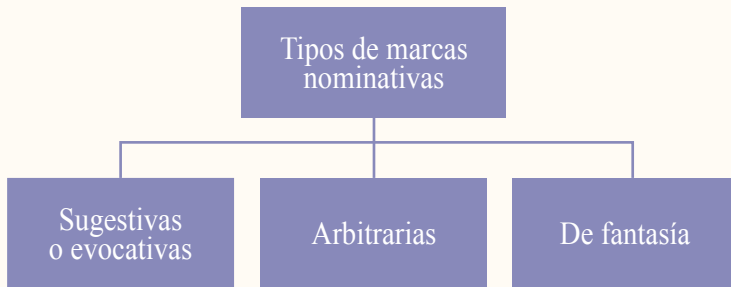
El problema con estas marcas es que expresiones como “café”, “choco” (prefijos) también podrían ser usados por empresarios que fabriquen productos con esos componentes y quieran evocar lo mismo. De ahí que alguna parte de la doctrina las califique como “marcas débiles”.

También puede suceder que usted sea un fanático del *marketing* y quiera practicar aquel principio que dice que la primera regla de mercadeo es “romper todas las reglas” o que quiera hacer lo posible para que se cumpla el adagio “que hablen bien o mal pero que hablen”. En Colombia se presentó el caso de una empresa de esmaltes de uñas que llamó ‘Buscona’, ‘Zángana’, ‘Muérgana’, ‘Casquivana’, ‘Fufurufa’, ‘Pícara’ y ‘Erótica’, a varios de sus productos. El asunto, en épocas de mujeres empoderadas y del #metoo, generó una controversia interesante que todavía da de qué hablar. Se trata de un enfrentamiento entre la libertad de empresa, la libertad de expresión, la moral y las buenas costumbres, que vale la pena estudiar en otro momento¹⁴.

14. Imagen tomada de Colombia. El Espectador. “La respuesta de Masglo ante las críticas por los nombres de sus esmaltes”. Julio 14/2015. En <https://>



En resumen, al elegir una marca, usted puede contemplar las siguientes opciones:



b. **Haga una búsqueda de antecedentes marcarios:** Para verificar si existen marcas iguales o parecidas registradas o solicitadas con anterioridad que identifiquen los mismos productos o servicios que puedan obstaculizar su registro. Esa búsqueda la puede hacer usted mismo por Internet, según su país. En Colombia los antecedentes marcarios pueden consultarse gratuitamente o con pago en la Oficina Virtual de Propiedad Industrial SIPI. Pueden suceder tres cosas:

i. Como resultado de la búsqueda encuentra que existe una marca igual o similar a la que se pretende registrar. En ese

www.elespectador.com/noticias/actualidad/la-respuesta-de-masglo-ante-las-criticas-por-los-nombres-de-sus-esmaltes/ .
[Consultado 20 ago. 2020].

evento se sugiere revisar la vigencia de esa marca y si está siendo usada.

ii. Si revisados los expedientes se encuentra que está siendo usada y está vigente, se sugiere una de las siguientes acciones:

- Agregarle un elemento gráfico que le permita diferenciarse de la marca que se encuentra registrada y /o limitar los productos que se pide amparar con dicha marca.
- Entrar en contacto con los dueños de la marca vigente y proponer fórmulas de negociación que le permitan adquirirla.
- Buscar otra posible marca.

iii. Si los antecedentes no arrojan la existencia de marcas similares, o parecidas, para los productos o servicios que pretende distinguir, siga con la presentación de la solicitud.

c. **Determine la clase en la que va a registrar su producto o servicio, según la “Clasificación de Niza”.** Se trata de una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La undécima edición entró en vigor el 1 de enero de 2019. En ella se reúnen todos los productos y servicios que existen en el mercado, en diferentes grupos. Cada grupo lleva un número que va del 1 al 45. Las marcas que identifican productos están en las clases 1 al 34 y las que identifican servicios del 35 al 45. Todas ellas están en la página de la OMPI (www.wipo.int bajo el título “Clasificación de Niza”). Por ejemplo, si usted desarrolla software, su marca es

“de servicios” y la debe registrar en la Clase 42, que se refiere a “Servicios científicos y tecnológicos...desarrollo de equipos informáticos y de software”.

Si desea registrar su marca en diferentes clases puede hacerlo, siempre y cuando presente tantas solicitudes como clases quiera proteger. Es el caso del emprendedor que produce tinturas para el cabello pero encuentra luego una mezcla química para que no se manche la piel al aplicar la tintura o se inventa un gorro que hace que la tintura gaste la mitad del tiempo para hacer efecto. En todos estos casos debe buscar la clase en la que está ubicado el nuevo producto y registrar la marca.

- d. **Debe ser muy detallado**, específicamente en el papel que tienen las figuras y los colores en la marca seleccionada para registro.

4.2. Pago de la tasa oficial y formulario

Los trámites ante las oficinas de Marcas y Patentes exigen el pago de un valor llamado tasa, que generalmente está publicado en la página de Internet.

4.3. Etapa de estudio de forma y publicación

Una vez radicada la solicitud, la Oficina de Marcas verifica toda la información contenida en el formulario y si considera que es incompleta, o que los productos o servicios no corresponden a la clase que se indica en la solicitud, procede a solicitar su corrección o adición.

Si los requisitos están satisfechos y el formulario está bien diligenciado, se procede a la publicación de la marca en la Gaceta

de la Propiedad Industrial, que es un documento donde se informa al público la existencia de la solicitud de registro para que, si fuere el caso, las personas se opongan al registro si consideran que tal concesión afecta sus derechos. Si eso sucede, el solicitante tiene dos opciones. Una, dejar de intentar el registro y buscar otra marca, o dos, defender su solicitud dentro del plazo que otorgue la ley del país donde se efectúa el trámite para que la autoridad decida.

4.4. Etapa de estudio de fondo

Si no se presenta ninguna oposición, la solicitud pasará a un estudio de fondo en la Oficina de Marcas y Patentes donde se resuelve si la marca se registra o no. En muchas oficinas de Marcas y Patentes este trámite se desarrolla totalmente en línea.

4.5. Protocolo de Madrid

Algunos países de América Latina como Colombia hacen parte del Protocolo de Madrid que permite internacionalizar la protección de las marcas mediante un trámite de solicitud de registro en varios países. Si está interesado en esta opción, la Oficina de Marcas y Patentes de su país le dirigirá sobre el trámite a seguir.

4.6. Marcas notorias

Son aquellas que, como su nombre lo dice, son especialmente reconocidas por los consumidores de un sector pertinente. En el caso de estas marcas el *titular puede impedir el registro de una marca similar o idéntica a ellas en cualquier clase, siempre, independientemente de que exista o no riesgo de asociación*. Ello se hace para prevenir un aprovechamiento injusto del prestigio de

la marca, la dilución de su fuerza distintiva y la pérdida de su valor comercial o publicitario. Podríamos citar el ejemplo de una persona que desee registrar la marca Coca Cola para identificar ropa. No podría hacerlo porque Coca Cola es una marca notoria.

El reconocimiento como marca notoria se solicita ante las oficinas de marcas y patentes de cada país luego de evidenciar el reconocimiento de la marca gracias a pruebas tales como encuestas, inversiones en publicidad y cifras de ventas.

En Colombia se han reconocido decenas de marcas notorias entre las que se puede mencionar DOLEX, PUNTO BLANCO, FOTO JAPON, WINNY, CODENSA, ALPINA, PETROBRAS, BIMBO, SAMSARA, ARGOS, RCN, JUAN VALDEZ, PORVENIR, VIAGRA, MK, HOMECENTER, CARULLA, LUBRIDERM, SOHO, AUROS, LEGIS, JGB, BRIDGESTONE, MILO, SERVIENTREGA, EXITO, RED BULL, PRINGLES, TKC, TARRITO ROJO, MC DONALD'S, AKT y TOTTO¹⁵.

4.7. Uso de la marca antes del registro

No se recomienda usar la marca antes del registro porque aún no tiene derechos sobre ella y corre el riesgo de que otro la copie y no sufra ninguna consecuencia (recuerde que el derecho sobre la marca se adquiere con el registro). Por otro lado puede suceder que al usar la marca sin tenerla registrada, sea usted quien esté afectando derechos de terceros, caso en cual podrían iniciarse procesos en su contra.

15. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-. En: < <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/junio21/marca-notoria-una-marca-en-la-mente-del-consumidor#:~:text=Las%20marcas%20notorias%20son%20protegidas,una%20marca%20similar%20o%20id%C3%A9ntica>>. [Consultado 20 ago. 2020].

5. Estrategia de protección de la marca

Existen muchas acciones a desarrollar, algunas de ellas obedecen al sentido común. Veamos:

-
- a. No deje solos a los creativos o a los publicistas que contrata para desarrollar su marca. Pueden crear campañas bellísimas que a la larga generen más problemas que ventajas. Ha ocurrido los asesores de mercadeo diseñan marcas, contratan el aviso publicitario y luego de difundido, resulta que esa marca ya tenía dueño o era confundible con otra. Sugerimos que obtenga asesoría legal desde el inicio para crear marcas originales pero “a prueba de balas”. Ello no solo representara ahorro de recursos, sino garantizará un lanzamiento seguro y confiable de los productos.
-
- b. Que su marca haga parte de su identidad corporativa. Por eso se recomienda tener un Libro de Marca (*Brand Book*), creado por la dirección de mercadeo o por la agencia de publicidad a cargo de su cuenta. Dicho libro contiene la historia de la marca desde su concepción. Ahora bien, tenga en cuenta que ni en ese libro ni en ninguna publicación, si está dirigida al público, puede divulgarlo todo. Debe evitar dar a conocer información que pueda beneficiar a sus competidores. En este sentido no informe sobre los estudios que ha hecho entre *focus groups* sobre la aceptación de una palabra o un sabor, porque esa información puede convertirse en secreto empresarial para su compañía.
-
- c. Menos es más. Optimice sus registros. No caiga en la tentación de registrarlo todo. Mida el impacto, el tiempo de uso, la

importancia y lo estratégico de los signos distintivos que desee registrar. Es mejor un portafolio marcario reducido y bien protegido a uno amplio y vulnerable. Además, recuerde que en la mayoría de los países existe un procedimiento de cancelación de la marca por no uso.

- d.** Use la marca. El no uso de una marca durante tres años consecutivos puede dar lugar a que terceras personas interesadas en ella soliciten su cancelación.

- e.** Vigile la Gaceta de la Propiedad Industrial porque allí se publican todas las solicitudes de marca. Si observa una similar a la suya, opóngase. Muestre que le importa.

- f.** Renueve la marca cada 10 años. La renovación debe solicitarla ante la Oficina de Marcas y Patentes seis meses antes de su vencimiento.

- g.** Registre en otros países si va a internacionalizar su emprendimiento. Recuerde que el registro de marcas no es universal. Debe hacerse país por país. Para el efecto puede invocar la prioridad, que es una figura que le permite tomar como fecha de presentación de la solicitud en el extranjero, la fecha de presentación en su país. Ese derecho existe siempre y cuando la solicitud radicada en ese otro país se haga dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que hizo la solicitud nacional. También puede intentar el camino del Protocolo de Madrid que mencionábamos arriba.

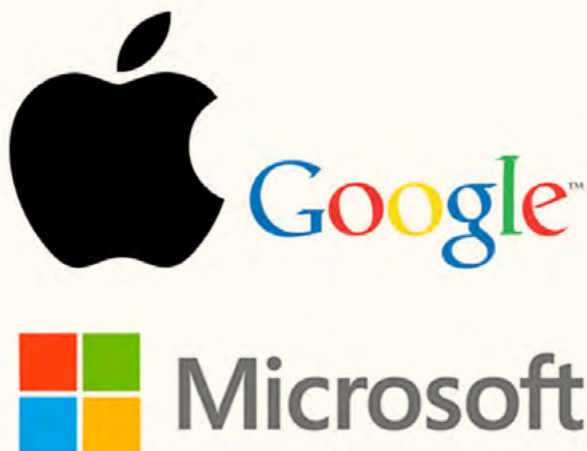
- h.** Impida que terceros no autorizados utilicen sus signos distintivos o falsifiquen sus productos. Es cierto que a veces esto es costoso pero tenga en cuenta que si usted soporta de manera pacífica el uso no autorizado de sus marcas está debilitando

su posición en el mercado y puede ser un punto en su contra en un proceso futuro. Por eso inicie una *acción por infracción marcaria* y solicite medidas cautelares como el retiro de los productos o mercancías o el cierre del establecimiento donde se están comercializando bienes identificados con su marca. Adicionalmente, existen acciones penales o por competencia desleal que podrían instaurarse en contra de personas que reproduzcan o utilicen una marca igual o similar a la suya.

- i. Atención a los llamados “trolls de marca”. Estos se presentan cuando alguien registra una marca sin la intención de usarla y luego inicia acciones legales contra cualquier persona que intente usar la misma marca o una similar, con la idea de exigir dinero por su traspaso.

6. Valore su marca

Algún día su marca puede valer más que su compañía o que todos los inmuebles que posee. Basta ver algunos ejemplos:



CAVELIER

A B O G A D O S



Valorar nuestra marca nos permite diseñar una estrategia de mercadeo, saber cuánto podemos invertir en su defensa y elaborar una estrategia de crecimiento.

Valorar la marca es indispensable si está pensando en hacer una transacción como una fusión, adquisición, escisión, una venta o quiere negociar un contrato de licencia o franquicia.

Sin embargo, tenga en cuenta que la valoración de una marca es un proceso complejo que depende de varios factores específicos que pueden ser difíciles de medir como la lealtad del consumidor, el liderazgo de la marca, la continuidad en el mercado y las posibilidades de internacionalización.

Además, como en todo en la vida, en el proceso de valoración de una marca cobra especial relevancia el *–para quien, para qué y para cuando–* se determina ese valor, pues no es lo mismo el valor de la marca para la empresa propietaria que para una empresa competidora, o el valor de la marca de una empresa que tuvo un pasado glorioso pero que en el momento de la negociación está en quiebra y necesita grandes inversiones.

Todos los casos son diferentes así que la aplicación del método de valoración depende del caso concreto. En ocasiones lo más sencillo es valorar una marca por costos históricos. Esto implica

calcular su valor con base en los gastos efectuados para crearla y posicionarla. Otra opción es valorar una marca según los costos de reposición (o montaje de una operación nueva similar). Este método implica contabilizar el total de los gastos necesarios para remplazar la marca.

En julio de 2020 las marcas más valiosas del mundo según la empresa BrandZ eran las siguientes:

BrandZ Top 10 Global de las Marcas Más Valiosas 2020

Rank 2020	Marca	Categoría	Valor Marca 2020 (\$MN)	Alteración en val. de marca	Rank 2019
1	Amazon	Retail	415,855	32%	1
2	Apple	Technology	352,206	14%	2
3	Microsoft	Technology	326,544	30%	4
4	Google	Technology	323,601	5%	3
5	Visa	Payments	186,809	5%	5
6	Alibaba	Retail	152,525	16%	7
7	Tencent	Technology	150,978	15%	8
8	Facebook	Technology	147,190	-7%	6
9	McDonald's	Fast Food	129,321	-1%	9
10	MasterCard	Payments	108,129	18%	12

En todo caso la valoración es un tema que amerita un trabajo integral de especialistas en PI, contadores y gente de mercadeo, cuya precisión dependerá, entre otros, de la cantidad y exactitud de información entregada por usted. Al final de este trabajo, en las conclusiones, volveremos a tratar este tema.



III. Nombres y enseñas comerciales

Los conceptos nombre comercial, enseña comercial y razón social son diferentes. A continuación presentamos un cuadro explicativo, que hace énfasis en los nombres comerciales, porque son los que más relación tienen con la PI.

El nombre comercial

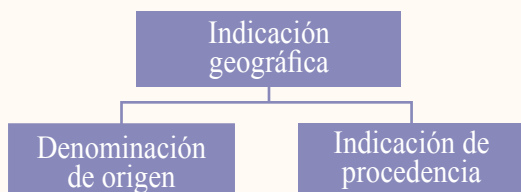
- El nombre comercial es la denominación, nombre o signo, que identifica *a un empresario o una empresa en el mercado*.
- Los nombres comerciales no se registran. Se adquieren por el uso. En muchos países se admite su depósito ante las Oficinas de Marcas y Patentes.
- En Colombia el depósito se concede por diez años renovables por periodos iguales y genera una presunción de uso del nombre comercial. En consecuencia, para demostrar el derecho sobre el nombre comercial se debe aportar el depósito acompañado de otras pruebas que evidencien su uso. En cambio, el derecho sobre la marca se prueba únicamente con su registro.
- El nombre comercial le da a su dueño el derecho exclusivo de utilización por lo que podrá impedir que terceras personas, sin su autorización, lo soliciten para identificarse en el mercado; o lo soliciten como marca, cuando con ello pueda generarse confusión en el público. En este último caso, para que el propietario de un nombre comercial pueda oponerse a una solicitud de registro marcario deberá demostrar que ha hecho un uso continuo de su nombre y que las actividades que realiza como empresario tiene relación con los productos o servicios que va a amparar la marca solicitada.
- A diferencia de lo que ocurre con las marcas, cuya protección cubre todo el territorio de un país, el

	derecho de exclusiva que otorga un nombre comercial se encuentra limitado a un espacio geográfico determinado en donde es reconocido por los consumidores. • Lo mejor para proteger un nombre comercial es usarlo. A diferencia de lo que sucede con las marcas, cuyo registro es indispensable para tener el derecho de exclusiva, la protección del nombre comercial se inicia desde el momento en que se empieza a usar. • El nombre comercial se transfiere igual que las marcas. A través de un contrato de cesión que debe hacerse por escrito y generalmente inscribirse ante la Oficina de Marcas y patentes para su publicidad. • La venta de un establecimiento mercantil implica que necesariamente se transfiera el nombre comercial.
Enseña comercial	• La enseña comercial es un signo sirve para <i>identificar a un establecimiento de comercio</i>. • La enseña comercial puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, o combinación de estos elementos. • La protección y el depósito de las enseñas comerciales se registrá por las normas aplicables al nombre comercial.
Razón Social	• Razón social es un signo que <i>identifica a una sociedad</i>. • La razón social se inscribe en la Cámara de Comercio. • El comerciante debe inscribir su razón social en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. La función de este registro es dar fe sobre la existencia, constitución, representación y objeto social de una persona jurídica.

IV. Denominaciones de origen (DO)

Las indicaciones geográficas, como su nombre lo dice, son signos que vinculan un producto o un servicio con un lugar geográfico.

Las indicaciones geográficas se dividen en indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.



Podemos resumir las denominaciones de origen de la siguiente forma:

Denominación de origen	Denominación de origen: Es la protección otorgada a algunos lugares (país, de una región, un lugar o zona geográfica determinada) que son reconocidos por la reputación de sus productos cuando tal calidad se debe exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, incluidos los factores naturales (clima, suelo) y humanos (técnica o tradición).
	Hablamos, por ejemplo, del café de Colombia, la Champaña, la Rioja
	Las ventajas de obtener una denominación de origen son las siguientes: • Evita que se apropien de ella como marca particular • Evita fabricación de prouductos similares con nombre del lugar • Evita uso de la zona de manera descriptiva • Evita uso de la denominación por personas ajenas al lugar • Evita pérdida de valor de la denominación y desinterés del consumidor

Por su parte, sobre las indicaciones de procedencia tenemos lo siguiente:

Indicación de procedencia	Se entenderá por indivcación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región o lugar determinado
	Hecho en Made in Toscana Roquefort
	Tenga en cuenta que, a diferencia de la denominación de origen, no es necesario que esté constituida por un nombre geográfico No indica calidad o características del producto No es necesario que el lugar sea conocido por el producto No constituye garantía de calidad del producto

Tenga en cuenta que las denominaciones de origen las pueden solicitar los gremios o asociaciones de productores, las personas o empresas que se dediquen a la producción o elaboración de los productos que se pretendan amparar como denominación de origen o las autoridades de carácter nacional o seccional.

Una declaración de denominación de origen puede recaer sobre una materia prima, un producto semielaborado o un producto procesado.

Para obtener la declaratoria de denominación de origen se debe presentar la solicitud ante la Oficina de Marcas y Patentes con todos los requisitos de ley. La vigencia de una denominación de origen permanecerá si se cumplen los requisitos que llevaron a su

declaración, pero hay que solicitar la autorización para usarla cada diez años.

Tenga en cuenta que mientras la marca concede a su dueño (persona o empresa) el uso exclusivo con independencia de cualquier persona, las denominaciones de origen pueden ser utilizadas por todas las personas que se dediquen a la producción o elaboración del producto distinguido con dicha denominación.

Según la oficina de Marcas y Patentes de Colombia (SIC), el reconocimiento de una denominación de origen genera, además, las siguientes ventajas¹⁶:

-
- Es una indicación de calidad porque muestra que existe una relación entre la reputación, la calidad o cualquier otra característica de un producto y su procedencia geográfica.
-
- Mejora del acceso al mercado a través de la diferenciación y la creación de valor.
-
- Fomenta el desarrollo rural
-
- Genera mayores ingresos para los emprendedores que pueden cobrar más por los productos que tienen ese reconocimiento.
-
- Preserva indirectamente la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales.
-

Algunas denominaciones de origen mexicanas son el Tequila (Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato), el Mezcal (Guerrero, Oaxaca, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí), Talavera (Puebla y Tlaxcala), Café de Veracruz (Veracruz),

16. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-
En: <<https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-de-denominacion-de-origen>>. [Consultado 20 ene. 2020].

Ámbar de Chiapas (Chiapas) y el Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas (Chiapas).

De Colombia está el arroz de la meseta de Ibagué, Café de Nariño, Café del Tolima, Cholupa del Huila, Sombrero Suaza, Sombreros de Sandoná y Tejeduría Wayuú, bizcocho de las achiras del Huila, Queso del Caquetá, Queso Paipa, La Cestería en rollo de Guacamayas, Tejeduría de San Jacinto y la Tejeduría de los indígenas Wayúu, entre otros. Una de las más recientes es el Cangrejo Negro de Providencia, que ha permitido apoyar la economía de la región conservando la cultura y tradición de los raizales, proteger la especie con prácticas responsables de captura, producción y consumo, e incentivar el turismo en la isla¹⁷.

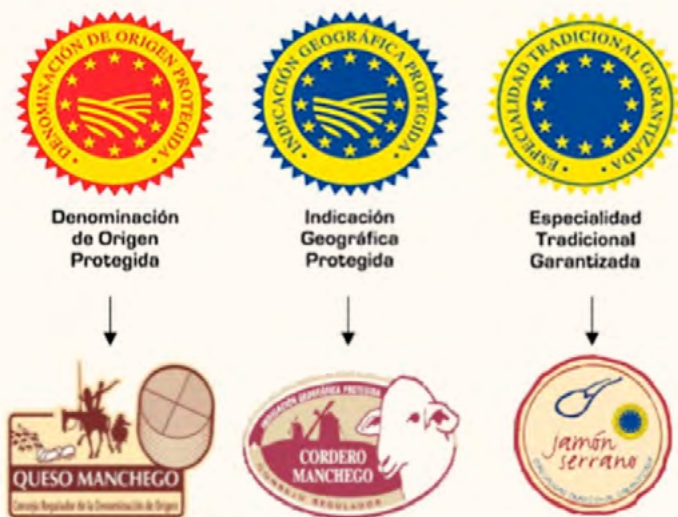


En Perú son denominaciones de origen el Pisco, el Maíz blanco gigante del Cusco, Cerámica de Chulucanas, el pallar de Ica, el Café de Villa Rica, el Zapallo loche, la Maca de Junín y Pasco y otros.

Últimamente se habla de las especialidades tradicionales garantizadas –ETG– que son un reconocimiento a una materia

17. Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio declaró la protección de la Denominación de Origen colombiana “Cangrejo Negro de Providencia/Providence Black Crab” y delegó la facultad para autorizar el uso de la misma a la asociación Providence Sweet Black Crab Association (ASOCRAB). <https://www.sic.gov.co/Superindustria-declara-proteccion-de-la-denominacion-de-origen-Cangrejo-Negro-de-Providencia>. [Consultado 31 ago. 2020].

prima o artículo alimentario elaborado a partir de materias primas tradicionales caracterizados por una composición tradicional o por una forma de producción y/o transformación tradicional, conforme a un pliego de condiciones. En países como Perú este tema se encuentra bastante avanzado. Veamos¹⁸:



Existe un “Tratado Internacional” sobre la materia, llamado Convenio de Lisboa, que permite obtener protección para una denominación de origen en todos los países que son parte, mediante un trámite único de registro y un solo conjunto de tasas.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los países protege las indicaciones geográficas, pero de distintas maneras. Algunos países han instaurado un régimen de protección especial referido a la materia como ocurre en la Unión Europea, la Comunidad Andina, Argentina, Chile, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y República Dominicana. Otros países refieren

18. ASIPI. “Indicaciones geográficas en América Latina: Algunas reflexiones”. Comité de Indicaciones Geográficas 2013-2015.

protegerlas mediante el régimen de marcas y en particular, por las marcas colectivas o de certificación, como Estados Unidos de América, China e India.

Recordemos que las diferencias entre la marca de certificación, la marca colectiva y la denominación de origen son las siguientes:

Marca colectiva	Marca de certificación	Denominación de origen
Las marcas colectivas permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de ciertos bienes y servicios.	Las marcas de certificación se dan a productos que cumplen con requisitos definidos, sin ser necesaria la pertenencia a ninguna agrupación o entidad.	La denominación de origen “es un tipo especial de indicación geográfica que por lo general consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción.
Su propietario a menudo es una asociación que garantiza que sus miembros cumplan ciertas normas.	Puede ser utilizada por todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos por el propietario de la misma.	
Un ejemplo de marca colectiva es la marca “CPA”, utilizada para referirse a los miembros de la Sociedad de Contadores Públicos Certificados ¹⁹ .	Un ejemplo puede ser la marca de certificación “Fruto de la palma de aceite colombiana” cuyo titular es la Federación Nacional De Cultivadores de	Ejemplo: Prosciutto di Parma o jamón de Parma. Para que el jamón reciba la denominación de Parma, debe haberse elaborado en la

19. Ver: [www.abogado.com. https://www.abogado.com/recursos/marcas/-qu-es-una-marca-colectiva-.html#:~:text=Un%20ejemplo%20de%20](http://www.abogado.com.https://www.abogado.com/recursos/marcas/-qu-es-una-marca-colectiva-.html#:~:text=Un%20ejemplo%20de%20)

Marca colectiva	Marca de certificación	Denominación de origen
	Palma de Aceite – Fedepalma-²⁰. 	provincia de Parma, en la región Emilia–Romagna, situada en la parte septentrional del centro de Italia, utilizando exclusivamente cerdos de esa zona”²¹.



marca%20colectiva,beneficios%20colectivos%20de%20la%20membres%C3%ADa. [Consultado 15 ago. 2020].

20. Imagen tomada de <https://www.datosperu.org/marca-fruto-de-la-palma-de-aceite-colombiana-226615.php> [Consultado 15 ago. 2020].

21. OMPI. <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0009.html>[Consultado 23 ene. 2020].

V. Patentes

“Si no cometes errores, es que no lo estás intentando en serio”.
Coleman Hawkins

1. Generalidades

Definición	Las patentes son un reconocimiento que hace el Estado a las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial²². Veamos: Requisitos Novedad: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica y la evaluación de la novedad se hace a nivel mundial. El estado de la técnica se obtiene luego de observar todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de solicitud de patente o de la solicitud de prioridad. Nivel inventivo: Una invención tiene nivel inventivo si para una persona normalmente versada en el oficio no es obvia o no es un resultado evidente del estado de la técnica. Susceptible de aplicación industrial: La idea es que el invento que se pretende patentar sea útil, en otras palabras, que se pueda poner en práctica y que satisfaga una necesidad humana actual o que pueda existir.		
------------	---	--	--

22. Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, Artículo 14.

	En principio puede solicitar la patente el inventor. Sin embargo, como el inventor puede ceder su invención, es posible que otras personas diferentes al creador la soliciten.
Duración	20 años contados a partir de la fecha de la solicitud y solo tiene validez en el territorio del país donde se otorga salvo que se presenten las correspondientes solicitudes en los diferentes países para gozar de esa misma protección en el exterior.
No se consideran invenciones	a) Las ideas, los descubrimientos, las teorías científicas, y los métodos matemáticos, métodos terapéuticos, métodos quirúrgicos, métodos financieros y métodos de negocios. Ejemplo de ellas serían descubrir una especie vegetal, la teoría de la evolución y la manera de resolver una ecuación matemática. 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 juegos o actividades económico – comerciales como por ejemplo la reglamentación del campeonato mundial de videojuegos. e) Los programas de computador o el soporte lógico, como tales, pues están cubiertos por el derecho de autor. f) Las formas de presentar información, como por ejemplo, la presentación de información por medio magnético, audiovisual o escrito, entre otros.

Son invenciones pero no se pueden patentar ²³	a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral²⁴. b) Las invenciones cuya explotación comercial 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. 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.
Ventajas de la patente	• El avance de la ciencia. Los campos tecnológicos donde se encuentran más invenciones son los de las invenciones técnicas, las sustancias químicas, los procedimientos químicos y las invenciones biotecnológicas. • Exclusividad. El titular de la patente es “el único que durante 20 años puede explotar el invento. La explotación puede consistir en comercializar exclusiva y directamente el producto patentado, o por intermedio de terceros otorgando licencias, o transfiriendo los derechos obtenidos mediante su venta para que un tercero explote la invención”²⁵.

23. Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, Artículo 20.

24. “Un ejemplo de ello son las minas antipersonales que han sido materia de protocolos internacionales para evitar su producción, comercialización y venta”. Rubio Torres, Felipe. Propiedad intelectual para la MIPYME, USAID, Bogotá, 2008, p. 66.

25. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. [Cartillas en línea]. Disponible en <<http://www.sic.gov.co/drupal/patente>> [Consultado 8 dic. 2005].

2. Tenga en cuenta

- a. Cualquiera que se dedique a inventar productos o servicios debe *realizar búsquedas en bases de datos nacionales e internacionales* para determinar si lo que está descubriendo es realmente novedoso, si ya se patentó algo parecido o si puede realizar mejoras alrededor de la invención.

Las búsquedas de información, cuando se trata de invenciones, se hacen de dos formas: en los documentos de patentes que están en las oficinas de marcas y patentes de los diversos países o en diferentes motores de búsqueda.

- b. Es posible que su idea sea muy buena, pero mientras la expone a posibles personas para que la financien o para que trabajen con usted, tenga en cuenta que está revelando una información importante. Sugerimos mantener esa información en secreto, bien sea mediante acuerdos de confidencialidad o diversas cláusulas en los contratos de trabajo o prestación de servicios.
-
- c. Costos. Ya sea que se trate de un registro de una patente o de una marca ante las autoridades correspondientes, sepa que esto tiene unos costos importantes de tiempo y dinero.
-
- d. Generalmente todas las legislaciones prevén unas excepciones a la protección, es decir, unos casos en los que el titular de la patente no puede oponerse a que otras personas utilicen su invención con fines de experimentación, enseñanza, investigación científica o académica.

3. ¿Cómo se patenta?

Se debe presentar una solicitud cuidadosamente diligenciada ante la oficina de Marcas y Patentes donde conste lo siguiente:

- Descripción: Una explicación clara y completa de la invención de tal modo que un experto en la materia pueda ejecutarla.
- Reivindicaciones: Las reivindicaciones son las características técnicas novedosas de la invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la patente.
- Dibujos (en caso de ser necesarios): Tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención.
- Resumen: Información breve sobre la invención permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada de la invención.

Las etapas del proceso son las siguientes:

- Examen de forma
- Publicación y oposición
- Solicitud examen de patentabilidad
- Examen de fondo
- Publicación secreta por 18 meses o antes si solicitante lo pide
- Decisión de fondo

Con posterioridad a la concesión tenga en cuenta que si en tres años no explota la invención, las autoridades pueden conceder licencias obligatorias a terceros.

4. ¿Patento o protejo como secreto empresarial?

Si se encuentra en este dilema, le sugerimos resolver el siguiente cuestionario²⁶.

26. Este cuestionario fue ideado por el profesor Karl Jorda (QEPD) de la Universidad de New Hampshire. Está traducido en: Tobón Franco Natalia.

1. <i>¿Es lo inventado susceptible de ser comercializado o al menos licenciado?</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
	Muy posiblemente									No creo	
2. <i>¿Qué tanta ventaja competitiva tendrá la empresa si maximiza su exclusividad?</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
	Grande									Poca	
3. <i>¿Qué tanta desventaja competitiva tendría el competidor si el invento, información o desarrollo tuviera exclusividad?</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
	Mucha									Poca	
4. <i>¿Es factible que se desarrolle un invento alternativo que produzca resultados similares (design around)?</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
	Muy posible									No creo	
5. <i>¿El invento puede desarmarse y volverse a armar fácilmente (reverse engineer)?</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
	Muy posiblemente									No creo	

“Secretos industriales, comerciales y *know how*”. Editorial Diké. 2008.
p. 83-87.

6. <i>La revelación de este invento requiere acceso a información que no puede protegerse</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
	Muy posiblemente									No creo	
7. <i>¿Es probable que otros independiente-mente lleguen al mismo invento?</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
	Muy posiblemente									No creo	
8. <i>¿Qué tan segura es la patente que se obtendrá, qué posibilidades tiene de ser declarada nula?</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
	Alta									Baja	
9. <i>¿Qué tan difícil es controlar que en la compañía se disemine la información del invento?</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
	Muy difícil									Fácil	
10. <i>¿Qué tan difícil sería determinar si un competidor está usando el invento?</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0
	No es difícil									Muy fácil	

Cada una de las preguntas se contesta de 1 a 10. Si las respuestas suman menos de 50 puntos se sugiere optar por iniciar el trámite de

una patente. Si las respuestas suman más de 50 puntos, se aconseja mantener esa información como secreto empresarial²⁷.

Lo ideal es que tenga una estrategia integral y proteja unos bienes a través de la patente y otros mediante los secretos empresariales, tal y como ocurrió en el caso *Pizza Hut. C&F Packaging v. IBP and Pizza Hut (Fed. Cir. 2000)*²⁸. Los hechos fueron los siguientes: C&F, tras muchos años de investigación, desarrolló un proceso para preparar y congelar una salsa para pizza que permanecía fresca y tenía mejor sabor, precio y apariencia que otros productos precocidos. C&F solicitó y obtuvo dos patentes sobre su invención: una de producto, que cubría el equipo para hacer salsas, y otra para el procedimiento mismo. Además, continuó trabajando en dicho procedimiento con el propósito de optimizarlo.

Pizza Hut compró la salsa a C&F durante algún tiempo con la condición de que le revelara el proceso de preparación a varios de sus proveedores de insumos, entre ellos IBP, quien figuraba como uno de sus principales fuentes de suministro de carne. C&F reveló sus procesos a IBP, pero tuvo la precaución de firmar previamente con ellos y con Pizza Hut (PH), un acuerdo de confidencialidad.

Cuando IBP aprendió a duplicar la salsa, PH le dijo a C&F que no continuaría comprándole salsas sin que C&F aceptara una drástica reducción de los precios. C&F demandó a IBP y PH por infracción a la patente y apropiación indebida de secretos comerciales y la corte americana falló que, si bien la patente de C& F era inválida porque el objeto patentado había estado a la

27. Ibid.

28. Ibid.

venta antes de solicitar la patente, sí hubo una violación al acuerdo de confidencialidad, por lo que obligó a PH a pagar 10.9 millones de dólares a C&F por violación de secretos.

C&F Packaging v. IBP and Pizza Hut demuestra que la mejor forma de proteger el conocimiento de una empresa es mediante creando una estrategia que integre las diversas herramientas de salvaguarda de la propiedad intelectual y no utilizando de manera aislada, según necesidad, una u otra figura.

5. Búsquedas

Insistimos en este punto porque las búsquedas son fundamentales. A menudo llegan los inventores adonde el abogado o a una Oficina de Marcas y Patentes pensando que han descubierto algo que va a cambiar el curso de la historia. A veces sí, pero desafortunadamente esos casos son los menos, porque “no hay nada nuevo bajo el sol”²⁹.

Para que todos –inventores, abogados y autoridades– ahorren tiempo y esfuerzo, sugerimos al inventor que haga las búsquedas del estado de la técnica en el área de su invento antes de empezar a inventar o durante el proceso porque hay muchas invenciones que ya están en el dominio público. La idea con ello es determinar si la invención es verdaderamente nueva y tiene nivel inventivo.

El estado de la técnica puede conocerse mediante la búsqueda de documentos de patente a través de bases de datos gratuitas o de los servicios de búsqueda tecnológica que, por ejemplo en Colombia, presta el Centro de Información Tecnológica y apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial CIGEPi. La

29. Biblia, Eclesiastés, 1:9.

búsqueda se hace en documentos de varios países, en forma electrónica³⁰.

También se deben hacer búsquedas en literatura no patente, “la cual incluye principalmente revistas científicas y tecnológicas de diferentes países extranjeros y nacionales, periódicos, manuales, etc. en papel, o forma electrónica. El examinador debe buscar todos los documentos patente (incluyendo búsqueda de documentos equivalentes en oficinas internacionales tales como: USA y Europa) y literatura no patente relevantes, en el campo técnico al que pertenece la invención o campos análogos divulgados antes de la fecha de presentación, o de la fecha de prioridad, si esta ha sido reivindicada”³¹.

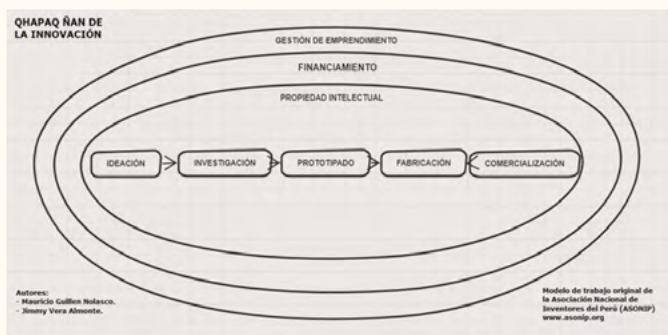
6. El *Qhapaq Ñan* o camino del inventor

La Asociación Nacional de Inventores del Perú (ASONIP) desarrolló un proyecto que se llama el “*Qhapaq Ñan*”, expresión

30. El portal de la OMPI ofrece acceso gratuito a varias bases de datos. PATENTSCOPE (<https://www.wipo.int/patentscope/en/>) permite acceder, en varios idiomas, a información sobre las solicitudes internacionales publicadas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Otra fuente de información sobre patentes es el motor de búsqueda de Google (<https://patents.google.com/>). Incluye más de 120 millones de publicaciones de más de 100 oficinas de patentes de todo el mundo, así como muchos más documentos indexados en Google Scholar, Google Books y documentos del archivo de la técnica anterior. La base de datos mundial de marcas de la OMPI, por su parte, permite realizar una búsqueda de texto o imagen de una marca entre los datos de marca de múltiples fuentes nacionales e internacionales, incluidas marcas, denominaciones de origen y emblemas oficiales. Se puede acceder a este motor de búsqueda a través del portal de la OMPI. El enlace directo es: <https://www3.wipo.int/branddb/en/>

31. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad. Bogotá D. C., Colombia, Enero 2014. https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Documento_Guia_de_Examen_de_Patentes_SIC_2016_10_26.pdf. [Consultado 27 dic. 2020].

quechua que significa “camino principal”, que hace referencia al sistema vial que conectaba a todo el imperio del Tahuantinsuyo en la época incaica. Tal expresión se usa para explicar que las invenciones generalmente no surgen al azar sino que son fruto de un proceso. El “*Qhapaq Ñan*” es el trayecto que el inventor independiente debe transitar desde que tiene una idea hasta que la pone en práctica y la comercializa³².



Modelo de trabajo original de la Asociación Nacional de Inventores del Perú (ASONIP)³³

Nos pareció importante mencionarlo aquí para que el lector entienda que todo esto es un proceso, un camino, donde la idea, es solo el inicio.

7. Ejemplos de invenciones y patentes

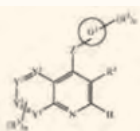
El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial ilustra en el cuadro siguiente algunos ejemplos de invenciones y patentes³⁴:

32. Trujillo Oré. Alexander. La conducta de los inventores independientes y la propuesta del “qhapaq ñan de la innovación”. ASIP, Revista Derechos Intelectuales 24, Tomo 1, p. 84.

33. www.asonip.org.

34. Ecuador. Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial. <<https://es.slideshare.net/eccutpl/patentes-de-invincin>>[Consultado 27 dic. 2020].

Ejemplos de Inventos

	Invento	Novedad	Nivel Inventivo	Aplicación Industrial
Química	Molécula inhibe el factor de crecimiento VEGF 	No está descrito anteriormente	Es más potente que los compuestos conocidos anteriormente	Puede reproducirse industrialmente
Electro-Mecánica	Control de cambio para el sistema híbrido de un vehículo 	Se incluye partes que no están descritas en sistemas conocidos anteriormente	El sistema de control actúa más rápido que los anteriormente conocidos	Puede reproducirse industrialmente

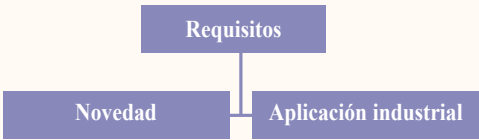


VI. Modelo de utilidad

“Emprendiendo, unas veces se gana ... y otras se aprende”.
Anónimo

1. Generalidades

Definición	La patente de modelo de utilidad es un privilegio que le otorga el Estado a un inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados para crear una nueva forma, configuración o disposición de elementos en un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía ³⁵ .
------------	--



La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia explica esto con el siguiente cuadro³⁶:

TIPO DE PATENTE ←-----→			
	NOVEDAD	NIVEL INVENTIVO	APLICACIÓN INDUSTRIAL
PATENTE DE INVENCION	X	X	X
PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD	X		X

35. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. www.sic.gov.co. [Cartillas en línea].

36. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. “Pasos para solicitar una patente”. <https://www.sic.gov.co/pasos-para-solicitar-una-patente> [Recuperado ago. 24/2020].

¿Qué no puedo patentar como modelo de utilidad?	• Todo lo que tenga un carácter únicamente estético. Entiéndase por estético lo referido a la belleza: las pinturas, la arquitectura, la escultura, etc. Por ejemplo: las esculturas del maestro Botero. • Las invenciones de procedimientos. • Las materias excluidas de protección por la patente de invención.
Ventaja	Obtener este reconocimiento permite “ser el único que durante 10 años puede explotar el invento. La explotación puede consistir en comercializar exclusiva y directamente el producto patentado, o por intermedio de terceros otorgando licencias, transfiriendo los derechos obtenidos mediante su venta para que un tercero explote la invención. En conclusión, el beneficio es económico para el inventor o titular de la patente” ³⁷ .
Requisitos	La creación debe ser novedosa y útil. “Novedosa: una creación cuyo conocimiento no sea público. Útil: que se pueda poner en práctica y que satisfaga una necesidad humana actual o potencial” ³⁸ .
Duración	10 años no renovables, contados a partir de la fecha de la solicitud.

2. Trámite

Similar al de la patente de invención solo que más sencillo y económico ya que los requisitos son menos estrictos. Los modelos de utilidad se consideran particularmente útiles para emprendedores porque protegen mejoras “menores” en productos existentes. Tenga en cuenta que se puede revertir una solicitud

37. Ibid.

38. Rubio Torres, Felipe. Op. cit., 69.

de patente de modelo de utilidad como solicitud de patente de invención.

3. Ejemplos de modelos de utilidad

Las mejoras que dan una nueva funcionalidad a utensilios, aparatos, dispositivos, herramientas o maquinarias a fin de facilitar la vida diaria son modelos de utilidad. Por ejemplo las mesas plegables, las navajas multifuncionales, los guantes con luces que se emplean para dirigir tráfico e inclusive un teléfono celular que ahora tiene alarma, toma fotografías, graba videos³⁹ o un gorro con linterna y bluetooth⁴⁰.



39. Tomado de <https://es.freeimages.com/photo/cell-phone-1233898>. [Consultado 27 ene. 2020].

40. Tomado de Amazon: <https://www.amazon.es/Powcan-Bluetooth-Inal%C3%A1mbricos-Auriculares-Micr%C3%B3fono/dp/B07YJRBJ8M>. [Consultado 17 ene. 2020].

VII. Diseños industriales

1. Generalidades

Definición	Protege la apariencia estética externa de un producto, ya sea bidimensional o tridimensional, siempre que ésta sea <i>nueva</i> (diferente de la forma común y usual) y <i>especial</i> (que no obedezca a la función que cumple). “Muchos consumidores adquieren un producto porque su apariencia es más atractiva, de manera que esa ventaja adquirida representa un valor agregado con potencial económico y comercial”⁴¹. “Mediante un registro de diseño industrial se protege únicamente la forma de los productos, es decir el aspecto estético de cualquier objeto, ya sea bidimensional, como los impresos que se aplican a productos (grabado o dibujos sobre una servilleta) o el desarrollo para el pliegue de una caja, o tridimensional, es decir, cualquier producto que ocupa un lugar en el espacio en las tres dimensiones: ancho, alto y profundo (x, y, z)”⁴².
Requisitos	La novedad, es decir, que al momento de solicitar su protección, esa apariencia estética de un producto no haya sido conocida por el público en cualquier lugar o momento y por cualquier medio. Para considerar la novedad de un diseño es requisito indispensable que las diferencias con los diseños ya existentes sean de importancia y no secundarias. Tenga en cuenta que el dueño del diseño en un país lo debe registrar en otro en el curso de un año desde la solicitud en el país de origen.

41. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. [Cartillas en línea]. [Consultado 8 dic. 2005]. Op.cit.

42. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. [Cartillas en línea]. [Consultado 8 dic. 2005]. Op.cit.

No es diseño industrial	No se puede registrar como diseño industrial aquella forma que no sea susceptible de verse durante el uso normal del producto; aquellos diseños cuya comercialización se deba impedir para proteger la moral y el orden público y “aquellos diseños cuya apariencia sea necesaria para que el producto cumpla con la función para la cual fue creado y que no incorporen ningún diseño adicional de su creador” ⁴³ .
Ventajas	La ley concede al propietario de un diseño industrial el derecho exclusivo de explotarlo con exclusión de las demás personas. Esto significa que puede impedir que terceras personas no autorizadas fabriquen, comercialicen, exporten dicho diseño o uno similar.
Duración	La protección dada por un registro de diseño industrial es de 10 años no renovables, contados a partir de la fecha de solicitud.

2. Trámite

Se eleva una solicitud de registro de diseño industrial ante la Oficina de Marcas y Patentes, que es la autoridad competente para concederlo, a través del diligenciamiento de un formulario.

El registro de diseño industrial puede ser solicitado por el mismo creador. Pero en el caso que el diseño se haya transferido a

43. “Sirva de ejemplo el diseño de un tubo de agua potable: su apariencia cilíndrica y hueca es indispensable para que cumpla la función de ser conducto de agua. Este diseño solo no podría registrarse, salvo que incorporara alguna creación libre del inventor para cumplir otra función. Los diseños industriales cuya forma se necesita para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado o conectado con otro producto del cual forma parte: es el caso de las rosetas de cobre para enroscar los bombillos”. Rubio Torres, Felipe. Op.cit., p. 72.

una persona o empresa, el registro deberá ser solicitado por estos últimos y no por el creador.

En el formulario de solicitud de registro de diseño industrial se debe indicar nombre, dirección y domicilio del solicitante y del apoderado, dirección y domicilio del diseñador o diseñadores, título o nombre del diseño. Indicando el producto al que aplicaré mi diseño, indicación de si se trata de un diseño bidimensional o tridimensional y un dibujo.

Una vez radicada la solicitud, la autoridad verificará que se cumplan los requisitos de forma indicados. Si se cumplen ordenará su publicación. En caso contrario, informará al solicitante y le dará un plazo para que los complete. De no cumplir vencido el plazo, declarará abandonada la solicitud por falta de respuesta o por no cumplir con las exigencias requeridas por la Superintendencia.

Cuando se publica el diseño empieza a contar un término de treinta días para que cualquier persona que tenga interés, se oponga al registro de dicho diseño. Si se presenta una oposición en contra del diseño, el solicitante cuenta con un plazo para defenderse. Vencido el plazo, o si no se presentaran oposiciones, autoridad definirá la solicitud.

3. Ejemplos de diseños industriales

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial ilustra en el cuadro siguiente algunos ejemplos de diseños industriales⁴⁴:

44. Ecuador. Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial. <https://es.slideshare.net/eccutpl/patentes-de-invincin>[Consultado 2 ene. 2020].

Diseños Industriales

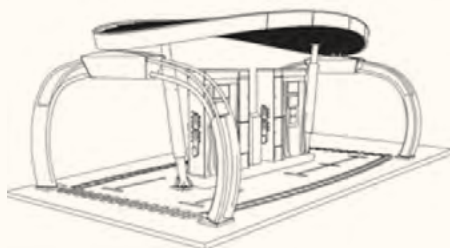


Productos: Tabletas
Finalidad: Administrar dosis oral
Diferencias: Forma y color

Productos: Zapatos
Finalidad: Proteger pies
Diferencias: Forma, textura, material
y color



La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia señala que existen diseños a mayor escala⁴⁵:



Según la autoridad de marcas y patentes de Colombia, las tres claves para crear un diseño industrial exitoso son⁴⁶:

- Innovación
- Estética +facilidad
- Simplicidad

45. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Andrea del Pilar Mancera Rojas, Editora Ruta PI. <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/mayo2/el-mundo-de-los-disenos-industriales> [Consultado 23 ago. 2020]. La ilustración corresponde al diseño industrial denominado “Estación de Servicio” solicitada por la Organización Terpel S.A. el 20 de noviembre de 2015 y cuyo diseño fue registrado por la SIC. (Clasificación de Locarno 25-03: Construcciones-25- Casas. Garajes y otras edificaciones).

46. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. “El lazo permanente entre el diseño y la industria”. Pamela Hernández Vélez

VIII. Secretos empresariales

“Las patentes son la punta del iceberg en un mar de secretos comerciales”⁴⁷.

1. Generalidades

Definición	Los secretos empresariales y el <i>know how</i> son una figura de la propiedad intelectual que se usa para proteger la información sobre productos, procedimientos y servicios que no sea generalmente conocida, que se pueda usar real o potencialmente en los negocios y que otorgue al empresario una ventaja competitiva sobre sus competidores. Ejemplos: • Formulas o recetas de alimentos, medicinas o cosméticos • Información técnica y <i>know how</i> • Aspectos relacionados con el <i>software</i> • Información comercial interna • Información comercial externa • Secretos empresariales combinados⁴⁸ • Secretos empresariales negativos⁴⁹
Duración	Por siempre, mientras se mantenga el secreto

– Periodista Oscae – SIC, refiriéndose a una afirmación del famoso diseñador Dieter Rams. La ilustración corresponde a “diseño silla NC2017/0003900 MUMA” en la misma página. En: <<https://www.sic.gov.co/ruta-pi/junio21/el-lazo-permanente-entre-el-diseno-y-la-industria>> [Consultado 23 ago. 2020].

47. “Las patentes son solo la punta del iceberg en un mar de secretos comerciales. Más del 90% de toda la tecnología esta protegida por secretos comerciales y más del 80% de los contratos de licencia cubren de una u otra forma el *know how*”. En: Tobon Franco, Natalia. “Secretos industriales, comerciales y know how”. Editorial Diké. Bogotá, 2008, p. 17.

48. *Ibíd.* Se denominan secretos empresariales combinados aquellos que cubren un conjunto de elementos que por sí solos están en el dominio público, pero que una vez fusionados se pueden proteger, siempre que el resultado sea secreto, tenga valor por ser secreto y haya sido objeto de medidas razonables para impedir su divulgación.

49. *Ibíd.* Los secretos empresariales negativos aluden a la información y al

El caso de Coca-Cola es el más famoso de todos los relacionados con la protección de la información mediante secreto comercial. Si los dueños de esta multinacional hubieran protegido su fórmula con una patente, hace más de 100 años todos habríamos conocido la composición de dicha bebida porque la patente habría expirado (en la mayoría de los países el término de las patentes es de 20 años), pero como sus titulares optaron por protegerla como secreto empresarial, dicha fórmula, dicen, aún permanece en secreto⁵⁰.

Numerosos empresarios en el mundo tienen algún secreto empresarial que les da una cierta ventaja en el mercado. No lo guardan en una bóveda en un banco de Atlanta como hace Coca Cola, pero lo conservan como un tesoro, porque ahí radica su ventaja comparativa ante la competencia. No pueden evitar que otros, con su tiempo, dinero, esfuerzo y dedicación obtengan información o resultados similares, pero sí pueden exigir a aquellos que han conocido sus secretos en el marco de una relación laboral o comercial, que se abstengan de divulgarlos, adquirirlos o explotarlos de manera contraria a los usos comerciales honestos.

2. Requisitos para la existencia de un secreto comercial

a. El dato, información o conocimiento debe ser secreto

Es secreto el conocimiento que versa sobre cosas, proce-

conocimiento de lo que “no hay que hacer”, como sucede, por ejemplo, con los experimentos fallidos. La jurisprudencia estadounidense estima que, a veces, estos secretos son más importantes que los secretos empresariales positivos. En: “In other words, knowing ‘what doesn’t work’ is often as valuable or even more valuable than knowing ‘what does work’”. Estados Unidos de América, Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd., 931 F. Supp. 1280, 1299 (E.D.N.C. 1996).

50. La misma empresa ha utilizado estos secretos en su comercialización como estrategia de mercadeo y circulan múltiples videos al respecto.

dimientos, hechos, actividades o cuestiones similares, que no sean generalmente conocidos ni fácilmente accesibles para personas que se mantienen en los círculos en los que normalmente se emplea el tipo de información en cuestión⁵¹. La pregunta obvia que surge ante tal explicación es la siguiente: ¿Cuántos individuos pueden conocer un secreto antes de que este pierda la calidad de tal? Es imposible dar una respuesta porque la revelación dependerá de las necesidades del titular. Sin embargo, se puede responder que debe ser un número limitado de personas porque de lo contrario se perdería la calidad de secreto.

b. Que la información tenga un valor comercial por ser secreta

La información susceptible de ser protegida por el secreto tiene un valor comercial en la medida en que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y sea susceptible de ser transmitida a un tercero⁵². En Estados Unidos los criterios jurisprudenciales aplicados para determinar el valor comercial de los secretos empresariales son diversos e incluyen, entre otros⁵³:

- El grado de conocimiento de la información referida que se tiene fuera de empresa.
- El grado de conocimiento de la información que tienen los empleados y los colaboradores de la empresa.

51. *Ibíd.*

52. Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 260.

53. Galán Corona, Eduardo. El objeto del secreto empresarial y la necesidad de una técnica de tutela complementaria: propiedad industrial, propiedad intelectual y secreto empresarial. Citando Estados Unidos de América, Restatement of the Law Third, Unfair Competition, aprobado en 1995 de la American Law Institute, capítulo 4, p. 146. [Recuperado el 24 de mayo de 2008]. Disponible en <www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0405102-104031/eml4de5.pdf>.

- El nivel de medidas adoptadas para preservar la confidencialidad de la información.
- El valor de la información para su titular y para sus competidores.
- La suma de dinero y esfuerzo empleado para su investigación y desarrollo.
- La facilidad o dificultad para que la información pueda ser adquirida o duplicada por otros.

c. Que la persona que legítimamente la controla haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto

Se adoptan medidas razonables para la protección de los secretos comerciales cuando se adoptan, de manera consciente, políticas y prácticas suficientes en términos cualitativos o cuantitativos, según las circunstancias, para mantener en secreto la información de que se trate.

3. Límites a la protección de los secretos

La protección de los secretos empresariales se encuentra limitada por los siguientes factores⁵⁴:

- La actividad inventiva de los competidores. El titular del secreto no puede impedir que terceros de manera independiente o acudiendo a información tecnológica actualizada de consulta pública desarrollen el mismo conocimiento por sus propios medios.
- La dificultad práctica de mantener oculto un secreto. Ya lo decía Benjamín Franklin: “Las tres cosas más difíciles en este mundo son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo”.

54. Tobón Franco Natalia. “Secretos industriales, comerciales y *know how*”. Editorial Diké. 2008. p. 73 y sig.

- Dominio público. El dominio público, también llamado frecuentemente “patrimonio común”, es aquella situación que permite el libre acceso y utilización de creaciones intelectuales, por ejemplo, porque ha vencido el plazo legal de protección de los derechos de propiedad intelectual.

4. Listas de clientes, de proveedores y de precios

Existen dos tipos de listas de clientes: el listado de clientes básico que contiene el nombre y datos de contacto de un cliente, y el listado de clientes complementario, plus o sofisticado, que contiene información más detallada sobre las necesidades, preferencias, hábitos de compra, precios, forma de pago y promociones que se aplica a cada uno de ellos⁵⁵ que sólo se obtiene luego de una relación de trabajo consolidada. Esta información sí puede alcanzar el nivel de información privilegiada y reservada para la empresa, susceptible de ser protegida como secreto empresarial. Un razonamiento similar se puede aplicar con las listas de proveedores y otras similares.

En resumen, la regla general es que la información general sobre clientes y proveedores no tiene el carácter de secreto empresarial, a menos que se pruebe que es secreta, tiene valor por ser secreta y ha sido objeto de medidas razonables para mantenerse oculta.

5. Herramientas para la protección de los secretos empresariales

A veces se cree que proteger la propiedad intelectual de una empresa equivale a registrar sus marcas, obtener patentes

55. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

o asegurar los derechos de autor pero se olvida que las batallas para la defensa del capital intelectual se pueden dar mucho antes, por ejemplo, mediante el diseño de una política coherente de protección de los secretos comerciales, la redacción adecuada de los contratos de trabajo con los empleados y la negociación de cláusulas o acuerdos de confidencialidad oportunos⁵⁶.

Es más, muchas veces los gerentes piensan que sólo la información tecnológica de la empresa es importante y olvidan que ideas para una nueva línea de productos, cierta forma de hacer publicidad, un plan de mercadeo específico o una lista de clientes depurada pueden ser aún más valiosos que el conocimiento sobre temas técnicos, especialmente cuando se trata de competir comercialmente⁵⁷.

Algunos autores proponen las siguientes herramientas para proteger los secretos⁵⁸:

Medidas jurídicas	Acuerdos o cláusulas de confidencialidad.
Medidas informativas	Medidas que tienden a informar al público que cierta información debe permanecer en secreto – <i>notice measures</i> –.
Medidas físicas de seguridad	Medidas físicas de seguridad – <i>physical security measures</i> –, como las claves secretas, que buscan impedir a personas que no tienen autorización para obtener cierta información, que la conozcan o utilicen.

56. Tobón Natalia. “Secretos empresariales: concepto y protección”. Asociación Caveller del Derecho y Editorial Gustavo Ibáñez. Bogotá, 2017, p. 101.

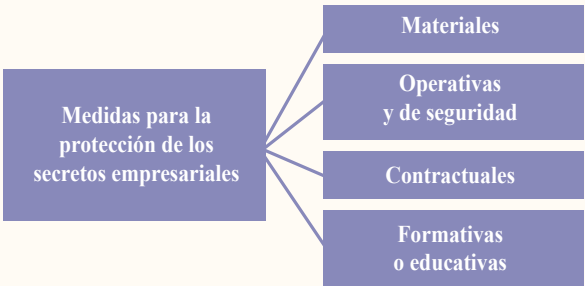
57. Ibid.

58 Ibid. p. 54.

Medidas prácticas	Medidas que tienen que ver con el sentido común, como la elaboración y socialización de unas políticas de protección de la información al interior de la empresa, y la entrega de la información en forma fraccionada, según su contenido o según el interés del destinatario: <i>piece of a puzzle o need to know basis</i> .
-------------------	--

Elaboración propia

Otros autores sugieren más estrategias⁵⁹:



Cada una de ella se explica de la siguiente forma⁶⁰:

a. Medidas materiales

Son aquellas referidas a la identificación y custodia de la información objeto del secreto. Incluyen:

- Creación del inventario de activos
- Identificación de la información que debe ser protegida como secreto. Para identificar la información que debe ser protegida como secreto una opción es preguntarse:
 - ¿Qué información importante para su empresa es conocida por fuera de ella?

59. Salvà, Joan. “Un secreto a voces en la U.E.: la nueva protección jurídica del know-how en España”. En ASIPI, Derechos Intelectuales, N° 25, p. 247

60. Ibid.p. 247

- ¿Cuál es el valor potencial que tiene la información para los competidores de su empresa?
- ¿Cuánto esfuerzo y/o dinero gastó su empresa para desarrollar la información?
- ¿Qué tan difícil será para los otros adquirir o duplicar esa información?
- Marcación de cada soporte que contenga datos clasificados como confidenciales
- Pautas de su manipulación, trazabilidad y destrucción de cada soporte que contenga datos clasificados como confidenciales.
- Definición de espacios restringidos (físicos y/o virtuales⁶¹), prohibición de tomar fotografías o hacer grabaciones.

b. Medidas operativas y de seguridad

- Creación de un equipo responsable del manejo de la información confidencial.
- Elaboración de unas políticas de seguridad de la información corporativas que incorporen el establecimiento de mecanismos como depósitos notariales, certificación digital, cuadernos de laboratorio o equivalentes.
- Definición de criterios de acceso y niveles de seguridad del acceso a las tecnologías.
- Controles logarítmicos o de certificación de identidad, etc.

c. Medidas contractuales

- Contratos de trabajo. En estos no se trata sólo de incluir una

61. ISO/IEC 27001. Norma de estandarización para la seguridad de la información <https://www.iso27000.es>, Citado por: Salvà, Joan. “Un secreto a voces en la U.E.: la nueva protección jurídica del *know-how* en España”. En ASIPI, Derechos Intelectuales, N° 25, p. 247.

cláusula de no divulgación de secretos sino de recordarle al trabajador constantemente la obligación de informar a la persona encargada todo lo que descubre, innova o desarrolla. De hecho, hay quien aconseja hacer una “entrevista de salida” al trabajador donde se le indague por los datos, información y conocimiento que manejó durante el contrato: sus respuestas pueden ser la prueba reina en un proceso futuro.

- Uso de cláusulas o acuerdos de confidencialidad. Recuerde que tanto las cláusulas como los acuerdos deben ser claros, cortos y describir de manera general la información que será entregada. Específicamente el receptor de la información se debe comprometer a no divulgarla, a menos que medie el consentimiento expreso y escrito de quien la entrega. Uno de los puntos más álgidos aquí es determinar el grado de precisión con que se debe describir el secreto empresarial, porque si la información sujeta a secreto se describe con mucho detalle puede ser contraproducente –se revela–. Además, una descripción siempre de datos, información y conocimiento siempre se puede quedar corta, si tenemos en cuenta que la mayor parte de este conocimiento evoluciona constantemente.

d. Medidas educativas sobre buenas prácticas

Se recomienda construir una “*Política de protección de los secretos empresariales*” que sirva como órgano de difusión de las estrategias de protección que existen al interior de la empresa. Esta política también puede servir como evidencia de que a la empresa le interesaba proteger los secretos.

6. Sanciones por revelar los secretos⁶²

Existen tres vías para sancionar la revelación indebida de secretos:

- La denuncia por la realización de actos de competencia desleal.
- La denuncia penal⁶³.
- La exigencia civil de los perjuicios que las partes hayan acordado de manera anticipada o que se prueben en el curso del proceso.



62. Tobón Natalia. “Secretos empresariales: concepto y protección”. Asociación Caveller del Derecho y Editorial Gustavo Ibáñez. Bogotá, 2017, p. 155, 156.

63. Colombia, Código Penal. Artículo 308. Violación de reserva industrial o comercial.

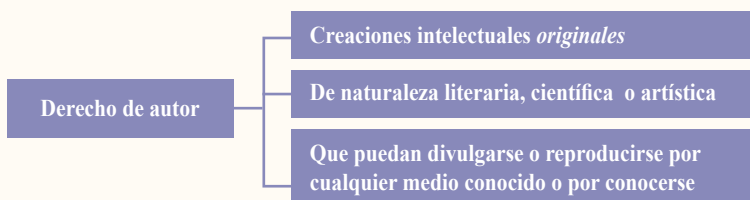
IX. Derechos de autor

“La más larga caminata comienza con un paso”.
Proverbio Hindú

1. Generalidades

Son los derechos patrimoniales y morales que se reconocen a los creadores de una obra artística (puede ser un libro, una canción, un programa de software, una pintura o un audiovisual), que sea original y que pueda reproducirse a través de cualquier medio conocido o por conocer

Las obras que generan este derecho deben cumplir los siguientes requisitos:



Las leyes indican que todas las obras que existen, si cumplen estos requisitos, están protegidas por el derecho de autor *automáticamente*, independientemente de que estén inscritas en un registro público.

Todo aquél que las quiera reproducir o utilizar debe estar autorizado independientemente de que tengan o no un aviso de advertencia sobre su protección (©). En otras palabras, cualquiera que se sirva de la tecnología o de un medio físico para explotar las obras de un autor determinado, requerirá siempre de la autorización del propietario de los derechos (a menos que se encuentre dentro de las limitaciones al derecho de autor que mencionaremos más adelante).

Obsérvese que las normas, para no quedar obsoletas, agregaron la expresión “conocido o por conocer” y con ello abarcaron todos los tipos de obras que no existían para la época de su expedición. Es el caso, por ejemplo, de los programas de computador, que hace unas décadas no existían. Como son conjuntos de instrucciones realizados a través de un *lenguaje* de computador, el legislador de los países de América Latina ha considerado que son obras análogas a una obra literaria, y por eso los protege a través del derecho de autor.

Es útil que conozca los principios que rigen el derecho de autor porque ellos le van a ayudar a resolver todas las situaciones concretas que se le presenten. Son ellos:

-
- El derecho de autor protege las creaciones formales y no las ideas pues las ideas no son apropiables. Las ideas son de dominio público y su uso es libre. Dicho de otra manera, mientras no es permitido reproducir la creación de otro, sí es permitido recoger las ideas o información y usarlas en beneficio propio. Si A escribe un libro de cocina que B compra, B es libre de ensayar las recetas. La infracción sólo se presentaría si B escribe un libro copiando el texto o las fotografías de las recetas.
-
- La protección no depende del valor, calidad, belleza, destinación, temática, mérito de la obra o destino (artístico o comercial) o como dice el dicho popular “entre gustos, no hay disgustos”.
-
- La protección no está sujeta al cumplimiento de formalidades: El derecho del autor nace del acto mismo de creación y no del reconocimiento de la autoridad administrativa.
-
- Diferencia entre obra y soporte: La obra es la creación intelectual mientras que el soporte es el sustrato “donde está plantada”. Por

ejemplo: Cuando compro un libro compro exclusivamente el soporte material. Tengo derecho a leerlo y si está en papel, puedo ponerlo en mi biblioteca o regalarlo. No lo puedo reproducir para la venta porque solo soy propietario del soporte...no de la obra. Si necesitara reproducir masivamente el libro debería negociar con el titular del derecho de autor.

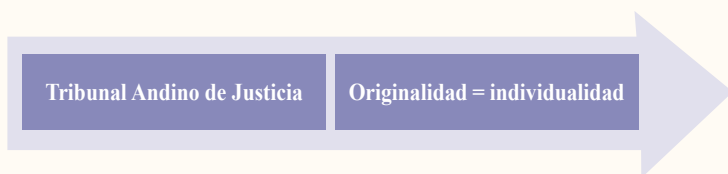
- La protección es temporal y el periodo depende de la legislación de cada país. En Colombia esa protección comprende la vida del autor y ochenta años más después de su muerte o cincuenta años si la obra es realizada para una empresa o sociedad o cualquier otra persona jurídica. Si ese plazo ha expirado se entiende que la obra pasa al dominio público donde cualquier persona puede utilizar y explotarla sin pedirle permiso a nadie. Tenga en cuenta que una obra también *pasa al dominio público* por renuncia expresa del autor a sus derechos patrimoniales. Una vez creada la obra el autor puede renunciar en cualquier momento a sus derechos. Es el caso de algunas obras *creative commons*, donde los autores renuncian a sus derechos y permiten su explotación por otros.
-
- La regla general es que toda persona que pretenda utilizar o explotar una obra artística o literaria protegida por el derecho de autor, independientemente de que tenga o no fines de lucro, debe contar con la autorización previa y expresa del autor o titular de los derechos patrimoniales sobre la misma.

2. La originalidad

Sin originalidad no hay derecho de autor. En América Latina aún no se ha discutido mucho este concepto en Estados Unidos se usa a menudo como una estrategia defensiva: Quien es demandado

por violar el derecho de autor se defiende diciendo que si bien copió, no tiene responsabilidad pues la obra copiada no es original y por lo tanto, no está protegida por el derecho de autor.

Para el Tribunal Andino de Justicia la originalidad es sinónimo de ‘individualidad’, vale decir, ‘que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad’⁶⁴.



En cambio, para algunos autores la originalidad puede existir en términos objetivos –novedad– o simplemente en términos subjetivos –reflejo de la personalidad del autor–. “Basta con que la obra sea original desde uno de esos puntos de vista para que se proteja, y ello con independencia de su calidad o mérito artístico”⁶⁵.

3. ¿Qué obras están protegidas por el derecho de autor?

La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras literarias y artísticas originales que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, incluyendo:

64. Tribunal Andino de Justicia. Proceso 10–IP–1999.

65. Bercovitz Rodríguez–Cano, Rodrigo. Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas. Dictamen presentado por solicitud del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Disponible en <http://www.e-coac.org/innoserver/3patent/pi_cscac/Bercovitz%20Propiedad%20intelectual%20Dictamen%20obra%20arquitectura.html>.[consultado nov.2015].

1. Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier otro tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;

2. Las composiciones musicales con letra o sin ella;

3. Las obras dramáticas y dramático–musicales;

4. Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;

5. Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;

6. Las obras de arquitectura;

7. Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;

8. Las obras de arte aplicado;

9. Los programas de computador.

Tenga en cuenta que la anterior enumeración es de carácter ejemplificativo. Esto significa que pueden existir otras obras protegidas, a pesar de no estar mencionadas en la ley, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos para ser obras, mencionados al principio.

4. Protección de las ideas

Utilizamos un acápite independiente para este tema porque a menudo se escucha la queja: “me robaron la idea”. La buena noticia es que uno puede mejorar las ideas y sobretodo, *ponerlas en práctica creando una obra* (escribirlas, filmarlas) para poder tener un derecho. La mala noticia es que las ideas, como tales, no tienen dueño.

El Diccionario de la Real Academia Española⁶⁶ contiene múltiples definiciones de la palabra “idea”, entre ellas:

-
1. f. Primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple conocimiento de algo.
 2. f. Imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente. Su idea no se borra jamás de mi mente.
 3. f. Conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones de nuestro entendimiento. La justicia es idea innata.
 4. f. Plan y disposición que se ordena en la fantasía para la formación de una obra. La idea de un sermón. La idea de un palacio.
 5. f. Intención de hacer algo. Tener, llevar idea de casarse, de huir.
-

Cualquiera que sea la definición de idea, tenga en cuenta que ella, como tal, no se puede proteger a través de derechos de autor.

5. ¿Quién es el autor?

En los países de tradición jurídica continental (*civil law*) como la mayoría de los países de América Latina sólo los seres humanos son titulares originarios de los derechos de autor. Las personas jurídicas podrán ser titulares derivados de derechos patrimoniales o económicos, si ha ocurrido un acto de transferencia.

Además, en nuestros países sólo es objeto de protección por parte del derecho de autor la obra que sea el resultado de una

66. Real Academia de la Lengua Española <<http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=nW6rBmRmCDXX2BVV3sD1%7CDRJEQrluGDXX2HHzuq6R>>. [Consultado 2 de junio de 2015].

actividad humana. “Esto excluye la posibilidad de tutelar por el derecho de autor un plano o diseño arquitectónico realizado íntegramente por un dispositivo informático”⁶⁷.

Fuera del ámbito de la protección del derecho de autor quedan entonces las obras creadas íntegramente por máquinas, por programas de inteligencia artificial, por la naturaleza o por los animales mismos, como ocurrió recientemente en el caso del mandril que le arrebató la cámara a un fotógrafo y se tomó un *selfie*⁶⁸.



Las obras creadas por humanos *con la ayuda* de máquinas, la naturaleza o animales como herramientas para la creación sí están protegidas. En este caso el computador es una herramienta

67. Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo.: “*Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas*”, Op. cit. El autor explica, sin embargo, que el hecho de que los planos elaborados por un computador no estén protegidos por las leyes de propiedad intelectual no significa que estén en el dominio público ya que existen otras alternativas de protección, como sería acudir a las normas sobre competencia desleal.

68. BBC News, Mundo. *Niegan derechos de autor al mono que se hizo un selfie*. Disponible en < https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160107_cultura_naruto_mono_selfie_il>.[consultado el 21 de agosto de 2020].

de trabajo que le permite al autor desarrollar su actividad creativa.

6. Derechos patrimoniales y morales

Los derechos de autor son de dos clases: patrimoniales y morales. Los primeros permiten al titular obtener una compensación monetaria por el uso y la explotación de la creación, mientras que los segundos protegen la personalidad de quien plasma su creatividad en una obra.

Derecho Moral	Derecho Patrimonial
Tutela la personalidad misma del autor. En Colombia se les reconoce el rango de derechos fundamentales.	Permite al autor original o a quien adquiere los derechos de autor explotar la obra para beneficiarse económicamente.
Es intransferible. Esto significa que no se puede vender, ceder o transferir.	Es un derecho negociable. El derecho patrimonial sobre una obra puede ser transmitido o cedido a un tercero (persona natural o jurídica), ya sea a título gratuito u oneroso, y de manera total o parcial.
Es irrenunciable. Una vez conocida la autoría de una obra, el respectivo autor o creador no puede renunciar a su derecho moral; cualquier pacto contractual en contrario será nulo por tener objeto ilícito.	Son derechos que se pueden renunciar totalmente o con restricciones.
Es imprescriptible porque se trata de un derecho perpetuo que no termina ni con la muerte del autor	Tiene una duración limitada en el tiempo. En Colombia el derecho patrimonial se extingue 80 años

Derecho Moral	Derecho Patrimonial
ni de sus herederos. Aunque la obra esté en el dominio público hay que respetar la paternidad.	después de la muerte del autor de la obra. Cuando la propiedad de tal derecho se encuentra en posesión de una persona jurídica, entidad oficial o institución de derecho público, el derecho patrimonial se extingue 50 años después de la publicación de la obra.

Elaboración propia

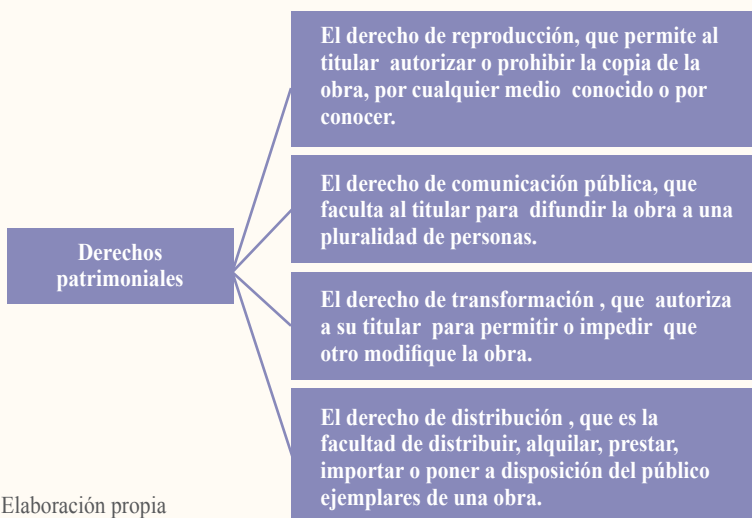
Los derechos morales de autor son cinco, a saber:

Derecho de divulgación.	Es la facultad que tiene el autor de decidir cómo, cuándo y dónde publicará su obra.
Derecho a la paternidad.	Así como el padre biológico de un hijo siempre será su padre, el autor de una obra siempre será el autor. Por eso tiene derecho a que se le reconozca como tal siempre, incluso cuando la obra está en el dominio público (aunque puede suceder que el autor desee ocultar la paternidad bajo el anonimato o un seudónimo).
Derecho a la integridad.	Es la facultad que tiene el autor de una obra para oponerse a toda deformación, mutilación o transformación, cuando tales actos atentan contra su honor, vulneran su reputación o la obra pierde su valor.

	Este derecho es muy importante, pero también muy subjetivo, porque no es fácil determinar qué es “mutilación” o “deformación” y cuando se atenta contra el honor o reputación de un autor. Felipe Rubio, en la obra “Propiedad Intelectual para la MiPYME” cita un caso elocuente: las películas en blanco y negro. “Para muchos fue una mutilación pues se alteró la esencia de la obra en tanto que para otro no, pues fue simplemente el aprovechamiento de la tecnología para perpetuar las películas de la mejor manera posible”⁶⁹.
Derecho de arrepentimiento.	El autor de una obra puede retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización; no obstante, deberá indemnizar previamente a terceros por los perjuicios que se les pudieren causar al ejercer dicha facultad.
Derecho de modificación.	El autor tiene el derecho, antes o después de la circulación de la obra, de realizar las modificaciones que estime necesarias, pero si con esa decisión causa perjuicios a otros, debe indemnizar por todos los perjuicios causados.

69. Rubio, Felipe. Op. Cit. p. 94.

Los derechos patrimoniales que la mayoría de las legislaciones conceden son el derecho de reproducción, transformación, comunicación pública y distribución.



Las formas de explotación son independientes entre sí y, en consecuencia, una forma de utilización autorizada no se extiende a otras no convenidas previamente en un contrato. Por ejemplo, si autorizo la reproducción de un libro en papel no estoy autorizando su reproducción como *e-book*.

La comunicación pública es el acto por medio del cual se permite a un grupo de personas el acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares. No hay comunicación pública cuando la comunicación se realiza en un ámbito estrictamente cerrado o familiar, pero sí cuando se hace en un establecimiento público, en radio o en televisión. De allí que las sociedades autorales cobren un monto por esos derechos.

El derecho de transformación es la facultad que se le otorga al autor o propietario de la obra de autorizar a otro para que modifique la obra. La nueva obra será una obra derivada. Su autor será titular de derechos de autor sobre ella, si se cumplen los siguientes requisitos:

- Es una transformación de una obra preexistente.
- Esa transformación puede ser reproducida por cualquier medio.
- La transformación de la obra es original.
- La elaboración de la obra derivada ha sido autorizada por el autor de la obra preexistente, salvo que la obra preexistente se encuentre en el dominio público. Cuando la autorización para realizar una obra derivada a partir de una obra preexistente es negada, el autor de la obra derivada no adquiere ningún derecho.

Si usted hace camisetas, pendientes y collares copiando motivos de obras cuyo periodo de protección está agotado como “La Mona Lisa” de Leonardo da Vinci no habría problema (solo tendría que mencionar a da Vinci) pero si hace lo mismo con obras cuyo periodo de protección está vigente, como cuadros de Botero, es posible que tenga que pedir autorización del pintor o sus herederos.

Una de las obras derivadas que genera más discusión es la parodia, pues quienes las hacen consideran que no deben pedir permiso al autor original para burlarse, entre otras, porque es probable que no lo otorgue y también, porque de alguna forma existe la libertad de expresión. En el año 2018 hubo un cambio legislativo en Colombia y se decidió que en el país está permitida la parodia y caricatura sin necesidad de pedir autorización al

autor de la obra preexistente, siempre que este tipo de obras no impliquen un riesgo de confusión con la obra originaria⁷⁰.

El derecho de distribución, como el nombre lo dice, es la facultad que tiene el titular del derecho de autor de distribuir ante el público ejemplares de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler. Aquí opera una figura interesante que es el agotamiento del derecho (la primera venta en un país de una copia de la obra por el titular del derecho, o con su consentimiento, extingue el derecho).

7. ¿Cómo se administran los derechos de autor cuando en una obra intervienen varios autores?

Según el tipo de obra de que se trate. Podemos estar hablando de obras colectivas o de obras en colaboración:

Obra colectiva	Obra en colaboración
Las obras colectivas son las obras creadas por varios autores pero la iniciativa en la contratación y orientación de la obra está dirigida por una persona natural o jurídica que es la responsable de todo el proceso. Es el caso, por ejemplo, de los libros que contienen una selección de artículos de varios autores bajo la dirección de una persona o entidad que los patrocina.	Una obra en colaboración es aquella que ha sido producida conjuntamente por dos o más personas naturales, en la que todas tienen la iniciativa, capacidad de dirección y sus aportes no pueden ser separados sin alterar la naturaleza de la obra.
La persona natural o jurídica es la propietaria de los derechos	Los autores comparten la titularidad del derecho de autor

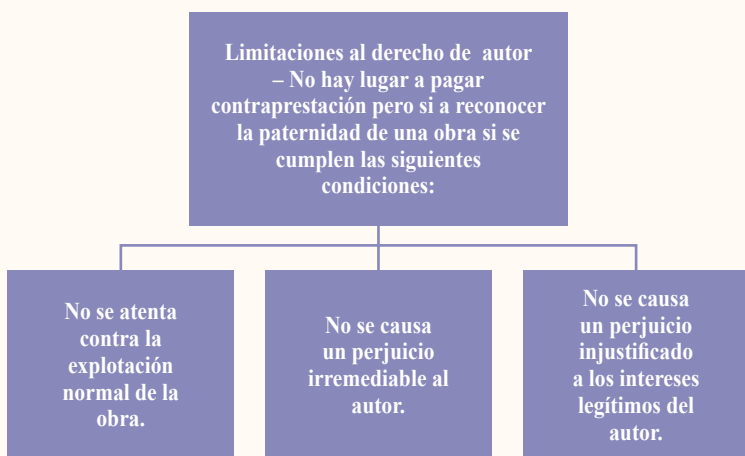
70. Colombia, Ley 1915 de 2018, artículo 16.

Obra colectiva	Obra en colaboración
de autor si coordina, divulga o publica bajo su nombre esta clase de obras, con la única salvedad de conceder los créditos respectivos a los autores y creadores intelectuales.	sobre la obra que resulte. Si los autores no dicen nada sobre la forma en que se manejarán los derechos de autor sobre la obra, entonces cada uno de ellos puede disponer libremente de la parte con que contribuyó. Pero si los autores al iniciar la obra común expresamente pactan que ninguno de ellos puede disponer libremente de la obra común, así se hará.
Ésta es una modalidad muy útil. Por ejemplo al ser contratados todos los autores por una empresa queda claro que ésta puede hacer la explotación sin inconvenientes.	Este tipo de obras no es aconsejable a menos que exista confianza total entre las partes, por los problemas de administración que genera.

8. Limitaciones y excepciones al derecho de autor

Al principio de esta obra veíamos que los derechos de propiedad intelectual no solo buscan proteger al autor y reconocerle su trabajo inventivo y creativo sino que también tienen una vocación social, vocación esta se ve reflejada en las limitaciones y excepciones al derecho de autor.

Esta figura alude a la posibilidad que tienen las personas de utilizar y reproducir obras protegidas por el derecho de autor sin solicitar autorización de su titular y sin pagar contraprestación alguna. Esta utilización se denomina “uso honrado” o *fair use* en inglés y en Colombia solo opera si se cumplen las siguientes tres condiciones (regla de los tres pasos):



Elaboración propia

En la vida real es difícil probar la ocurrencia de estas tres condiciones al mismo tiempo. Veamos un caso: si un gerente ordena a todos los funcionarios de una empresa que fotocopien un libro, es posible que se atente contra la explotación de la obra pues un número importante de personas dejará de comprar el libro y en consecuencia, se le causará un perjuicio injustificado al autor. Sin embargo ello va a depender del número de reproducciones que se hagan, del número de páginas copiadas, y de otras variables. Es más, supongamos que solo se copian las conclusiones del libro ¿Será que la obra se deja de vender?

Una de las limitaciones más claras al derecho de autor es el derecho de cita, que se define como la potestad que tienen todas las personas de reproducir o utilizar, total o parcialmente, breves fragmentos de las obras de otros autores, sin pagar una contraprestación, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- Que la obra citada hubiere sido publicada;

- Que se indique la fuente y el nombre del autor de la obra citada;
- Que la cita de una obra literaria o artística se ajuste a los llamados “usos honrados”, es decir, que la cita de una obra contenida en otra creación no interfiera con la explotación normal de la obra citada, ni cause un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor de la creación así utilizada;
- Que la cita de obras literarias o artísticas sea proporcional al fin que se persigue, es decir, por ejemplo, que no se utilice todo el texto de un libro para ilustrar una afirmación.

También está permitida la reproducción de las noticias periodísticas del día y las simples informaciones de prensa porque se considera que éstas no están protegidas por el derecho de autor ya que los acontecimientos no pertenecen a nadie, ni siquiera a quien obtuvo la información.

De hecho se considera que algunas informaciones de prensa carecen de originalidad ya que se limitan a informar el qué, el cómo, el cuándo, el donde y el quien (de las 5 W del periodismo que sostiene que una noticia debe contestar el *what, when, where, why, who*). Por el contrario, los artículos, crónicas y audiovisuales que tengan el aporte de la creatividad de su autor gozarán de protección.

Otras limitaciones y excepciones al derecho de autor son:

- a. Enseñanza. Es el caso del profesor de historia del arte que exhibe en su clase películas sobre grandes pintores.
- b. La reproducción, publicación o difusión de discursos pronunciados en público, siempre y cuando no exista prohibición

expresa de parte de los propietarios. Es el caso de “*I have a dream*” de Martin Luther King, que está protegido y no se puede reproducir sin autorización⁷¹.

- c. La reproducción de las obras expuestas en sitios públicos de manera permanente mediante fotografía, dibujo, etc. Esta excepción debe ser analizada con beneficio de inventario, pues está sujeta a varios condicionamientos, siendo uno de ellos que la reproducción se haga sin ánimo de lucro⁷².
- d. La reproducción de las leyes, decretos, resoluciones y demás actos del Estado.
- e. 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 licencia.
- f. Se permitirá la transformación de obras literarias y artísticas divulgadas, siempre que se realice con fines de parodia y caricatura, y no implique un riesgo de confusión con la obra originaria.

71. Langvardt Arlen. “I Have a [Fair Use] Dream”: Historic Copyrighted Works and the Recognition of Meaningful Rights for the Public”- Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal. IPLJ > Vol. Volume XXV > No. 4 (2015). < <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol25/iss4/2/>>. [Recuperado el 22 de agosto de 2020].

72. Para mayor ilustración ver: Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 044-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 del 13 de noviembre de 2013, p. 38.

9. Tipos de obras

A continuación mencionaremos algunas de las obras más comunes:

a. Obras musicales

La protección se extiende a todas las obras de música con letra o sin ella (música popular: baladas, tonadas, coplas, etc.; como la música culta: sinfonías, coros, sonatas, música de cámara, etc). La protección es igualmente independiente de su uso o destinación (fines recreativos, culturales, publicitarios o comerciales).

En las obras musicales la protección se otorga respecto de la melodía desarrollada por el autor pero el ritmo (salsa, merengue, bolero) y los acordes no son protegibles.

Cualquier modificación de una obra musical, ya sea para fines publicitarios, para hacer un disco o cualquier otra explotación, deberá contar con la autorización del propietario de los derechos.

Para realizar cualquier transformación se debe analizar si la obra original se encuentra en el dominio público o en el dominio privado. Cuando la obra original está en el dominio público, cualquier persona puede hacer una modificación, cuyo resultado si es suficientemente original, estará protegido por el derecho de autor. Si se trata de obras en el dominio privado, todo aquél que modifique, transforme o transcriba la composición debe contar con autorización previa del autor original o de sus derechohabientes. Si no la tiene y realiza una obra derivada, no solo no tendrá derechos de autor sobre ésta sino también podría estar incurriendo en un delito.

El arreglo, la orquestación y el *cover* deberán considerarse como obras derivadas, es decir, obras basadas en obras preexistentes

que, si se hacen con autorización y son suficientemente originales, pueden considerarse protegidas a través del derecho de autor. En el caso de los *loops*, entendidos como la fijación total o parcial de una obra musical o de un sonido, de manera tal que se convierte en una secuencia que se repite y da una sensación de continuidad, es preciso contar con la autorización del titular de la obra musical y del productor fonográfico del *loop*⁷³.

Normalmente la mayoría de las obras que existen en el mercado son propiedad de los editores musicales. Ellos se encuentran asociados a la Asociación Colombiana de Editores de Música ACODEM, quien es la encargada de conceder los permisos respectivos. También SAYCO dispone de obras para estas autorizaciones.

b. Obras fotográficas

Durante mucho tiempo se pensó que las fotografías no ameritaban la protección del derecho de autor. Sin embargo desde hace más de 100 años se ha aceptado que el fotógrafo que utiliza el color, la luz y analiza los ángulos coloca en ellas suficiente creatividad para que ellas se consideren un trabajo original protegible por el derecho de autor.

Si un emprendedor utiliza fotografías debe tener en cuenta dos cosas: i. Debe contar con la autorización de la persona cuya imagen se reproduce (ver capítulo sobre derecho a la imagen) y ii. Debe haber adquirido el derecho patrimonial de reproducción de la obra del fotógrafo o agencia.

73. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, CONCEPTOS WEB\TODOS\2-2009-2584, loop como fijacion de obras o sonidos.doc. [Recuperado el 17 de mayo de 2017]

c. Obras de arquitectura

En materia de propiedad intelectual una obra arquitectónica es un plano, un proyecto, un diseño, una maqueta preliminar o una obra ya construida. Existen obras arquitectónicas bidimensionales como un dibujo, croquis, plano, anteproyecto, proyecto, maqueta o modelo relacionado con la construcción de un edificio y obras arquitectónicas tridimensionales como un edificio.

Una obra arquitectónica que busque estar protegida por la legislación de derecho de autor debe ser original. La originalidad debe buscarse fuera de los elementos necesarios para darle funcionalidad al edificio y para cumplir con las normas técnicas y urbanísticas⁷⁴.

d. Obras audiovisuales

La legislación define obra audiovisual como una creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonido incorporada, que esté destinada a ser mostrada a través aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.

Las obras cinematográficas, las producciones televisivas y, en general, cualquier producción análoga a la cinematografía, que sea original, está protegida por el derecho de autor.

En Colombia la regla es la siguiente:

Derechos morales sobre la obra audiovisual están en cabeza del director o realizador.	Derechos patrimoniales sobre obra audiovisual recaen en el productor de la obra, quien es la
---	--

74. Tribunal Andino de Justicia. Proceso 121–IP–2013.

	persona natural o jurídica legal y económicamente responsable de los contratos con todas las personas y entidades que intervienen en la realización de la obra audiovisual, a menos que entre los diferentes participantes se haya establecido otra cosa.
--	--

Si un tercero pretende utilizar obras audiovisuales en plataformas digitales deberá solicitar la autorización previa y expresa del titular de derechos patrimoniales so pena de incurrir en una eventual vulneración de derechos. La regla general es que todos los actos de comunicación pública de obras audiovisuales requieren autorizaciones otorgadas por los titulares de derechos de las obras o de la sociedad de gestión colectiva que gestione sus derechos, sin que tenga relevancia si la comunicación se hace con o sin ánimo de lucro.

e. Programas de Computador

Los programas de computador (de texto, hojas de cálculo, antivirus, juegos) están protegidos por el derecho de autor como cualquier obra literaria y con los mismos derechos. Por lo tanto se requiere contar con la previa y expresa autorización de su propietario para su utilización legal⁷⁵.

75. El artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1993 define el programa de computador de la siguiente manera: “Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.

El derecho de autor protege tanto a los programas operativos como los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto⁷⁶. El código fuente es “el lenguaje del programa legible por el ser humano, es el código que realiza el programador y a partir del cual se puede entender el programa o modificarlo, mientras que el código objeto es aquel, producto del procesamiento del código fuente por un ordenador...que sólo puede ser comprendido y utilizado por la máquina”⁷⁷.

En el caso de los programas de computador es habitual comercializar sólo el código objeto, de manera que el comprador no accede al código fuente del programa estándar.

La ley permite al usuario de los programas realizar las modificaciones necesarias para su correcta utilización así como realizar una copia de respaldo o de seguridad. Dicha copia no se puede utilizar en otro computador, salvo para sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.

El trámite para el registro de soporte lógico o software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia se puede hacer de dos formas: 1. Registro Físico: Llenar formulario, “adjuntar el programa de computador, la descripción del programa o el material auxiliar del software que desea registrar. Este trámite no tiene ningún costo y el certificado será expedido en un término de 15 días hábiles”⁷⁸. 2. Registro en Línea: También puede realizar todo el trámite de registro a través de la página www.derecho-de-autor.gov.co.

76. Decisión 351 de la Comunidad Andina, artículo 23.

77. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. http://200.91.225.128/Intrane1/desarrollo/CONCEPTOSWEB/arch_conceptos/2-2009-7581.pdf

78. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. http://200.91.225.128/Intrane1/desarrollo/CONCEPTOSWEB/arch_conceptos/2-2010-10582.pdf

derechodeautor.gov.co, ingresando al link “Registro en Línea”. Debe seguir las instrucciones que el sistema le indique y adjuntar los documentos. El registro en línea también es gratuito y tiene una duración de 15 días hábiles.

Los programas de computador generalmente se comercializan mediante contratos de licencia en los que se autoriza a terceros su utilización. La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia recomienda que la licencia contemple “las condiciones de tiempo, el territorio, la forma singular de aprovechamiento de la obra y el medio o soporte para su difusión”⁷⁹ para evitar que los contratos se interpreten como una cesión de derechos.

Los contratos de licencia pueden ser de tipos diversos:

- “Licencias de código cerrado a través del cual el autor autoriza determinados usos del código objeto de su creación, pero no permite que el usuario pueda tener acceso al código fuente y mucho menos modificarlo.
- Licencias de *software open source* o de código abierto, (también llamado software libre) a través del cual se permite hacer al usuario acceder al código fuente, modificarlo y hacer distribuciones.
- Licencias del tipo *freeware*, por medio del cual se permite el uso gratuito del código objeto, pero, por regla general no posibilita acceder al código fuente del programa”⁸⁰.

f. Bases de Datos

Cuando la selección o disposición de los contenidos de una base de datos es original se puede decir que se encuentra protegida

79. Ibid.

80. Ibid.

por el derecho de autor. Sin embargo, si los datos están organizados de manera obvia o elemental como sería la simple ordenación alfabética, numérica o cronológica, por mucho trabajo que haya demandado, no goza de tal protección.

Esto no significa que tal activo quede en el aire, porque puede ser objeto de protección a través de otras figuras de la PI como son los secretos empresariales, o a través de contratos. Lo que quiere decir es que si no es original, no tiene la protección del derecho de autor.

En este orden de ideas, técnicas como el *webscraping*, que es una técnica para extraer datos requeridos para procesamiento y producción de estadísticas, es posible que no violen derechos intelectuales, porque esos listados no tienen la suficiente altura creativa para estar protegidos mediante el derecho de autor. Su aprovechamiento sin autorización puede envolver enriquecimiento sin justa causa o competencia desleal, pero no violación del derecho de autor.

g. Obras artesanales

El arte consistente en producir a mano objetos en madera, piedra, lana, metales u otros elementos es el que se denomina artesanía⁸¹. Las artesanías se pueden proteger mediante derecho de autor de dos formas:

- Como obra plástica o de bellas artes, si se trata de pinturas, dibujos, esculturas, grabados y litografías originales destinadas a la decoración;

81. Dirección Nacional de Derecho de Autor, Circular 10 del 5 de diciembre de 2003. —<http://www.artesantiasdecolombia.com.co> <visitado el 30 de marzo de 2009>—.

- Como obras de arte aplicado, si se trata de creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil⁸². Tenga en cuenta que en el caso de las artesanías que se encuentran dentro de la categoría de obras de arte aplicado, la legislación de muchos países exige para su protección que el valor artístico del artículo sea separable *física o conceptualmente* de su carácter industrial. Esto se explica porque el derecho de autor reconoce la obra artística incorporada en el elemento utilitario, y no al elemento utilitario en sí mismo. Es el caso, por ejemplo, de una lámpara cuya base es una escultura. La lámpara un objeto común y corriente, pero la escultura sí está cubierta por el derecho de autor.

El caso de los diseños de tejidos, dibujos, diseño de orfebrería, pinturas, grabados, cuyo autor es un pueblo indígena en general es más complejo. Las autoridades colombianas han determinado que se trata de obras que están en el dominio público⁸³, que pueden ser utilizadas y explotadas por cualquier persona porque es imposible individualizar a su autor o autores, y porque se trata de obras cuyo nacimiento no corresponde a un acto único, sino a un proceso de elaboración que se ha producido durante generaciones.

Sin embargo tenga las siguientes precauciones:

- Si se va a efectuar una adaptación de una obra de arte indígena, es decir, una obra derivada, debe reconocer la paternidad sobre

82. Dirección Nacional de Derecho de Autor, Circular 10.

83. “El derecho de autor no protege el patrimonio cultural tradicional como sería las creaciones artísticas realizadas por la cultura Muisca, que ya no están amparadas por el derecho de autor y que por lo tanto se consideran como de dominio público” —Dirección Nacional de Derecho de Autor. Radicado 2573 del 4 de abril de 2005—.

la obra original y procurar que la misma no atente contra el decoro o la reputación de sus autores originales⁸⁴.

- Siempre debe verificar que tales obras no hayan sido declaradas por la autoridad competente como patrimonio cultural de la Nación, en cuyo caso, la guarda, mantenimiento, adaptación y comercialización de la obra queda sujeta a un régimen diferente pues se trata de bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables⁸⁵.

h. Moda

En teoría a los diseños de prendas de vestir y a los accesorios se les puede aplicar cualquiera de las figuras de la propiedad intelectual –derecho de autor o propiedad industrial– si cumplen con los requisitos legales establecidos en la ley para cada una de ellas.

Sin embargo, en la práctica, eso no es tan sencillo porque la moda es cambiante por naturaleza y una prenda de vestir que resulta valiosa para su diseñador y para sus competidores en una temporada específica, puede resultar despreciable y perder su valor en la siguiente temporada (precisamente porque “*ha pasado de moda*”).

Además, en ese campo no es fácil ser original, creativo, novedoso o innovador, porque los diseños deben ajustarse a la ergonomía del cuerpo humano lo cual genera modelos de ropa necesariamente estandarizados.

84. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Radicado 2573, cit., supra.

85. Para investigar la lista de bienes declarados de interés cultural (arquitectónico, urbano, artístico), Véase el siguiente link: <http://www.mincultura.gov.co/eContent/home.asp?idcategoria=9432#> <visitado el 25 de febrero de 2009>.

Una primera opción es pensar en proteger las prendas mediante diseños industriales, porque esta figura cubre la apariencia particular de un producto, que se obtiene a partir de una reunión original, especial y visible de líneas, colores, texturas, materiales, contornos, ornamentaciones y/o matices. Una prenda de vestir obtendrá reconocimiento como diseño industrial si es novedosa, es decir, es su apariencia es diferente de la que tienen los demás productos de su clase.

En la práctica la exigencia de la novedad en la moda puede ser un requisito difícil de cumplir ya que en ese ambiente constantemente se hacen ferias y desfiles, se publican fotografías de los diseños en revistas especializadas y existen sitios de Internet que difunden constantemente las nuevas tendencias.

También se le exigirá al diseño que sea especial, es decir, que su apariencia no está determinada por la función que cumple⁸⁶. En el caso de la moda resulta complejo cumplir este requisito si se piensa, por ejemplo, en que casi todos los sombreros tienen la forma de la cabeza, todo zapato la forma de un pie, etc.

Tal vez el único requisito sencillo de cumplir para una prenda de vestir que quiera optar por la protección de un diseño es que sea visible, durante el uso normal del producto.

En la vida real se acostumbra obtener protección como diseño en muy pocos casos, la mayoría de ellos relacionados con relojes, carteras o lentes y no sobre prendas de vestir. Tal vez uno de los factores que podría incidir en la escasa

86. Como ejemplo de un producto cuya apariencia está determinada por la función que cumple, Felipe Rubio cita los tubos de agua, ya que su apariencia cilíndrica y hueca es indispensable para transportar agua — véase Rubio Torres, Felipe. *Propiedad intelectual para la MIPYME*, USAID, Bogotá, 2008, p. 72—.

importancia que se le da al registro de los diseños de moda es su vocación efímera. Las casas de moda no encuentran eficaz proceder al registro de sus creaciones puesto que sólo van a estar unos meses en el mercado. Resulta curioso entonces que se exija una legislación más restrictiva cuando la protección existente es apenas utilizada.

Se puede pensar en los modelos de utilidad que cubren toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo o parte de los mismos que mejora una utilidad o le otorga una nueva función que antes no tenía. En ese caso es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

- Que no sea una creación puramente estética. La prenda de vestir debe incluir una “pequeña invención” que sirva bien sea para mejorar la utilidad del producto o para darle una nueva función y
- Que sea una creación nueva es decir, que no haya sido dada a conocer en ninguna parte del mundo con anterioridad a la solicitud—.

En consecuencia, los diseñadores solamente podrán obtener protección por vía del modelo de utilidad sobre prendas de vestir que, por ejemplo, además de cubrir el cuerpo de quien las lleva, protejan su vida ante un atentado terrorista, como sería el caso de las prendas antibalas. También podrían aplicarse al caso de un *brassier* que por su especial configuración, aumente notablemente el busto de una mujer.

Si la solicitud de protección es aceptada, el creador del modelo de utilidad tendrá el derecho de excluir a terceros de la explotación de su nueva creación y podrá perseguir, judicialmente y durante

10 años, a quien produzca o comercialice un producto que incluya un modelo idéntico o que presente diferencias secundarias.

La *licra*, el *kevlar* y el *velcro* son ejemplos de invenciones relacionadas con la moda y protegidas mediante modelos de utilidad⁸⁷.

Los diseños de prendas de vestir y los accesorios pueden considerarse “obras de arte aplicado”, es decir, creaciones artísticas elaboradas no solo para ser contempladas sino también para cumplir funciones utilitarias. Los requisitos son⁸⁸:

- Debe tratarse de una creación original que apele al sentido estético, al gusto artístico, de la persona que la contempla,
- Debe cumplir con una función utilitaria.
- Debe permitir su reproducción, ya sea de forma artesanal (elaboración de ejemplares manualmente) o industrial (producciones mecánicas en serie)⁸⁹.

Arriba explicábamos que no es uniforme la legislación sobre protección de las obras utilitarias o de arte aplicado en el mundo. Algunas legislaciones sostienen que los derechos de autor no deben hacer discriminación entre obras de arte aplicado y obras de arte propiamente dichas (teoría de la unidad del arte) y otros países como Colombia, por ejemplo, se aplica la teoría de la separabilidad, según la cual sólo tendrán protección como obras de arte aplicado aquellas obras donde sea posible separar –ya sea

87. Scafidi, Susan. *Intellectual property and fashion design*.. En *Intellectual Property and Information Wealth*, Greenwood Publishing Group, 2007, p. 122. Específicamente el Kevlar es una fibra que se usa para elaborar cascos, ropa resistente y chalecos antibalas.

88. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Radicado 2-2005-5951 del 29 de junio de 2005.

89. *Ibidem*.

en forma física o conceptual– el aspecto estético de la función utilitaria. En consecuencia, en Colombia será posible encontrar obras en las que existe la protección del diseño industrial y la de obra de arte aplicado, al mismo tiempo.

Hay que anotar que los moldes, dibujos y las figuras que crean los diseñadores antes de elaborar las prendas, e incluso, los retratos que toman los fotógrafos de las modelos exhibiendo las prendas de vestir, en realidad no son obras de arte aplicado sino obras de arte propiamente dichas, que en caso de cumplir los requisitos pertinentes, serán susceptibles de protección a través del derecho de autor.

Finalmente, y aunque resulte algo extraño hablar de patentes de invención y moda, tenga en cuenta que varias empresas del mundo han patentado procedimientos para tratar las telas⁹⁰.

i. Los mejores consejos para artesanos y diseñadores de moda

Los mejores consejos que se le pueden dar a un diseñador de ropa y accesorios desde el punto de vista de la protección a través de la propiedad intelectual, son:

- Tratar de escoger y posicionar una marca que no solo distinga sus productos sino que constituya una garantía de calidad para el público y sirva como *sales appeal*, para el nicho de consumidores –jóvenes, mujeres, gente adinerada, clase media, niños etc.– al cual va dirigida.

90. Revista de la OMPI. La propiedad intelectual en la industria de la moda. mayo-junio 2005, p. 17, http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/5_2005.pdf [visitado 20 ene.2020].



- Haga búsquedas de marcas similares antes de usar y registrar su marca para evitar conflictos con propietarios de marcas confundibles ya registradas.
- Defienda las marcas. Impida que terceros no autorizados utilicen sus signos distintivos o falsifiquen sus productos.
- Menos es más. Optimice sus registros. No caiga en la tentación de registrarlo todo. Mida el impacto, el tiempo de uso, la importancia y lo estratégico de los signos distintivos que desee registrar.
- Sólo se aconseja adelantar el trámite para el reconocimiento de un diseño industrial cuando esté seguro de cumplir los requisitos y se trate de diseños con rasgos excepcionales o de diseños que pueden convertirse en iconos duraderos.
- Proteja sus datos, información, conocimiento y *know how* a través de la figura de los secretos empresariales. Para el efecto se recomienda una política de protección de secretos en el taller de moda, firmar acuerdos de confidencialidad con empleados y con todo aquel a quien se le muestren los diseños, adoptar medidas físicas como impedir el acceso de extraños a la planta, implementar medidas tecnológicas como claves en los computadores para impedir la divulgación no autorizada

de los diseños y, sobretodo, educar a creativos, costureras y en general a todos aquellos que participan en el ciclo de producción de las prendas.

- No hay que exagerar. No todo conocimiento que se trasmite en un taller de diseño, moda o costura será protegido como secreto empresarial. Únicamente podrá serlo aquello que sea secreto, tenga un valor agregado por ser secreto y haya sido objeto de medidas razonables para ser mantenido en secreto. En otras palabras, si el diseñador le enseña a un trabajador a hacer dobladillos comunes, no podrá luego prohibirle que los repita, pues esa labor no es un secreto. Por el contrario, si el diseñador ha descubierto una fórmula química para que un suéter no se llene de motas, entonces sería bueno que estudiara la posibilidad de patentar el procedimiento o, por lo menos, que tome las medidas pertinentes para proteger tal invención como un secreto empresarial, pues se trata de una forma novedosa de tratar un material que no es generalmente conocida ni fácilmente obtenible y que seguramente sus competidores no conocen.
- Se puede intentar protección múltiple ya que una sola prenda puede estar protegida por diferentes figuras de la PI. Por ejemplo, una chaqueta que tenga la impresión de una foto en el frente y una marca en la marquilla. La fotografía estará protegida por el derecho de autor y si la tela está hecha en una microfibra especial, se puede intentar una patente o un modelo de utilidad⁹¹.

91. Gottlieb George & Marc Misthal with Barbara Kolsun. An introduction to intellectual Property Protection in fashion. An excerpt from Fashion law: A Guide for designers, fashion executives and attorneys, published by Fairchild Books. Contact: Gottlieb, Rackman & Reisman, P.C. www.grr.com

- Sea creativo: “*Para ser irremplazable hay que ser diferente*”, como decía Coco Chanel.

j. Obra publicitaria

La obra publicitaria, se define como la creación intelectual, de carácter original y susceptible de ser reproducida, que tiene como fin promocionar y posicionar en el mercado determinados productos o servicios.

El jingle, el corto comercial, la fotografía o el afiche, si son originales y se pueden reproducir, se pueden proteger mediante derecho de autor ¿Pero qué sucede con las ideas publicitarias que anteceden la campaña?, ¿qué pasa con el *briefing*, que es aquél documento donde el anunciante se confiesa y le entrega a la agencia toda la información que posee sobre las características de su producto o servicio, la personalidad de su cliente y sus planes de mercadeo hacia el futuro? Es más, ¿tiene el estudio de medios –el documento donde después de costosas encuestas y estudios se determina el canal a través del cual resulta más eficiente hacer el anuncio– alguna protección a relacionada con la propiedad intelectual? La respuesta es positiva en todos los casos. Anunciantes y agencias de publicidad deben acudir a los secretos empresariales para proteger toda esta valiosa información.

Puede suceder que como fruto de la campaña, se cree una marca: un nombre, gráfico, olor, color o sonido que sirve para distinguir los productos y servicios de un anunciante de los de otro o un lema comercial, que es una palabra, frase o leyenda que se utiliza como complemento para una marca. En ambos casos se trata de signos distintivos –intangibles– que hay que registrar.

Como se observa, la publicidad es una de las áreas más interesantes desde el punto de vista de la propiedad intelectual pues allí confluyen casi todas sus figuras: derechos de autor, secretos empresariales, marcas, patentes y lemas comerciales.

k. Trade Dress

El *trade dress* es una figura de la propiedad industrial que se usa para proteger el diseño visual externo de un producto, servicio y especialmente de un establecimiento de comercio. Específicamente en éste último el trade dress cubre el ambiente y/o la decoración, la disposición de los anaqueles, los menús, la vestimenta de los empleados, la iluminación, los letreros del lugar y su arquitectura⁹².

El *trade dress* no está contemplado en la legislación de la Comunidad Andina pero las autoridades en casos específicos ha señalado que algunos de los elementos que forman la presentación externa de un establecimiento comercial (*trade dress*) podrían protegerse como una marca tridimensional, y otros, podrían protegerse a través de la figura del diseño industrial⁹³.

10. Derechos Conexos

Los derechos conexos facultan a los artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, para impedir la fijación, radiodifusión y comunicación pública de sus ejecuciones o interpretaciones.

Artista intérprete o ejecutante es todo actor, cantante, músico, bailarín y cualquier otra persona que represente un papel, cante,

92. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 06007139 del 9 de marzo de 2006.

93. Ibídem.

recite, declame, intérprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística⁹⁴. Gozan, al igual que los autores, de derechos de carácter patrimonial, específicamente de los derechos de reproducción, distribución, alquiler y puesta a disposición de sus interpretaciones o ejecuciones. Los artistas intérpretes o ejecutantes también gozan de derechos morales, los cuales, a saber, son perpetuos, irrenunciables e inalienables. Entre ellos se encuentran el derecho a reivindicar su identificación como artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación.

Los productores de fonogramas son personas naturales o jurídicas que fijan los sonidos de una interpretación. Se les concede sobre su obra los mismos derechos que a los artistas intérpretes o ejecutantes, cabe decir, los de reproducción, distribución, alquiler y puesta a disposición de sus producciones fonográficas.

Los organismos de radiodifusión son las compañías de radio y televisión que transmiten programación al público a través de las ondas hertzianas. Gozan del derecho a autorizar o prohibir los siguientes actos: la retransmisión, fijación, reproducción de sus emisiones⁹⁵.

En la vida real, cuando una canción es reproducida en radio, televisión, bares, cantinas, almacenes o cualquier lugar público de esta naturaleza, tienen derecho a recibir una remuneración tres personas: el propietario de la canción, el intérprete y el disquero⁹⁶.

94. Convención de Roma, Artículo 3.

95. Rubio Torres, Felipe. Propiedad intelectual para la MIPYME, USAID, Bogotá, 2008, p. 92.

96. Ibid.

Existen las sociedades de gestión colectiva que cobran por los derechos de estos tres personajes. “Quizás se pueda pensar que se está pagando tres veces por lo mismo pero no es así”⁹⁷. Si para ahorrar sólo quiero pagarle a los autores, la única manera es cantando yo mismo las canciones en mi establecimiento; si sólo quiero pagarle a los intérpretes, puedo traer siempre a los grupos en vivo⁹⁸.

11. *Copyleft*

Al principio de esta obra decíamos que la propiedad intelectual era una figura creada por el hombre para dar a los inventores y artistas un reconocimiento por la inversión de tiempo, dinero, conocimiento y dedicación que le invierten a una creación. Sin embargo, también dijimos que se trata de una propiedad eminentemente temporal y con excepciones –como los casos de uso justo o *fair use* que existe en el derecho de autor– porque una sus finalidades es que tales invenciones y creaciones enriquezcan la piscina pública de conocimiento para que otros pueden crear sobre creaciones ya existentes y beneficiar a la humanidad.

Sobre esta premisa un grupo de personas resolvió hace unos años que debían existir unas licencias que permitieran a la gente su uso libre para que otros pudieran intervenirlas, mejorarlas y distribuir las libremente, en beneficio de la humanidad. Fue así como nació el *copyleft* (en contraposición al *copyright* o derecho de autor en inglés).

97. Ibid.

98. Ibid.



El *copyleft* ofrece a las personas el derecho de copiar, modificar y distribuir libremente copias y versiones modificadas de una obra, con la condición de que se ofrezcan a los demás los mismos derechos sobre las obras derivadas creadas más adelante. En otras palabras, es una facultad que opera sólo si existe reciprocidad.

12. Casos especiales de derecho de autor

a. ¿Puede un juez obligar a un autor a cambiar una obra, como sería por ejemplo, la trama de una novela?

En principio no, por dos razones: una, porque el autor tiene derecho a que se mantenga la integridad de su obra y dos, porque “el autor no puede quedar sometido a la dirección literaria del juez”⁹⁹. Así lo explicaron las autoridades judiciales en Colombia al tiempo en que señalaron que la creación literaria, como las demás creaciones del espíritu, está cobijada por la libertad de expresión. Al fin y al cabo la creatividad, el arte y la imaginación no son susceptibles de someterse a un juicio de verdad e imparcialidad.

b. ¿Se violan los derechos de autor al copiar el argumento general de una historia?

No, si el argumento puede identificarse como una idea. Y es que las ideas no tienen dueño porque están en el aire, porque

99. Colombia, C. Const., SU-56 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell

son abstractas, porque todos los seres humanos las tenemos fruto de nuestras experiencias, lecturas y en general de nuestras vidas, lo que hace que en un momento dado podamos tener ideas parecidas, aunque no seamos conscientes de ello.

En cambio, lo que tiene dueño, y por ende, es susceptible de ser protegido con el derecho de autor es la originalidad en la forma cómo se expresan, la selección y arreglo de palabras, el orden de las notas musicales y la combinación de colores o formas.

Específicamente en el caso de la literatura, la originalidad no está en los temas ni en los argumentos, sino en la manera como son narrados. Expliquémoslo con un ejemplo. Hay quienes dicen que Gabriel García Márquez, al escribir “Memoria de mis putas tristes” reescribió la novela “La casa de las bellas durmientes” del japonés Yasunari Kawabata. Al fin y al cabo ambas novelas tienen una estructura idéntica, los personajes son similares y la historia se parece: Dos ancianos que acuden a una casa de lenocinio. Sin embargo, no existe violación a los derechos de autor porque se trata de dos historias ambientadas en sitios y épocas diferentes, con personajes movidos por intereses diferentes, que además, fueron plasmadas con palabras diferentes.

c. ¿Se violan los derechos morales de autor si se destruye el soporte material de una obra?

No. El objeto del derecho de autor no es el objeto material en el cual se incorpora la creación sino la obra contenida en él. Claramente, cuando compro un libro tengo derecho a romperlo, quemarlo o mejor leerlo. Lo que quiera. Esto nos sirve para explicar que una cosa es la expresión, que es el papel donde

está plasmado el libro y otra los derechos de autor, que son intangibles y recaen sobre las ideas. La cosa se complica si se trata de un ejemplar incunable, sobre el cual no existen copias.

d. Las páginas web *per se* no son objeto de derechos de autor en Colombia

Las páginas o sitios web no son consideradas como obras objeto de protección por el derecho de autor sino un medio de comunicación de características interactivas y sujeto a un cambio constante en sus contenidos¹⁰⁰. Sin embargo, es posible que los elementos que integran la página web, sean textos, dibujos, fotografías, soportes lógicos, obras musicales, fonogramas, etc., sean objeto de protección a través de las normas del derecho de autor de manera independiente¹⁰¹.

e. Concursos

Se puede decir que los concursos son una etapa en los procesos de formación de contratos de obra o de contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual sobre un proyecto, según el caso, pues en ellos se precisa el objeto del contrato y se selecciona el autor que desarrollará la obra o cederá los derechos¹⁰². Una de las críticas a los concursos radica en la ambigüedad en que son redactadas a menudo las bases de

100. Colombia, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Rad. número 1-2005-7544

101. *Ibidem*

102. Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo. Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas. Dictamen presentado a solicitud del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. http://www.e-coac.org/innoserver/3patent/pi_cscae/Bercovitz%20Propiedad%20intelectual%20Dictamen%20obra%20arquitectnica.htm. >. [Consultado 2 de junio de 2015].

participación, lo cual perjudica a todos: A los autores pues no conocen las claramente obligaciones que adquieren –si es que las adquieren– y a los organizadores de los concursos, pues invierten un dinero en un concurso cuyas bases pueden ser declaradas nulas y perder su inversión.

f. Nombres artísticos

Los nombres artísticos, es decir, los nombres que usan las personas para identificarse cuando desarrollan actividades artísticas no están protegidos por el derecho de autor en la mayoría de las legislaciones. En México, sin embargo, ciertos personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos que son originales y tienen una caracterización que los hace únicos e inconfundibles pueden optar por una figura que se llama “la reserva de derechos al uso exclusivo”, que es similar a las marcas.

14. Transferencia de los derechos patrimoniales de autor

Los derechos patrimoniales de autor (los morales no se transfieren nunca pues son intrasferibles e irrenunciables en todos los casos) se pueden transferir de diversas maneras:

a. Contrato de cesión

La mayoría de las legislaciones exigen que se trate de un contrato por escrito mediante el cual el titular del derecho patrimonial especifica el lugar, tiempo y modo en que cede sus derechos. Por ejemplo, en Colombia, los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deben constar por escrito como condición de validez y si no se menciona el lapso de

tiempo mediante el cual se ceden los derechos la ley limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia. Además, 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.

La regla general es que la cesión de derechos se haga de manera no exclusiva pero las partes pueden pactar lo contrario, es decir, que el cesionario sea la única persona que puede explotar la obra.

b. Obras en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo

En la mayoría de las legislaciones, cuando se trata de 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. En Colombia, para que opere esta presunción, que el contrato conste por escrito.

c. Por transmisión *mortis causa*

A la muerte del autor, corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos el ejercicio del derecho moral a la paternidad

e integridad de la obra y, a falta de cónyuge o herederos consanguíneos, su ejercicio corresponderá a cualquier persona natural o jurídica que acredite su carácter de titular sobre la obra respectiva.

En cuanto a los derechos patrimoniales de autor, es menester aclarar que éstos se transfieren siguiendo las reglas establecidas en cada país en el derecho de sucesiones.



X. Acciones para la protección de la Propiedad Intelectual

“El único sitio en el que encontrarás el éxito antes que el trabajo será en un diccionario”

Vidal Sassoon

Un emprendedor puede iniciar varios tipos de acciones para defender sus derechos si considera que han sido violados. Es importante que conozca el abanico de posibilidades que existe, pero que consulte a un abogado especialista para que le pueda ayudar a estructurar una estrategia de defensa integral.

1. Competencia desleal

No todos sus competidores actúan deslealmente. El término competencia desleal está compuesto por dos nociones: competencia y deslealtad. Por consiguiente, debe quedar claro que las normas sobre competencia desleal no castigan la competencia *per se*, sino las prácticas competitivas desleales, que son generalmente las relacionadas con actos de desorganización, confusión, engaño, descrédito, imitación, explotación de reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual y violación de pactos de exclusividad, entre otros.

Quien requiera iniciar un proceso por competencia desleal en la mayoría de los países debe verificar lo siguiente:

La presencia de una conducta que sea desleal es decir, contraria a la manera cómo actúan quienes obran honestamente en el comercio, contraria al estándar de las buenas prácticas mercantiles.

Que la conducta tenga una finalidad concurrencial, es decir con la intención de mantener o incrementar participación en el mercado.

Que la conducta haya sido realizada por cualquier persona, independientemente de su calidad de comerciante,

La conducta desleal debe haber sido realizada en el mercado, es decir, en el escenario en que tanto oferentes como consumidores buscan satisfacer necesidades propias y ajenas¹⁰³.

Que la conducta produzca o esté llamada a producir efectos en el mercado del país donde se demanda, independientemente del lugar donde haya sido desarrollada.

Elaboración propia

Para efectos de la PI, los actos de competencia desleal más comunes son:

- Acto de confusión: Toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad o las prestaciones mercantiles ajenas¹⁰⁴.
- Acto de engaño: Se considera un acto de engaño toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.
- Aprovechamiento de la reputación ajena: Incurrir en esta falta quien adquiere presencia en el mercado a costa de la fama, simpatías y buen nombre que otra persona, marca o producto tiene en el mercado. El caso típico de esta figura se presenta cuando una persona hace uso no autorizado de imágenes de celebridades públicas en su actividad publicitaria.

103. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

104. Colombia, Ley 256 de 1996 artículos 10 al 15 y Convenio de París, artículo 10 bis.

- Violación de secretos empresariales. En general una demanda por esta causal exige la prueba de la existencia de un secreto empresarial, que el mismo haya sido divulgado o explotado por un tercero que accedió a éste de manera ilegítima por medios como el espionaje o procedimientos análogos y que la divulgación o explotación del secreto se haya realizado sin autorización de su titular.

2. Acciones por violación al derecho de autor

En la mayoría de las legislaciones la defensa del derecho de autor procede de varias formas: penal, civil y excepcionalmente la acción de tutela. Algunas legislaciones permiten que la persona culpable de un delito contra los derechos de autor obtenga una cesación del procedimiento si repara a la víctima de manera integral. Las acciones civiles, a diferencia de las penales, buscan resarcir económicamente a la víctima de la infracción al derecho de autor.

Para demostrar una infracción a los derechos de autor se deben seguir los siguientes pasos:

- Probar la titularidad del derecho de autor. En la mayoría de las legislaciones se presume que es titular de una obra la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique aparezca indicado en ella. Si no fuere ese el caso, la titularidad también se puede demostrar a partir de un certificado de registro de la obra en la oficina nacional competente de cada país. Otra opción para demostrar la titularidad es hacer uso de una declaración juramentada, un testimonio o cualquier otro medio de prueba consagrado en la ley nacional.

- Identificar los elementos que han sido objeto de reproducción no autorizada por parte del demandado
- Presentar evidencia del plagio.

3. Otras acciones judiciales

Hablamos de las acciones por infracción de derechos. Gracias a ellas, una persona que considere que se le ha vulnerado un derecho de patente puede oponerse a la fabricación, venta, venta y uso no autorizado del producto o servicio fabricado con base en ese derecho. En el caso de las marcas el titular puede oponerse, entre otros, a la fabricación de etiquetas, envases, envolturas o embalajes que contengan su marca. También puede oponerse al uso de un signo distintivo similar o idéntico a su marca si con dicho uso puede ocasionarse un riesgo de confusión o asociación. Todas estas se denominan acciones contra las infracciones a la propiedad industrial.

Generalmente el titular del derecho de propiedad industrial infringido puede perseguir la reparación de los daños sufridos por cuenta de la infracción. Para ello existen algunas medidas de reparación de tipo no pecuniario como son la posibilidad de solicitar al juez la publicación de la sentencia condenatoria o de carácter pecuniario como las indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor, el precio que se habría pagado por una licencia y otros.



XI. Derecho a la imagen

*“Un emprendedor ve oportunidades
allá donde mira, otros sólo ven problemas”.*
Michael Gerber

Señor emprendedor, tenga en cuenta que no puede utilizar la imagen de nadie, salvo la suya propia, para publicitar sus productos. Y es que en esta época de redes sociales el derecho a la imagen está cada vez más de moda y más en riesgo.

El derecho a la imagen es un derecho fundamental¹⁰⁵ que le permite a las personas decidir cuándo, cómo, dónde y por qué se difunde, comercializa o divulga su propia imagen, identidad, reputación, voz, personalidad, iniciales, seudónimos o cualquier otro detalle que pueda identificar a una persona ante el público.

Todas las personas tienen derecho a administrar su imagen por la estrecha relación que tiene ésta con el derecho a la intimidad, con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y con el derecho a la dignidad.

La regla general en esta materia es la siguiente: no se permite reproducir la imagen de una persona sin su consentimiento. Al fin y al cabo “una consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad impiden que las características externas que conforman su fisonomía o impronta y que la identifican más que cualquiera otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación de terceros”¹⁰⁶.

Pero esta regla tiene sus excepciones y es necesario analizar cada caso concreto. Veamos:

105. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-408, agosto 11/98.

106. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-090, marzo 6/96. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.

1. Caso de personajes con imagen pública

El derecho a la propia imagen prevalece sobre el derecho a la información, que es una especie del derecho a la libertad de expresión, aun en el caso de los personajes públicos, con dos excepciones¹⁰⁷:

- Cuando el personaje público decide voluntariamente renunciar a su derecho a la imagen y
- Cuando la información es de relevancia pública. La relevancia pública se determina teniendo en cuenta la calidad de la persona y el contenido de la información. En cuanto a la calidad de la persona, la jurisprudencia ha dicho que aquellos personajes públicos o quienes por razón de su actividad proyectan constantemente su imagen ante la sociedad, deben asumir que su imagen de alguna manera será reproducida más que la de las personas del común. En cuanto al contenido de la información, el alto tribunal explicó que el derecho a la información prevalece sobre el derecho a la imagen si se trata de un asunto que despierte un legítimo interés de la sociedad por su impacto social¹⁰⁸.

A veces sucede que empresarios utilizan la imagen de personajes públicos sin autorización para publicitar sus productos o servicios. Un caso muy representativo ocurrió con una empresa de alimentos que reprodujo la imagen del famoso corredor de automóviles y Formula 1 colombiano, Juan Pablo Montoya. Este personaje demandó a la empresa y las autoridades, al condenar al empresario, estimaron que el hecho de que sus ventas no hubieran aumentado en lo más mínimo no eximía al empresario de pagar

107. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia SU-1723, diciembre 12/00.

108. Ídem.

una indemnización cuando menos equivalente al ahorro que le reportó utilizar la imagen de éste sin haberle cancelado suma alguna por dicho concepto¹⁰⁹.

2. Caso de personas del común

En el caso de las personas del común, la regla se repite: no está permitido reproducir la imagen de una persona común sin su consentimiento pero existen varias excepciones:

- La publicación de un retrato de una persona es libre cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales en general;
- La publicación de un retrato de una persona es libre cuando se relaciona con hechos o acontecimientos de interés público;
- La publicación de un retrato de una persona es libre cuando se relaciona con hechos o acontecimientos que se hubieren desarrollado en público;
- La persona del común renuncia expresamente a su derecho a la intimidad;
- La información que se trasmite con la fotografía es de relevancia pública.

Tal vez la pregunta más recurrente que se hacen las personas sobre este punto tiene que ver con las fotografías o grabaciones de hechos que se hubieren desarrollado en público. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia sostiene que es posible filmar y fotografiar libremente a quien participa en una manifestación pública porque quien lo hace de alguna forma renuncia a su

109. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 04987 marzo 9/04.

privacidad y actúa con la intención de ser visto y escuchado¹¹⁰. En cambio, ese derecho no existe cuando la persona se resguarda en su hogar o, eventualmente, en su espacio de trabajo¹¹¹.

3. Casos problemáticos

Uno de ellos puede ser el del músico que dirige una orquesta de renombre y utiliza fotos alusivas al famoso pasado de la agrupación musical en su publicidad actual. Las autoridades resolvieron que los miembros de la orquesta actual tenían derecho a utilizar tales imágenes porque ellas aparecieron en periódicos nacionales, locales y boletines de clubes de la época y solo pretendían “proyectar un acontecimiento histórico ocurrido”¹¹².

Así las cosas, podemos extraer una nueva regla: quienes aparecen en fotografías relacionadas con la sociabilidad humana o con hechos históricos no pueden exigir disponer de las mismas o exigir que dejen de ser publicadas.

Un caso totalmente diferente se presentó cuando una empresa utilizó, sin autorización, la imagen de una niña menor de edad para ilustrar una etiqueta comercial. La niña había hecho unas pruebas en una agencia de modelos pero dicha empresa la había rechazado verbalmente. Tiempo después, al pasar por un supermercado, los padres de la menor observaron la foto de su hija en las etiquetas de un producto.

Los jueces fallaron a favor de la menor y sancionaron no sólo a la agencia de publicidad sino también al anunciante que utilizó la etiqueta, por haberse beneficiado desde el punto de vista comercial por el uso no autorizado de la imagen de la menor. Este

110. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-235A abril 4/02.

111. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-787 agosto 18/04.

112. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-379 de 2013.

caso nos sirve para explicar lo delicado que es usar la imagen de una persona sin su autorización.

Internet genera conflictos relacionados con el derecho a la imagen. El caso reciente de una masajista¹¹³ que interpuso una tutela contra un establecimiento comercial que reproducía su imagen en Facebook, a pesar de que ella había renunciado al trabajo en ese lugar y había solicitado el retiro de su imagen de la publicidad de la empresa lo ilustra muy bien.

La Corte Constitucional resolvió el caso a favor de la mujer e insistió en los riesgos que implican las redes sociales para los derechos fundamentales a la intimidad, protección de datos, honor, honra, imagen, libre desarrollo de la personalidad y buen nombre de las personas.

En general el alto tribunal explicó que las redes sociales generan riesgos desde el momento en que el usuario se registra en la red escogida, durante su participación en la plataforma, e incluso en el momento en que decide dejar de utilizar el servicio.

En ese caso concreto la Corte Constitucional dictó una regla muy importante al respecto: ante los diversos usos que pueden darse a la imagen de una persona en las redes sociales, el titular nunca pierde el derecho a exigir la exclusión de su imagen, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por su simple voluntad. Es más, el titular nunca pierde el derecho a exigir el cambio o modificación de su imagen aunque así lo haya autorizado en un contrato¹¹⁴.

113. La Corte Constitucional amonestó a los jueces de instancia pues consideró que habían sido irrespetuosos con la masajista por su oficio, y advirtió que los funcionarios judiciales deben adoptar un lenguaje libre de discriminación y estereotipos o prejuicios relacionados con el género o el trabajo de las personas. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-634, septiembre 13/13.

114. *Ibid*

XII. ABC de contratos para emprendedores

*“La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta,
sino en aprender a bailar en la lluvia”.*

Vivian Greene

En el quehacer diario de un emprendedor son múltiples los contratos que se suscriben. Por eso es indispensable que domine las bases de la interpretación. Tenga en cuenta que a veces se cree que para proteger la propiedad intelectual lo fundamental es registrar una marca u obtener una patente y se olvida que las batallas para la defensa de los intangibles se pueden dar mucho antes, por ejemplo, mediante el diseño de una política coherente de protección de los secretos empresariales en una empresa o la redacción adecuada de los contratos que se suscriben¹¹⁵.

1. Reglas básicas

Existen varios principios fundamentales que rigen los contratos en el derecho privado en la mayoría de las legislaciones y son ellos:

- Principio de la autonomía de la voluntad, según el cual los particulares son libres para regular sus intereses libremente a menos que lo hagan contra alguna norma.
- Principio de la presunción de validez, según el cual todos los actos se presumen validos a menos que se demuestre lo contrario.
- Los contratos son ley para las partes.
- Ejecución de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos

115. Este capítulo se encuentra más desarrollado en: Tobón Natalia. “Secretos empresariales: concepto y protección”. Asociación Cavelier del Derecho y Editorial Gustavo Ibáñez. Bogotá, 2017, p. 122 y sig.

se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación.

- Prioridad de la intención. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.

2. Algunos tipos de contratos que pueden ser de su interés

A continuación vamos a hacer un análisis de algunos de ellos para extraer lo más representativo para el área de la propiedad intelectual.

1. Contrato de trabajo

Un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades donde concurren los siguientes elementos: actividad personal de un trabajador, subordinación o dependencia de ese trabajador respecto de un empleador y un salario como retribución del servicio.

En Colombia el contrato de trabajo no tiene que constar por escrito. Basta con que se presenten todos los elementos anteriormente señalados para que el contrato exista y las partes queden sometidas a las regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo. De ahí que la doctrina haya llamado al contrato de trabajo “contrato realidad” pues en él prevalece la realidad sobre las formas¹¹⁶.

Sin embargo, si se trata de contratar a alguien para que cree obras relacionadas con la propiedad intelectual, como obras arquitectónicas, o si se trata de un trabajador que va a conocer

116. Tobón Natalia. “Secretos empresariales: concepto y protección”. Asociación Cavalier del Derecho y Editorial Gustavo Ibáñez. Bogotá, 2017, p. 101.

información costosa o difícil de obtener, lo más recomendable es redactar un contrato de trabajo escrito donde cada una de las partes especifique sus derechos y obligaciones. Después de todo, un contrato de trabajo por escrito puede servir tanto a empleador como a trabajador como referencia constante de los términos del acuerdo y por qué no, como medio de prueba en caso de presentarse algún conflicto¹¹⁷.

Algunas de las cláusulas que hay que contemplar son las siguientes:

i. Cláusula sobre transferencia de invenciones e información

Se recomienda incluir en la redacción de los contratos de trabajo del sector privado una cláusula donde el empleado se obliga a transferir a su empleador todo derecho, título e interés sobre las ideas, innovaciones y creaciones que surjan durante el contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios, y que tengan relación con el objeto social de la compañía. En Colombia esta cláusula tiene como fuente el artículo 23 de la Decisión 486 de 2000, el artículo 539 y la Ley 1450 de 2011.

Estas normas nos permiten concluir lo siguiente:

- La titularidad de las invenciones e información que obtenga y/o desarrolle un empleado es negociable y depende de lo que acuerden las partes.
- Si las partes no acuerdan nada se seguirán las siguientes reglas:
 - Toda invención y todo derecho de propiedad industrial – sea una marca, un secreto empresarial o cualquier otro– desarrollado en el marco de un contrato de trabajo o de

117. *Ibíd.*, p. 141.

prestación de servicios por un empleado o un contratista contratado para investigar, pertenece, en virtud de la ley, al empleador o mandante.

- Si la invención o el derecho de propiedad industrial hubiere sido desarrollado por un trabajador o mandatario que no ha sido contratado para investigar, el derecho sobre él también pertenecerá al empleador o mandante, si ha sido obtenido haciendo uso de datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. Sin embargo, en ese caso el trabajador o mandatario tiene 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 similares¹¹⁸. Si no hay acuerdo entre las partes el juez fijará el monto de la compensación.
- Estas reglas se aplican tanto para las invenciones como para todos los derechos de propiedad industrial. El tema de los derechos de autor será estudiado aparte.

ii. Cláusula de exclusividad

En el contrato de trabajo debe aparecer una cláusula de exclusividad mediante la cual el empleado razonablemente se comprometa a no emplearse, trabajar o llevar a cabo proyectos para compañías que desarrollen actividades en las que su empleador esté o pueda estar eventualmente estar interesado en incursionar, al menos durante la vigencia del contrato de trabajo.

118. En la práctica los factores utilizados para fijar la compensación son, entre otros, el grado de avance del descubrimiento en comparación con la tecnología conocida, su efectividad probada y los costos de producción.

Lo anterior por cuanto en la mayoría de los países y por cuenta del derecho al trabajo, la regla general es que se permite la coexistencia de contratos de trabajo a menos que las partes pacten la exclusividad de servicios de un trabajador a favor de un empleador.

Se insiste, la cláusula debe ser razonable y tener relación con el objeto del contrato pues se puede impedir el desarrollo de actividades ajenas a dicho objeto, que no incidan en el normal cumplimiento de la relación de trabajo, ni en modo alguno lo afecten.

iii. Cláusula de no competencia pos contractual

Es aquella cláusula por medio de la cual un trabajador se obliga a no trabajar en determinada actividad o a no prestar sus servicios a los competidores de su patrono, una vez concluido su contrato de trabajo.

En Colombia esta cláusula, aunque figura a menudo en los contratos, no tiene efectos porque viola el derecho al trabajo, pero hay que verificar la legislación de cada país al respecto. En Estados Unidos este tema se desarrolla caso por caso. Recientemente se le ordenó a una empresa que dejara de exigir a sus empleados –sobre todo a los de bajos ingresos– que firmaran acuerdos demasiado amplios de exclusividad y de no competencia pos contractual. En concreto, la orden se le dio a una tienda de sándwiches llamada “Jimmy John’s”, que prohibía a sus empleados que trabajaran en empresas de la competencia que (1) estuvieran localizadas a menos de dos millas de un local de “Jimmy John’s” y (2) que más del 10% de sus ganancias proviniesen de la venta de sándwiches. Este

acuerdo era obligatorio durante el contrato de trabajo y dos años más¹¹⁹.

iv. Extracción, uso y envío de información por parte de un empleado

En general los trabajadores tienen la obligación especial de abstenerse de comunicar a terceros cualquier información de propiedad de su empleador que sea reservada o cuya divulgación *le pueda* ocasionar algún perjuicio a éste.

En Colombia así lo establece el artículo 58 numeral 2° del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo texto impone a los trabajadores la obligación de abstenerse de divulgar: “(...) salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, *especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador*, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes”. (La cursiva es nuestra)

Obsérvese que la norma no exige que se le haya advertido expresamente al trabajador sobre la confidencialidad o la reserva de una información específica, sino que basta con que éste revele, sin autorización, cualquier “información cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador”.

119. Estados Unidos de América, *People v. Jimmy John's Enterprises (Update)* Decision Date: June 8, 2016 | Court Name: Chancery Division, Cook County, Illinois Circuit Court. [Consultado 15 de junio de 2017]. Disponible en:< http://tsi.brooklaw.edu/cases/recent_decisions>. Citado en: Tobón Natalia. Secretos empresariales: concepto y protección. Asociación Cavalier del Derecho y Editorial Gustavo Ibáñez. Bogotá, 2017, p. 141.

En otras palabras, se puede pensar que el legislador colombiano dispuso que el trabajador debe abstenerse de revelar cualquier información que, razonablemente, teniendo en cuenta las circunstancias tiempo, modo, lugar y calidad de los sujetos, pudiera causarle perjuicios a su empleador.

v. Cláusula de transferencia de los derechos de autor

¿De quién son los derechos de autor sobre las obras desarrolladas en el marco de un contrato de trabajo o de prestación de servicios?

En Colombia la respuesta es la siguiente: en las obras creadas 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 de autor; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra se ceden al encargante o al empleador. Se trata de una presunción legal –se puede probar lo contrario–, que se encuentra contenida en el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011.

Esta norma tiene dos particularidades: exige que los contratos mencionados consten por escrito y sólo se aplica a las obras protegidas por el derecho de autor que hayan sido creadas por el trabajador o mandatario en el marco de las actividades habituales del contrato.

¿Cómo se determina si una obra se realiza en el marco de las actividades habituales de un contrato?, es más, ¿cómo se establece la época de creación de una obra? Para la primera pregunta, la respuesta obvia: es necesario acudir al texto del contrato de prestación de servicios o de trabajo donde se

estipulan las obligaciones de las partes o incluso, al perfil del cargo que tenga la compañía. En cuanto a la segunda, consideramos que la respuesta puede ser más compleja. En España se tiene que el momento en que se crea la obra es aquél en el cual el autor la entrega terminada a su empleador o contratante.

En cuanto a los derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas por los servidores públicos con ocasión o en ejercicio de sus funciones, el artículo 91 de la Ley 23 de 1982 ha previsto que ellos son, automáticamente, de propiedad de la entidad pública, y que su autor sólo conserva los derechos morales, con el compromiso de no ejercerlos de una manera incompatible con los derechos y obligaciones de la entidad.

Para terminar el tema del derecho de autor es indispensable tener en cuenta que en Colombia, como en muchos otros países, no se pueden pactar las siguientes cláusulas porque van en detrimento de la creatividad de las personas: Toda cláusula en la que un autor transfiere de modo general su producción futura; toda cláusula en la que un autor transfiere de modo indeterminado su producción futura, toda cláusula en la que el autor se obligue a restringir su producción intelectual y toda cláusula en la que un autor se obligue a no producir.

2. Contrato de prestación de servicios

Es un contrato diferente del contrato de trabajo donde una persona se obliga ante otra a desarrollar diferentes actividades a cambio de un pago.

Contrato de Trabajo	Contrato de Prestación de servicios
La actividad debe ser desarrollada por una persona natural.	La actividad puede ser desarrollada por una persona natural o jurídica.
Hay subordinación o dependencia del trabajador (posibilidad de impartir órdenes, horarios de trabajo).	Contratista independiente ejecuta la labor pactada en el contrato con independencia y autonomía.
Trabajador tiene derecho a prestaciones sociales.	Contratista no tiene derecho a prestaciones sociales.
El salario es la contraprestación por el trabajo realizado.	Se pagan honorarios profesionales.

Si a través de un contrato de prestación de servicios se contrata a una persona natural o jurídica para inventar algo o crear una obra protegida por el derecho de autor, al menos en Colombia, se siguen las mismas reglas que rigen el contrato de trabajo.

3. Los contratos de consultoría

Los contratos de consultoría son acuerdos entre dos o más partes en los que una de ellas se compromete a la realización de estudios y diseños; asesoría técnica, control y supervisión de proyectos; gerencia y dirección de obras, y en general, todo tipo de actividades de naturaleza técnica, mientras que la otra se obliga a pagar por ello.

Precisamente los contratos de consultoría se diferencian de los contratos de prestación de servicios en que los primeros son más especializados desde el punto de vista técnico y profesional, mientras los segundos tienen un contenido más

amplio y pueden incluir actividades técnicas y no técnicas, profesionales o no.

El problema práctico con este tipo de contratos es que la mayor parte de las veces quien contrata la consultoría espera ser el titular exclusivo de lo que el consultor describa o cree en atención al contrato, pero a su vez, el consultor requiere seguir usando sus conocimientos, es decir su *lex artis*, en otros trabajos pues después de todo con ese conocimiento es que se gana la vida. ¿Será posible impedirle a un consultor experto en una determinada materia que aplique sus conocimientos en otro proyecto que desarrolle en el futuro para otra empresa?

La situación concreta se presenta, por ejemplo, cuando se contrata a un diseñador de un programa de *software* que usa varias rutinas y subrutinas similares, algunas de las cuales ha usado antes y necesita volver a usar. ¿Quién es el titular de las rutinas y subrutinas?, ¿quién es el titular del programa?

La respuesta es difícil. La única solución para estos casos es definir claramente por escrito los límites entre los derechos y obligaciones de contratante y consultor desde el inicio del contrato. Después de todo, “buenas rejas hacen buenos vecinos”.

4. Contratos de transferencia de tecnología

La tecnología es el conjunto de conocimientos, medios técnicos e información propios de una actividad industrial o comercial, que tienen la posibilidad de repetirse o aplicarse sistemáticamente y que implican una mejor manera de hacer algo¹²⁰.

120. Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. [Recuperado el 20 de junio de 2017]. Disponible en: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>.

Cuando una persona, empresa, institución o país le transfiere a otra cualquier tipo de tecnología se dice que hay transferencia de tecnología. Quien la transfiere es el propietario o tenedor del conocimiento y quien la recibe se conoce como el receptor.

La transferencia de tecnología ocurre de manera contractual, como sucede en los contratos de licencia, franquicia, cesión de derechos de propiedad intelectual, alianzas estratégicas y *joint venture*; y de manera informal, como ocurre cuando el receptor adquiere tecnología que está en el dominio público, hace ingeniería inversa u obtiene una licencia obligatoria.

Los contratos de transferencia de tecnología tienen las siguientes características¹²¹:

- Son contratos atípicos, es decir, no hay un ordenamiento específico que se encargue de regularlos, por lo cual son las partes las que se encargan de acordar el contenido y efectos del contrato.
- Son contratos bilaterales, es decir, generan derechos y obligaciones para ambas partes, de acuerdo con lo que se haya pactado en el contrato.
- Son contratos *intuito personae*, es decir, se celebran en atención a las cualidades y características del proveedor de la tecnología y del beneficiario.
- Generalmente, son onerosos, destinados a generar un beneficio para ambas partes.
- Generalmente, son de tracto o ejecución sucesiva, es decir, se ejecutan de forma continua y periódica.

121. Ibid.

5. El contrato de licencia

La licencia es un contrato por medio del cual una parte llamada licenciante le otorga a otra parte, llamada licenciataria, derechos de explotación, uso o fabricación sobre un bien intangible de su propiedad¹²².

Pueden ser objeto de contrato de licencia las marcas, los diseños industriales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres comerciales, la enseña comercial, los lemas comerciales, los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas y musicales, los programas de computador, los nombres de dominio, los secretos empresariales y el *know how*.

Un contrato de licencia es diferente de un contrato de cesión. Mientras que en el primero el titular autoriza a un tercero a ejercer parte de sus facultades, por un tiempo determinado; en el segundo, es decir, en el contrato de cesión, el titular transfiere la totalidad de los derechos.

En un contrato de licencia, el licenciataria, generalmente está autorizado para fabricar, usar o explotar un producto o servicio que incluye diversos tipos de intangibles, cuyo éxito ya ha sido probado en el mercado¹²³. En un contrato de licencia de marca, por ejemplo, el licenciataria generalmente adquiere la posibilidad de distinguir sus productos o servicios con una marca que otro ha posicionado en el mercado. Si se trata de una licencia sobre una patente o sobre secretos empresariales, el licenciataria podrá explotar, usar y producir invenciones ajenas o replicar procedimientos técnicos que ya han demostrado ser eficientes

122. Ibid.

123. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 0754267, septiembre 18/07.

para la fabricación o prestación de sus productos o servicios ahorrándose importantes inversiones en costos de investigación y desarrollo (I&D).

Existen diversos tipos de licencias¹²⁴:

- Las licencias simples mediante las cuales el licenciante se limita a autorizar la explotación de una marca o invención, sin renunciar a la explotación de la invención por sí mismo.
- Las licencias exclusivas, a través de las cuales el licenciante se compromete a no otorgar similares autorizaciones de explotación a favor de otros licenciarios.
- Las licencias onerosas, mediante las cuales el licenciario se obliga a hacer pagos al licenciante como contraprestación de la licencia.
- Las licencias gratuitas a través de las cuales el licenciante concede al licenciario el derecho a explotar la invención sin que existan obligaciones económicas correlativas a cargo del licenciario.
- Las licencias ilimitadas son aquellas en las que el licenciante transfiere al licenciario todos sus derechos sin limitación alguna.
- Las licencias limitadas, a través de las cuáles el licenciante impone al licenciario ciertas restricciones –territoriales o temporales– relacionadas con la explotación del intangible.

En cualquier caso, antes de suscribir un contrato de licencia cada una de las partes debe analizar la solvencia y experiencia de la otra y determinar si la propiedad intelectual que se pretende licenciar está adecuadamente protegida –si es una marca regis-

124. Ibid.

trada, si existe un certificado de patente, si el licenciante ha tomado precauciones para mantener un secreto—¹²⁵.

Las regalías o *royalties*, por su denominación en inglés, son lo que el licenciatario paga al licenciante por el otorgamiento y explotación de la licencia. La cifra depende de una serie de factores, entre los que podemos mencionar los siguientes¹²⁶:

- El grado de innovación de lo que se licencia
- La madurez de la tecnología
- Tiempo de obsolescencia
- La competitividad que otorga al licenciatario ante la competencia
- El grado y cobertura de protección legal (modalidad, países, aplicaciones y extensión en el tiempo).
- Lo que cuesta hacer la investigación y el desarrollo propios
- El peligro (según el tiempo) de obsolescencia.

La forma de pago de las regalías puede acordarse de muchas formas¹²⁷:

- El pago de una suma única predeterminada (“lump – payment”), sea de contado o a plazos.
- El pago de “regalías”, cuya cuantía será calculada como resul-

125. En Colombia es posible celebrar contratos de licencia sobre marcas que no estén registradas y patentes de invención que no hayan sido otorgadas. En cualquiera de los casos se requiere que tales reconocimientos al menos estén solicitados.

126. Tobón Franco, Natalia. Secretos industriales, comerciales y *know how*, Biblioteca Jurídica DIKE, Bogotá, 2008, p. 102—.

127. Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. [Recuperado el 8 de junio de 2017]. Disponible en: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>.

tado de una función de uso económico o de resultado (unidades de producción, unidades de servicio, ventas brutas, ventas netas).

- El pago de honorarios por servicios y asistencia suministrada por personal experto.
- La combinación de cualquiera o de todas las formas anteriores.

Tenga en cuenta que todos los países tiene algunas reglas especiales que impiden el registro de un contrato de licencia que, por ejemplo, contenga cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología¹²⁸.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sugiere incluir siempre en los contratos de licencia una cláusula que cubra el alcance de las posibles mejoras al activo de propiedad intelectual licenciado, sobre todo si se trata de productos con protección de patentes y diseños industriales; una cláusula referida a las reglas aplicables al marketing y promoción ya que tanto el licenciante como el licenciatario tienen como objetivo ampliar las ventas, el conocimiento de la marca y las ganancias de participación de mercado y otra sobre acceso del licenciatario a información estratégica¹²⁹.

6. El contrato de franquicia

La franquicia es un contrato por medio el cual una parte llamada franquiciante cede a otra, llamada franquiciado, una li-

128. Tobón Franco, Natalia. *Secretos industriales, comerciales y know how*, Biblioteca Jurídica DIKE, Bogotá, 2008, p. 102—.

129. “IP Commercialization.” WIPO Academy Intellectual Property Management, Module 5, p. 23.

cencia de uso y explotación sobre todo o parte de su portafolio de propiedad industrial (sus marcas, patentes, secretos industriales o comerciales, nombre comercial, etc..) a cambio de un pago.

En general un contrato de franquicia debe contener un acuerdo sobre los siguientes elementos:

- Licencia de marca.
- Transferencia de un *know-how*
- Pacto de regalías.
- Determinación del territorio donde se aplica
- Método de producción, comercialización y administración del producto o servicio.
- Orientación sobre la forma de hacer publicidad de los bienes y servicios.
- Ubicación, remodelación diseño, decoración, oportunidad y condiciones de apertura del local del franquiciado.
- Determinación de los equipos, accesorio y mobiliario.
- Condiciones de capacitación y asistencia para desarrollar el negocio y garantizar la calidad del producto o servicio.

Para el pago se acostumbra que el franquiciado cancele al franquiciante una suma fija al firmar el contrato, y luego unas regalías mensuales sobre las ventas o ingresos.

7. Los contratos sobre *software*¹³⁰

Hay varios tipos de contratos sobre *software*. Veamos¹³¹:

130. En la Comunidad Andina los programas de computador se protegen en los mismos términos que las obras literarias, es decir, a través del derecho de autor. “Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto”. Decisión 351 de 1993, artículo 23.

131. Tobón Franco, Natalia. Secretos industriales, comerciales y *know how*, Biblioteca Jurídica DIKE, Bogotá, 2008, p. 102—.

- Contrato de desarrollo de *software* que, según las circunstancias, puede ser considerado un contrato de obra por encargo.
- Contrato de licencia de distribución de *software*, mediante el cual el titular de los derechos de explotación autoriza a determinada persona la distribución del mismo, a cambio de una contraprestación.
- Contrato de licencia de uso de *software*, por el cual el titular de los derechos de explotación del *software* autoriza a otro u otros a usar dicho *software* a cambio de una contraprestación, sin que por ello transfiera su derecho sobre el mismo.
- Contrato de *escrow*, que es un contrato de depósito, mediante el cual el programador o empresa de *software* entrega en custodia el código fuente a un tercero, que se constituye en depositario del mismo y se obliga a entregarlo al usuario cuando se cumplan las condiciones que se hayan previsto en el contrato.
- Contrato llave en mano, que es un contrato por el cual el autor del *software* se obliga a entregar a su cliente el *software* totalmente instalado y en funcionamiento.

Uno de los más comunes de estos contratos en nuestro medio es el contrato de desarrollo de software mediante el cual el programador entrega al contratante el código objeto (lenguaje de máquina) y los manuales de funcionamiento, pero se reserva el uso del código fuente (lenguaje de programación entendible por el ser humano). Así, se asegura de poder explotar su obra en forma sistemática sin tener que transferir su dominio, al mismo tiempo que resguarda su razonamiento lógico inicial previniendo que otra persona desarrolle un programa de computador de características similares¹³².

132. Tobón Franco, Natalia. Secretos industriales, comerciales y *know how*, Biblioteca Jurídica DIKE, Bogotá, 2008, p. 120—.

XIII. Emprendedor empresario

Aunque no tiene que ver con la PI, si usted es emprendedor, le sugerimos que contemple la posibilidad de crear una persona jurídica independiente que lo represente, por muchas razones, entre las que podemos mencionar la facilidad en el acceso a financiación, *la necesidad de limitar la responsabilidad*, la oportunidad de intercambiar opiniones y la posibilidad de hacer negocios con otras empresas.

1. Tipos de sociedades

Existen varios tipos de sociedades, pero para saber cuál le conviene más, tenga en cuenta las siguientes características¹³³:

Tipo	Sociedad de responsabilidad limitada	Sociedad anónima	Sociedad por acciones simplificada	Sociedad unipersonal
Constitución	Requiere escritura Pública e inscripción en el registro mercantil en la Cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad	Requiere escritura Pública e inscripción en el registro mercantil en la Cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad	A través de documento privado. Requiere inscripción en el registro mercantil en la Cámara de comercio correspondiente. Se requiere	Documento privado inscrito en el Registro Mercantil. Se requiere escritura pública si los aportes iniciales incluyen bienes inmuebles.

133. Este cuadro fue tomado, con variaciones, de la “Guía Jurídica y societaria para sociedades de economía naranja”. Superintendencia de Sociedades, Colombia, 2019, p. 26. En: https://www.mincultura.gov.co/areas/artes/preguntas-frecuentes/Documents/Guia_Sociedades_Economia_Naranja_Supersociedades_2019.pdf [Consultado el 15 de enero de 2020]

Tipo	Sociedad de responsabilidad limitada	Sociedad anónima	Sociedad por acciones simplificada	Sociedad unipersonal
	aunque este requisito depende de cada país y de sus leyes para emprendedores.	aunque este requisito depende de cada país y de sus leyes para emprendedores.	escritura pública si los aportes iniciales incluyen bienes inmuebles.	
Número de socios	Mínimo 2 socios y tiene un límite máximo de 25 socios. En caso de muerte de un socio, la sociedad continuará con sus herederos, salvo estipulación en contrario.	También llamados accionistas. Mínimo 5 accionistas y no tiene un límite máximo.	Mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo.	Máximo: 1 Titular.
Capital	1. El capital se divide en cuotas de igual valor. 2. El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. 3. La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria.	Se divide en acciones de igual valor, representadas en títulos negociables. 1. Autorizado: tope máximo de capitalización fijado por estatutos. 2. Suscrito: La cantidad del autorizado	Se divide en acciones de igual valor. 1. Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización. 2. Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen	Aportes pagados por el empresario en la constitución. Se debe describir de manera pormenorizada los bienes aportados, con estimación de su valor. El capital se divide en el número de

Tipo	Sociedad de responsabilidad limitada	Sociedad anónima	Sociedad por acciones simplificada	Sociedad unipersonal
		que los accionistas se comprometen a pagar en plazo máximo de 1 año. Debe ser al menos la mitad del autorizado. 3. Pagado: La parte del suscrito que han pagado los accionistas y que ha ingresado a la sociedad.	a pagar a plazo máximo de 2 años y al momento de la constitución no es necesario pagar, pues la totalidad suscrita se puede pagar hasta en 2 años. 3. Pagado: La parte del suscrito que efectivamente han pagado los accionistas y que ha ingresado a la sociedad.	cuotas fijado, de igual valor nominal.
Responsabilidad de socios o accionistas	Responden hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad expresando la naturaleza, cuantía,	Responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. Si la SA es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores	Responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los	El empresario responderá por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. Salvo en casos de fraude a la ley o abuso de la empresa unipersonal en perjuicio de terceros.

Tipo	Sociedad de responsabilidad limitada	Sociedad anónima	Sociedad por acciones simplificada	Sociedad unipersonal
	duración y modalidad.	que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.	administradores que hubieren participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán por las obligaciones de tales actos y por los perjuicios causados, más allá del monto de sus aportes.	
Máximo órgano social.	Junta de socios.	Asamblea de accionistas.	Asamblea de accionistas.	
Administración y representación legal	Corresponde a todos y cada uno de los socios; pueden delegarla. Es costumbre al momento de la constitución que los socios deleguen la administración y la representación legal en una sola persona, que puede ser un socio o un	Junta Directiva Representante Legal	Asamblea de accionistas. Representante legal. (Si la sociedad tiene un solo socio, este podrá desempeñar ambos cargos). No es obligatoria la Junta Directiva. La ley 1258 de 2008 otorga plena libertad	Directa por parte del empresario, pero delegable en un tercero.

Tipo	Sociedad de responsabilidad limitada	Sociedad anónima	Sociedad por acciones simplificada	Sociedad unipersonal
	tercero, al que se le llama gerente.		a los asociados para determinar la estructura orgánica de la sociedad.	

Si usted no hace nada y se reúne con amigos para “emprender” es posible que esté creando lo que se llama una *sociedad de hecho*, que es la que se constituye por un mero acuerdo consensual de varias personas, sin solemnidad alguna. El problema es que en este tipo de sociedades los socios responden ilimitada y solidariamente por las operaciones sociales.

Ahora bien, en cada país existen normas concretas. Por ejemplo en Perú existe un régimen societario para emprendedores denominado SACS (Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada) que se constituye por el acuerdo privado de dos o hasta 20 personas naturales (Decreto Legislativo 1409 de 2018) mientras que en Uruguay existe la ley de Emprendedurismo (Ley 19820 de 2010), que permite el financiamiento colectivo (*crowdfunding*) y habilita una nueva forma societaria –las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)–, entre otras disposiciones.

En Colombia hay una Ley de emprendimiento (Ley 1014 de 2006) que señala que si al momento de constituirse la sociedad tiene una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores o activos totales por valor inferior a quinientos (500 SMMLV), puede constituirse por documento privado. También hay una ley especial para la economía naranja (Ley 1834 de 2017) cuyo objeto

es fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas, las cuales describe como “que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual” (artículo 1°). Precisa que las industrias creativas comprenden “los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor” (artículo 2°).

2. Razón social

La razón social no es un signo distintivo ni un activo relacionado con la propiedad intelectual. *Es el nombre con el que se constituye una empresa* y se registra ante la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio generalmente se abstiene de matricular a comerciantes o establecimientos que tengan un nombre idéntico a uno ya inscrito por lo que uno de sus primeros trabajos será encontrar un nombre original.

3. Nombre de dominio

Los nombres de dominio son direcciones de Internet que sirven como identificadores comerciales (aunque hay muchos que identifican organizaciones sin ánimo como los .ong). A veces los nombres de dominio entran en conflicto con las marcas y los nombres comerciales porque hay quienes registran términos similares de manera anticipada con “malas intenciones”: ciberocupación. Los “ciberocupas” se aprovechan del hecho de que el sistema de registro de nombres de dominio funciona por riguroso orden de solicitud y registran nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación alguna.

En su calidad de titulares de esos registros, estas personas subastan o venden los nombres de dominio directamente a la persona interesada, a un precio muy por encima del costo de registro o conservan el registro y aprovechan la popularidad de la empresa con la que se asocia su nombre de dominio para atraer clientes a su sitio de Internet.

Para solucionar estos problemas surgió la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) y existe una “Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio”.



Recomendaciones

“Siempre parece imposible ... hasta que se hace”.

Nelson Mandela

1. No todo emprendimiento (acción de iniciar un nuevo negocio) es fruto de la innovación (implementación de una novedad). A veces es fruto de la imitación y ello, salvo que se haga violando la ley, está permitido. A continuación precisamos esta afirmación:

Emprendimiento innovador	Emprendimiento basado en la copia
Ideal, pero difícil, pues casi todo ya está inventado.	Hay quien dice que la innovación está sobrevalorada.
Crea algo nunca antes visto.	Emprender no es lo mismo que crear algo nunca antes visto sino identificar problemas para implementar una solución diferente, que puede ser más sencilla, más económica o más bonita que una que ya existía. T.S. Elliot, un poeta famoso decía “Los poetas inmaduros imitan; los poetas maduros roban; los malos estropean lo que roban, y los buenos lo convierten en algo mejor” ¹³⁴ . No se trata de hacer una apología de la copia sino de reconocer que es posible construir sobre lo construido.

134. Argentina, Periódico “La Nación”, diciembre 11 de 2016. En: <https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-criticoel-arte-de-la-copia-daniel-molina-para-la-nacion-nid1965906>. Recuperado agosto 25 de 2020.

Emprendimiento innovador	Emprendimiento basado en la copia
Original y novedoso.	La libre imitación o libre inspiración en negocios ajenos es legal mientras se evite utilizar uno, varios o todos los siguientes elementos: • Marcas idénticas o similares a las de la empresa imitada. • Invenciones (de producto o procedimiento) recogidas en las reivindicaciones de una patente o modelo de utilidad titularidad de la empresa imitada. • Obras objeto de derecho de autor tales como programas de computador, informes, diseños, planos, gráficos, fotografías, bases de datos. • Diseños industriales registrados • Divulgación o explotación sin autorización de su titular de secretos empresariales a los que se haya accedido legítimamente, con deber de reserva, o ilegítimamente. • Ejecución de actos de competencia desleal.
Quien innova consigue su propia clientela, compite solo contra sí mismo.	Lo censurable no es que un comerciante intente quitarle a otro la clientela, pues ése es un fin legítimo en el mercado. Lo que se reprocha es que lo haga utilizando medios contrarios a los usos honestos tales como violación a la propiedad intelectual de otro, ejecutar actos de confusión, actos

Emprendimiento innovador	Emprendimiento basado en la copia
	de engaño, actos de descrédito, explotación de reputación ajena, violación de secretos, y otros más definidos como actos de competencia desleal en Colombia (en la Ley 256 de 1996).
Puede o no ser un éxito. A veces las cosas son tan disruptivas que nadie las entiende y requieren tiempo.	Puede o no ser un éxito, pero por lo menos se sabe que tiene mercado.
Si se protege lo que se hace a través de la propiedad intelectual se puede tener durante un tiempo el monopolio de la explotación de lo creado.	Es posible que las mejoras, si cumplen los requisitos, se pueden proteger a través de normas de propiedad industrial.
Puede empezar de 0.	Es posible y legal construir sobre lo construido. Puede buscar información que está en el dominio público en las múltiples bases de datos que existen y que hemos mencionado en este estudio.
Piense en socios, alianzas.	Piense en contratos de licencia, franquicia.
Antes de producir, modificar, mejorar, diseñar algo se debe conocer “las expectativas, ideas, sensaciones, objeciones, sugerencias, tendencias de uso” para poder satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Se sugiere hacer	Se sugiere hacer un análisis de mercado previo y proteger los resultados de ese trabajo como secreto empresarial.

Emprendimiento innovador	Emprendimiento basado en la copia
un estudio de mercado y los resultados cubrirlos como secreto empresarial.	

2. Una idea puede ser gran cosa, pero la mayoría de las veces no es nada. Las ideas no están protegidas por ley¹³⁵, a menos que usted las convierta en un producto, un servicio o algo que pueda estar cubierto como un secreto empresarial; o las ponga en práctica y cree una innovación, o las plasme en una obra literaria, científica o artística, caso en el que dejan de ser ideas y se convierten en obras protegidas por el derecho de autor.
3. Ya tiene las bases de un negocio y quiere revisar la situación de su PI, lo primero que le sugerimos es hacer *check list* básico de sus activos:

Bien incorporal.	Derecho de propiedad intelectual.
Invención.	Patente o secreto empresarial.
Receta, patrón, plan de negocios, método o proceso de producción, información de investigación y desarrollo, plan de comercialización, procesos secretos, investigaciones fallidas.	Secreto empresarial.
Nombre, gráfico, olor, sonido que identifique productos o servicios	Marca.

135. El asunto es que las ideas no tienen dueño porque ello dificultaría el proceso creativo y constituiría un obstáculo al progreso.

Obra científica, literaria o artística que constituya una expresión del espíritu del autor (puede ser <i>software</i>).	Derecho de autor.
--	-------------------

4. Revise la situación de cada uno de sus activos

- Verifique la situación de la marca. Antes de invertir tiempo y dinero en identificar sus productos o servicios con una marca, cerciórese de que ella o una muy parecida no esté registrada por otro en la Oficina de Marcas y Patentes. Recuerde revisar no sólo los nombres sino los gráficos. Si la tiene registrada ¿Cuándo hay que renovarla?, ¿Se usa realmente la marca que tiene registrada? Recuerde que las marcas son territoriales, no universales, por lo que deberá registrarlas en los países que sean relevantes para su negocio.
- Compruebe la situación del nombre de dominio. Arriba dijimos que antes de decidir sobre su marca comercial, es posible que desee verificar si hay disponible un nombre de dominio que se relacione con la marca elegida. Recuerde que puede haber conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas.
- Mantenga confidencial la información secreta, que tenga valor por ser secreta. Pregúntese: ¿Tienen sus contratos de trabajo cláusulas de confidencialidad? ¿Se toman medidas prácticas para controlar la confidencialidad de los secretos? ¿sus datos e información están clasificados según el nivel de seguridad?, ¿hay políticas concretas en su empresa que limiten las copias de información?, ¿si

se trata de recetas o fórmulas químicas, se utilizan por ejemplo códigos para identificar alguna parte o todos los ingredientes?¹³⁶ Tenga cuidado de no divulgar información sobre nuevas ideas o invenciones antes de solicitar protección. Esto es especialmente importante en el caso de patentes, ya que la divulgación puede invalidar su solicitud. Considere la posibilidad de suscribir cualquiera de los siguientes acuerdos¹³⁷:

• Acuerdo de no divulgación • Acuerdo de confidencialidad • Acuerdo de divulgación confidencial • Acuerdo de información de propiedad • Acuerdo de secreto • Memorando de entendimiento (MoU)	• Non-Disclosure Agreement (NDA) • Confidentiality Agreement (CA) • Confidential Disclosure Agreement (CDA) • Proprietary Information Agreement (PIA) • Secrecy Agreement (SA) • Memorandum of Understanding (MoU)
--	---

- Registre los derechos de autor en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, aunque el registro no sea una condición para su existencia. Si no lo hace puede ser difícil probar la propiedad sobre ellos o argumentar una infracción.
- Evite infringir los derechos de otras personas. Si desea utilizar derechos de propiedad intelectual que no le pertenecen, asegúrese de buscar los permisos y suscribir los contratos necesarios con anticipación. Si no lo hace

136. Tobón Natalia. “Secretos empresariales: concepto y protección”. Asociación Caveller del Derecho y Editorial Gustavo Ibáñez. Bogotá, 2017, p. 47.

137. Se reproduce cada uno con sus siglas en inglés para su entendimiento cuando le propongan un contrato.

puede sufrir daños a la reputación, tener que enfrentar acciones legales, multas y otras sanciones.

5. Ya hizo lo básico, que es su inventario. Ya sabe lo que tiene. Ahora controle, consolide y clasifique la propiedad intelectual de su emprendimiento. Haga un barrido para determinar la que considere como la más importante.
6. Valore su propiedad intelectual. Para el efecto puede ser útil hacer el siguiente cuestionario¹³⁸:
 - ¿Cuánto costó obtener la marca, la patente o el secreto?
 - ¿Cuánto le cuesta a la empresa mantener esa propiedad?
 - ¿Cuánto perdería la empresa si le copian la marca, la patente o se difunde el secreto?
 - ¿Qué tan beneficiosa o cuánto puede valer esa propiedad para un competidor?
 - Recuerde que los secretos empresariales negativos, es decir, todos los ensayos fallidos son inmensamente valiosos porque le ahorran al otro tiempo, esfuerzo y dinero.

En el mercado la PI se valora generalmente bajo 3 enfoques (que se aplican de manera separada o concurrente): costos, mercado o ingresos. El primer enfoque, el de costos, se basa en el principio de que existe una relación directa entre los costos invertidos en el desarrollo de la PI y su valor económico. Hay tres variantes principales del método de costos: el método del costo histórico (lo que

138. Ibíd.

costó desarrollar la PI), el método del costo de reposición (lo que costaría remplazarla hoy), el método del costo de replicación (lo que costaría hoy en términos de I + D lograr algo PI similar). A este enfoque se le critica que no considera el riesgo futuro de que el activo de propiedad intelectual se vuelva obsoleto a medida que se desarrolle una nueva tecnología.

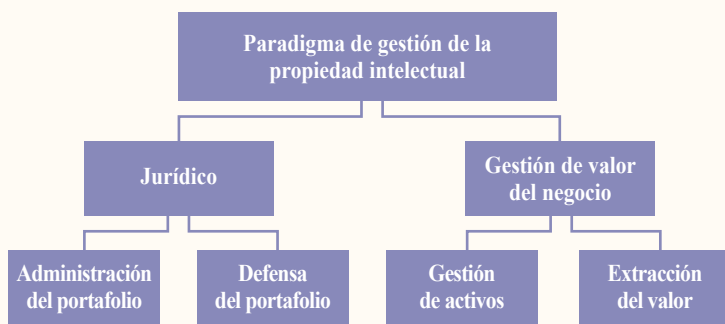
El enfoque de mercado asume que la PI se valora según la oferta y la demanda. En otras palabras se piensa que las cosas valen lo que valen activos de PI similares. El problema es que no es tan fácil recopilar datos asociados con activos de PI, sobre todo cuando no han sido comercializados.

El enfoque de ingresos implica calcular el valor del activo de PI, según los réditos que podría generar a futuro. Por ejemplo, si alguien adquiere el activo intangible hoy, cuánto dinero se podrá ahorrar en pago de regalías en un año.

7. Administre la propiedad intelectual de su emprendimiento

La gestión de la propiedad intelectual de una compañía debe hacerse desde dos perspectivas: la administrativa y la jurídica. Ambas son diferentes pero deben trabajar de la mano pues no se puede, por ejemplo, extraer valor de propiedad intelectual (tema gerencial) que no está bien resguardada (tema jurídico). La oficina de Marcas y Patentes de España explicó esta afirmación con un cuadro similar al siguiente¹³⁹:

139. España, Oficina de Patentes y Marcas. Gestión y Valoración de la cartera de Propiedad Intelectual. SCOUT, Carmelitano. Socio de Pricewaterhousecoopers. Valuations & Strategy.]. Disponible en <www.oeipm.es>. [Recuperado el 25 de febrero de 2008]



La gestión jurídica requiere, por un lado, la administración del portafolio y por otro, la defensa de la misma. Quien administra debe revisar constantemente las invenciones, creaciones, fórmulas, bases de datos y en general todos los datos, información y conocimiento que se produce al interior de la empresa y decidir la forma en que se van a proteger. Debe tener en cuenta que en ocasiones las diferentes figuras de la PI se pueden mezclar. Por ejemplo, en materia de patentes, la memoria descriptiva de una invención puede ser protegida a través del derecho de autor. Las marcas mixtas (con texto y dibujos) pueden registrarse como marcas y derecho de autor.

La gestión jurídica también implica la defensa del portafolio. Quien defiende la cartera, debe vigilar el mercado constantemente para conocer el estado de la técnica en el sector de interés, y verificar permanentemente el mercado para determinar si un tercero está infringiendo sus derechos. Para tal efecto se aconseja tener los ojos de todo su equipo abiertos, revisar Internet y consultar regularmente la Gaceta de la Propiedad Industrial que “permite revisar las solicitudes

de marcas y patentes que han sido publicadas, con el propósito de que los terceros que crean tener un mejor derecho puedan oponerse... Esta vigilancia puede también ser contratada con una Firma especializada en propiedad industrial”¹⁴⁰.

Precisamente, quienes están encargados de la gestión del valor del negocio deben estar preparados para “detectar oportunidades de alianzas, inversión y comercialización, estar alerta a los desarrollos que pueden repercutir o amenazar el mercado de la empresa (...)”¹⁴¹. Y es que valorar los bienes intelectuales, además de todo lo que hemos expuesto hasta ahora, le permitirá lo siguiente:

-
- Hacer más atractivo su negocio para un inversionista en los procesos de fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas con otras empresas.
-
- Que los bancos eventualmente acepten su PI como garantía para la solicitud de créditos.
-
- Puede ayudar a definir el monto de los perjuicios y las indemnizaciones a solicitar en los procesos judiciales por infracción a las normas de propiedad intelectual.
-
- Hacer más sencilla la negociación de acuerdos de licencia o franquicia.
-
- Vender activos de propiedad intelectual a otra empresa.
-
- Crear *spin-off* o proyectos nacidos como extensión de otros ya existentes.
-

140. Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Disponible en: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>. [Recuperado el 8 de junio de 2017].

141. Ibid.

8. Si va a negociar su PI o a explotarla, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones prácticas que hace Proexport Colombia¹⁴²:

- Haga la tarea desde antes, esté preparado. Investigue el tema que será objeto del negocio y a la otra parte.
- Entienda que negociar es buscar la integración de dos partes cuyas preferencias pueden opuestas para llegar a un resultado final mutuamente aceptable (no se trata de acabar con el otro). Si ambos lados sienten que han ganado, habrán llegado a un trato justo para ambos.
- Comience las negociaciones a partir de los puntos que pueda acordar rápidamente, para establecer un clima de éxito.
- No conceda algo a menos que reciba algo a cambio.
- Pida más de lo que espera lograr, pero nunca tanto que la otra parte se sienta ofendida.
- No acepte nunca la primera oferta.
- Conozca siempre el “precio de retirada”, es decir aquel por debajo del cual usted no puede hacer ningún trato.
- No permita que los problemas sencillos lleven las negociaciones a un punto muerto.
- Sea paciente y persistente.

142. Licensing Executive Society, más conocido como LES (www.lesi.org), citado por Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Disponible en: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>. [Recuperado el 8 de junio de 2017].

- Al negociar con personas de diferentes países o culturas, revise el significado de las palabras y los gestos.
 - Deje el precio para el final.
 - Acepte que algunas negociaciones terminan sin un acuerdo. Si no es un buen trato para ambas partes, es mejor suspender las negociaciones.
- 9.** Si es un inventor y no tiene recursos consulte los proyectos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que lo puedan beneficiar, tales como el Programa de Asistencia a Inventores (PAI) que funciona en Colombia.
- 10.** Consulte un abogado, sin miedo, desde el principio
- Si cree que consultar un abogado es costoso, piense lo que le puede costar no hacerlo o hacerlo tarde.
 - Tenga en cuenta que hay figuras de la propiedad intelectual en las que no tiene que pagar gastos de registro ni adelantar trámites ante las autoridades pero que son indispensables para cualquier negocio. Hablamos de los secretos empresariales. En ellas debe implementar medidas para proteger el secreto (físicas, electrónicas o contractuales).
 - Hay otras figuras de la PI que no requieren del registro para existir, pero éste es recomendable como medio de prueba (derecho de autor).
 - Sea muy cuidadoso con la creación, mantenimiento y defensa de sus marcas, porque ellas se pueden convertir en su activo más valioso.

- Si bien es fácil encontrar proformas de todo tipo de contratos, incluidos los de licencia, franquicia o prestación de servicios en Internet, siempre es recomendable obtener asesoría legal. Un contrato claramente escrito que refleje con precisión los términos acordados por las partes y respete las formalidades legales le puede evitar problemas futuros, y contribuye en gran medida a promover relaciones comerciales exitosas.

Esperamos que este documento sea de utilidad para usted y le permita ser mucho más eficiente, crear más valor y correr menos riesgos en su emprendimiento.



Natalia Tobón Franco

Abogada de la Universidad de los Andes con Maestría en Propiedad Intelectual, Comercio y Tecnología en Franklin Pierce Law Center, New Hampshire, Estados Unidos, como beneficiaria de Colfuturo en el año 2004. Ha trabajado en la Universidad de los Andes, Legis y Cavalier Abogados. Es autora de los siguientes libros:

- “Gerencia Jurídica y responsabilidad profesional”, editado por las Universidades Javeriana y del Rosario, Bogotá, Colombia, 2008.
- “Marketing Jurídico y Responsabilidad Profesional”, editado por la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2008.
- “Secreto industrial, comercial y know how” editado por la Biblioteca Jurídica Diké de Medellín, Colombia, 2009.
- “Libertad de expresión y derecho de autor: guía legal para periodistas” publicado por la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2009.
- “Derecho de autor para creativos” en coautoría con Eduardo Varela Pezzano, publicado por Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, Colombia, 2010.
- “Derecho de entretenimiento para adultos” en coautoría con Eduardo Varela Pezzano, publicado por Grupo Editorial Ibáñez de Bogotá, Colombia, 2010.
- “Doing Business in Colombia”, en coautoría con Eduardo Varela Pezzano, publicado por Iuris Publishing, New York, 2011.
- “Libertad de expresión, derecho al buen nombre, a la honra y a la imagen”, editado por la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2016.
- “Arquitectura y propiedad intelectual”, publicado por Grupo Editorial Ibáñez y la Asociación Cavalier del Derecho en Bogotá, Colombia, 2016.
- “Secretos empresariales, concepto y protección”. publicado por Grupo Editorial Ibáñez y la Asociación Cavalier del Derecho en Bogotá, Colombia, 2017.
- “Abogados al derecho. Marketing Jurídico y Responsabilidad Profesional”. editado por la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2019.
- “Propiedad Intelectual para Emprendedores”. Asociación Cavalier del Derecho en Bogotá, Colombia, 2020.



ASOCIACIÓN
CAVELIER
DEL DERECHO