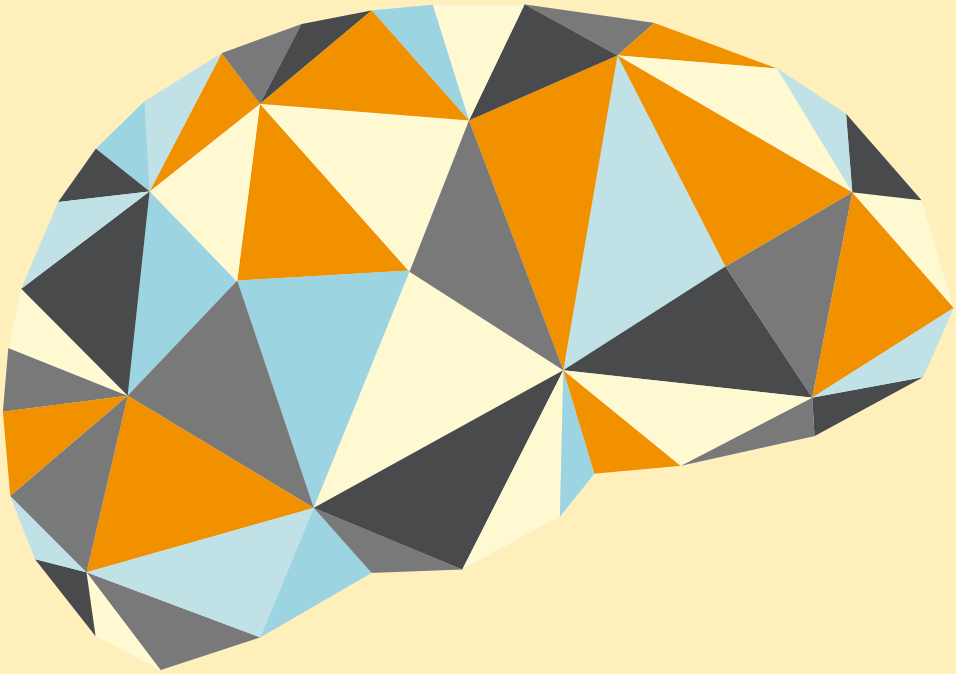
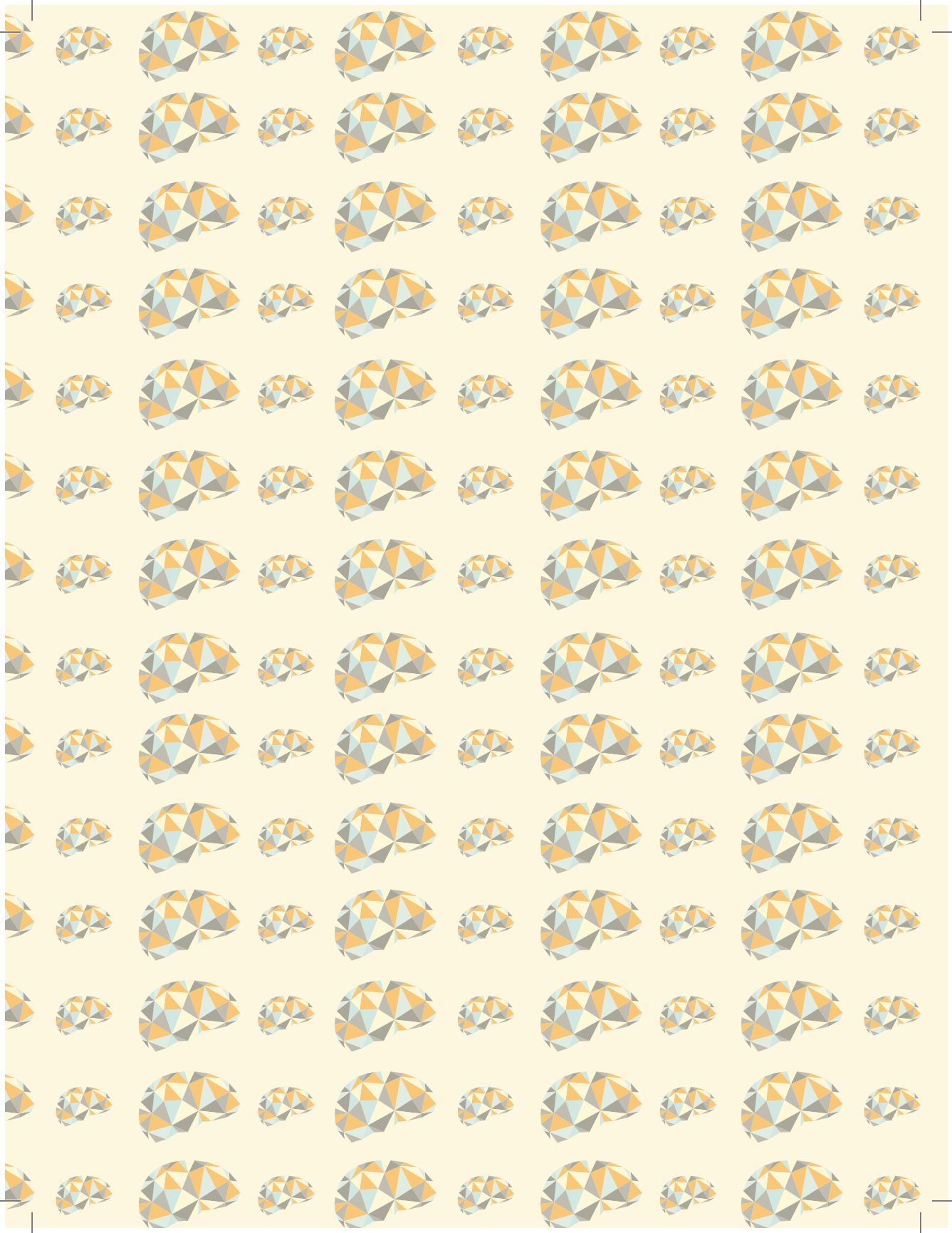
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES

U.D.C.A



Protocolo de Gestión de la PROPIEDAD INTELECTUAL

de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A



DIRECTIVAS UNIVERSITARIAS

GERMÁN ANZOLA MONTERO
Rector

GLADYS ELIANA SÁNCHEZ SALDARRIAGA
Secretaria General

GISELA DAZA NAVARRETE
Vicerrectora de Investigaciones

VÍCTOR MANUEL ROMERO HUERTAS
Vicerrector de Proyección Social

NÉSTOR ORDÓÑEZ SAAVEDRA
Vicerrector de Docencia

JAIME ANDRÉS ARBOLEDA OVIEDO
Vicerrector Administrativo y Financiero

CAMILO ANTONIO BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
Director Departamento de Planeación

XIMENA CARDOSO ARANGO
Directora Departamento de Relaciones Internacionales

MAGALY BARRAGÁN LEÓN
Directora Departamento de Bienestar Social Universitario

ISRAEL TORRES CHACÓN
Director Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A
Protocolo de Gestión de la Propiedad Intelectual
Vicerrectoría de Investigaciones – Oficina de Publicaciones y Patrimonio
Intelectual U.D.C.A
60 p., 16 x 21 cm

Primera edición: Bogotá, D.C., enero de 2014
© Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A
Calle 222 55 - 30
P.B.X.: 6684700
www.udca.edu.co

Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

I. **POLÍTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUA**L

1. Política en materia de Derechos de Autor
2. Política en materia de Signos Distintivos
3. Política en materia de Nuevas Creaciones

II. **GLOSARIO**

III. **PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN**

1. Gestión Institucional en materia de Derechos de Autor
2. Gestión Institucional en materia de Nuevas Creaciones
3. Gestión Institucional en materia de Secretos Empresariales
4. Gestión Institucional en materia de Signos Distintivos
5. Gestión Institucional en materia de Recursos Humanos

CIVI: Comité de Investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones

DPI: Derechos de Propiedad Intelectual

PEI: Proyecto Educativo Institucional

PI: Propiedad Intelectual

INTRODUCCIÓN

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, en reconocimiento de la importancia de la Propiedad Intelectual (PI), toma medidas para potencializar la generación, la protección, la observancia, las capacidades de innovación y la explotación de los resultados de la investigación y de todos los intangibles de la Universidad, susceptibles de protección, vía PI.

En concordancia con sus principios y valores, la U.D.C.A actúa bajo la ética y el respeto por los derechos de PI de terceros y quiere asegurar que haya reconocimiento y garantías para tales derechos, evitando, a la vez, riesgos por su inobservancia.

Siendo así y en procura de promover el trabajo integrado entre las diferentes instancias respecto a los activos intangibles que en ella se generan, se ha considerado necesario contar con un Protocolo de Propiedad Intelectual, que establezca los procedimientos que orientan cada una de las actuaciones de la Universidad que involucran Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), ya sean propios o de terceros.

Capítulo 1

POLÍTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la investigación se define como un trabajo intelectual racional y crítico, que de manera rigurosa y sistemática, genera y aplica el conocimiento científico y tecnológico en un horizonte de pertinencia cultural y social, reconociendo su poder transformador y las implicaciones ético-políticas que conlleva. La finalidad de la investigación es la generación y la aplicación del conocimiento científico y tecnológico, el avance de las ciencias aplicadas y ambientales y la búsqueda de soluciones a problemas relevantes de la sociedad.

Siendo así, la U.D.C.A ha definido sus políticas en materia de PI, que serán el marco de principios, de creencias y de valores, que guiarán el quehacer universitario, en relación con este tema. Las políticas, se enmarcan en la legislación nacional, las normas supranacionales y los tratados y convenios internacionales vigentes, resaltando el respeto y el reconocimiento de los derechos de PI y tendiendo siempre a la adecuada legitimación de la titularidad de los derechos patrimoniales, según la figura aplicable al caso concreto.

1.1. Políticas generales de PI de la U.D.C.A:

- Generar la cultura del respeto por la producción intelectual, científica y de innovación, de propiedad de la Universidad o de terceros.
- Ajustar las pautas para que, cada actuación de la comunidad de la U.D.C.A, esté acorde a las normativas éticas y legales, que rigen la acción de investigar, entendiendo las normas de PI como un soporte para las actividades que se desarrollan.
- Optimizar el reconocimiento de la U.D.C.A y la visibilidad de su quehacer investigativo, mediante la consolidación de derechos de PI de sus resultados.
- Velar y exigir el respeto, el cuidado y los beneficios de la PI generada por cualquier miembro de la comunidad universitaria.

- Asegurar que la U.D.C.A sea el titular de los derechos de PI de las creaciones producidas por sus directivos, docentes, estudiantes, administrativos e investigadores, vinculados a la Universidad, mediante contrato laboral, prestación de servicios o de obra por encargo.
- Incentivar a los creadores, a los grupos de investigación o unidades académicas de la Universidad, mediante la participación en la distribución de los beneficios derivados de la explotación de los derechos de PI, que ellos han ayudado a producir.
- Promover el uso de la PI como una herramienta que apoya la pertinencia de las investigaciones, reduciendo la posibilidad de invertir recursos en investigaciones obsoletas o redundantes, que no constituyan una aporte al estado del arte.
- Explotar las ventajas de la PI como mecanismo que aumenta el valor de los resultados de la investigación y atraer la cooperación y la internalización de la actividad investigadora.
- Incluir el tema de PI en toda alianza con un tercero, que implique la transferencia de conocimiento desde o hacia la U.D.C.A.
- Cuidar, con celo, el proceder profesional de los miembros de la U.D.C.A, respecto a la observancia de los Derechos de PI de terceros.
- Establecer una estructura funcional que propicie la aplicación de los lineamientos fijados por la Universidad y las normas existentes en relación con la PI.

1.2. Política en materia de Derechos de Autor:

La política en materia de Derechos de Autor, se encamina a la protección de las obras científicas, literarias y artísticas, que se generen por parte del personal vinculado a la U.D.C.A[1], susceptible de ser reproducidas por cualquier medio conocido o por conocerse.

1 Entiéndase como Personal Vinculado a: profesores, administrativos u otras personas, que tengan relación con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.

Los derechos resultantes de la producción intelectual de la U.D.C.A serán protegidos y gestionados de acuerdo con el interés general y la observancia de los derechos constitucionales existentes, en favor de la institución.

La U.D.C.A no solamente velará por el respeto a los derechos de autor que nacen al interior de la institución, sino por la plena observancia de los derechos de autor en cabeza de terceros, por parte del personal vinculado a la U.D.C.A.

La U.D.C.A adoptará las medidas para generación, inscripción y gestión de nuevas obras protegidas por el Derecho de Autor, que se creen por parte de su personal vinculado, susceptibles de ser reproducidas por cualquier medio conocido o por conocerse, cuyos derechos patrimoniales de autor estén en cabeza de la Universidad, con el fin de dotarla de medios de prueba que establezcan la titularidad y la fecha de creación de sus obras, así como de evidencias de cualquier acto que haya modificado a la titularidad, durante la vida de la obra (cesiones, gravámenes, entre otros).

La U.D.C.A tomará todas las medidas para inscripción y gestión de aquellas obras protegidas por el Derecho de Autor que ya fueron creadas a su interior por parte de su personal vinculado y que, en la actualidad, la Universidad usa o explotan y cuyos derechos patrimoniales de autor estén en cabeza de la institución. Lo anterior, con el fin de dotar a la U.D.C.A de medios de prueba que establezcan la titularidad y la fecha de creación de sus obras, así como de evidencias de cualquier acto que haya modificado a la titularidad durante la vida de la obra (cesiones, gravámenes, entre otros).

1.3. Políticas en materia de nuevas creaciones:

1.3.1. Nuevas Creaciones que requieren de un registro ante la autoridad competente:

La política de la U.D.C.A. en materia de Nuevas Creaciones, están encaminadas a la protección de los productos, sean estos compuestos, composiciones, materiales, equipos, dispositivos, objetos o sus partes, procesos industriales, esquemas de circuitos

integrados, variedades vegetales, metodologías o cualquier otro desarrollo del intelecto que tenga aplicación industrial, que se genere en cualquiera de las dependencias de la Institución, por parte del personal vinculado a la misma, susceptibles de ser protegidas, mediante mecanismos de propiedad industrial.

Los derechos resultantes de la producción intelectual de la U.D.C.A serán protegidos y gestionados de acuerdo con el interés general y a la observancia de los derechos constitucionales existentes en favor de la Institución.

La U.D.C.A no solamente velará por el respeto a los derechos de propiedad industrial que nacen al interior de la Institución, sino por la plena observancia de los derechos de terceros por parte de las personas vinculadas a ella.

La U.D.C.A adoptará todas las medidas para la generación, el registro y la gestión de las nuevas creaciones que se generen a su interior, por parte de las personas vinculadas a la misma, susceptibles de ser protegidas y cuyos derechos estén en cabeza de la Universidad.

La U.D.C.A tendrá a su cargo las decisiones sobre la explotación directa o indirecta de los derechos que ostente sobre las Nuevas Creaciones y controlará el cumplimiento de las obligaciones que terceros hayan adquirido en relación con el uso o la comercialización de las Nuevas Creaciones; no obstante, velará por la participación de los creadores y los grupos a que ellos pertenecen de los beneficios derivados, de dicha explotación.

1.3.2. Políticas en materia de Información Confidencial y Secretos Empresariales:

Las políticas en materia de Información Confidencial y Secreto Empresarial resaltan la importancia de concientizar a las personas vinculadas a ella sobre la adecuada protección, utilización y gestión de la información confidencial que puede llegar a constituir secreto empresarial y del respeto por los mismos.

La U.D.C.A adoptará las medidas idóneas para la adecuada creación, protección, gestión y explotación de la información confidencial y de los secretos empresariales generados por y de titularidad de la U.D.C.A, por parte de las personas vinculadas a ella, los cuales, sean susceptibles de ser aprovechados por la Universidad, bajo distintos ámbitos y medios.

La Universidad adoptará todas las medidas y las prácticas necesarias para la adecuada protección, utilización y gestión de la información confidencial y de los secretos empresariales generados al interior de la Institución, por parte de las personas vinculadas a ella y que en la actualidad se custodian, usan o explotan por parte de la U.D.C.A y cuyos derechos patrimoniales se encuentran bajo titularidad de la Institución. Lo anterior, con el fin de dotar a la U.D.C.A de medios de prueba que establezcan y demuestren el carácter de secreto empresarial de la información confidencial y la titularidad que, sobre ellos, pueda tener la Institución.

1.3.3. Política en materia de signos distintivos:

La U.D.C.A define como política, la idónea gestión de sus signos distintivos, orientando su uso y explotación hacia el crecimiento, el fortalecimiento y la consolidación de su imagen, a nivel nacional e internacional. Las marcas son consideradas como uno de los activos intangibles de mayor importancia, pues son los signos visibles con los que se distingue a la Universidad. Por tanto, es preciso considerarlas como una herramienta en su posicionamiento y de sus servicios.

Una marca es un signo distintivo que está conformado por cualquier combinación de palabras, de imágenes, de figuras, de símbolos, de gráficos, de logotipos, de monogramas, de retratos, de etiquetas, de emblemas y de escudos, de sonidos, de olores, de las letras y de los números, de un color delimitado por una forma o de una combinación de colores, de la forma de los productos, sus envases o envolturas.

El requisito legal fundamental de una marca es la distintividad, es decir, que el signo tenga la capacidad de conferir al producto o servicio, la identidad o distinción en el mercado, respecto de los productos o servicios de sus competidores.

Las marcas constituyen, en sí mismas, un bien intangible que hace parte del patrimonio, pues la ley las protege, a través del registro, otorgándole a su titular un derecho de uso exclusivo sobre ellas. El registro de una marca excluye a terceros de la posibilidad de usar una marca idéntica o similarmente confundible lo que, a su vez, se traduce en una herramienta de competitividad.

Todo signo distintivo necesario en la Universidad debe contribuir a la diferenciación de la Institución en el ámbito académico, permitiéndole así consolidarse como una fuerza dentro de su sector, para distinguir los productos que genera o los servicios que presta. Por tanto, deberá ser creado atendiendo a las buenas prácticas de PI, protegida conforme a la ley y gestionada de acuerdo con el interés público y con los derechos constitucionales y legales existentes.

La U.D.C.A tendrá como política, la enfatización de la importancia de la marca, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Una marca registrada es un bien intangible, que hace parte del patrimonio, que tiene un valor y, como tal, puede ser vendido, se puede licenciar su uso, sirve como garantía ante un crédito o para generar el negocio de franquicia.

b) El titular de la marca adquiere un monopolio legal sobre ella, el cual, es exigible frente a terceros, es decir, puede usar la marca de manera exclusiva y excluir a terceros para usar marcas idénticas o confundibles.

c) La solicitud de una marca da prioridad al solicitante sobre cualquier solicitud posterior.

d) El registro de una marca servirá de obstáculo frente a terceros quienes con intención de solicitar un registro de marca idéntica o similar realicen una búsqueda de antecedentes marcarios.

Capítulo II

GLOSARIO

- **APORTE CREATIVO ORIGINARIO U OBRA ORIGINARIA.** Aporte fruto del ingenio humano, realizado por el autor o grupo de autores y que pueda ser considerado original, catalogado como obra dentro de los campos literario o artístico, susceptible de ser reproducido por cualquier medio conocido o por conocerse y que no atente contra derechos previamente adquiridos por terceros.

- **AUTOR.** Es la persona natural que crea la obra. Quien realiza el esfuerzo intelectual que efectivamente expresa y materializa. Al Autor le corresponden, en principio, los derechos patrimoniales y morales derivados de la obra.

- **BASES DE DATOS.** Las bases de datos están protegidas siempre que la selección o disposición de sus materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos de información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran existir sobre las obras materiales que lo conforman. La protección otorgada por el derecho de autor a las bases de datos originales, no se extiende a la información contenida en las mismas, sin perjuicio de los derechos que se puedan predicar sobre la información objeto de la compilación.

- **BIOTECNOLOGÍA.** Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos u organismos vivos, partes de ellos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Se entenderá por organismo, parte o todo de seres vivos, tales como células de humanos, de animales, de vegetales, de bacterias, de actinomicetos, de hongos, de virus, de protozoos y de algas, entre otros.

- **COAUTOR.** Es la persona natural que participa de manera conjunta y significativa en la creación de una obra, de tal manera que sus aportes no puedan ser escindidos de aquellos aportes de los demás autores.

- **CONFIDENCIALIDAD.** Se entiende como una obligación adquirida por los docentes, los estudiantes, los egresados, los administrativos, los directivos, los investigadores, los contratistas o personal externo de la U.D.C.A., que consiste en no divulgar, usar o permitir el acceso a terceros, sin previa autorización por parte de la Universidad, de los contenidos de tipo técnico, como fórmulas, especificaciones, diseños, know-how (saber hacer – conocimientos técnicos), metodologías, procedimientos, contenidos de bases de datos, así como la información relativa a estrategias y planes de valor real o potencial para la Institución, a través de cualquier medio. La información confidencial debe estar clasificada y categorizada para hacer más efectivos los compromisos de confidencialidad; sin embargo, si en casos particulares no estuviere clasificada y categorizada, esta circunstancia no alterará la obligación de guarda de la confidencialidad.

- **CONFLICTOS DE INTERÉS.** Se considera que hay lugar a conflictos de interés, cuando cualquier acción u omisión por parte de un docente, estudiante, egresado, funcionario administrativo, directivo, contratista o personal externo participante de una actividad de producción intelectual, tenga una repercusión contraria a los intereses de la Universidad.

- **DENOMINACIONES DE ORIGEN.** De conformidad con la Decisión 486 de 2000, se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado o constituida por una denominación que se refiere a una zona geográfica específica, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

- **DERECHO DE AUTOR.** Es el conjunto de derechos de carácter patrimonial y moral que el autor puede ejercer respecto de la obra.

- **DERECHOS CONEXOS O VECINOS.** Conjunto especial de derechos relacionados con el Derecho de Autor, por los cuales, la ley otorga a sus titulares las facultades para autorizar u oponerse a la fijación, reproducción, comunicación al público, transmisión o cualquier otra forma de uso de sus ejecuciones, interpretaciones y emisiones y a obtener remuneración económica por las autorizaciones. Los derechos conexos, se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de grabaciones sonoras y a los organismos de radiodifusión por sus programas radiofónicos y televisivos, titulares éstos que se convierten en un instrumento y soporte en la divulgación, la comercialización y la promoción de las obras del intelecto creadas por los autores. Se incluye, igualmente, recursos y contenidos en entornos digitales electrónicos, así como todos los productos tecnológicos, informáticos y telemáticos.

- **DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES.** Conjunto de derechos otorgados por el ordenamiento jurídico en favor de quien (el obtentor) desarrolle y obtenga una nueva variedad vegetal siempre que sea nueva, homogénea, distinguible y estable.

- **DERECHOS MORALES DE AUTOR.** Prerrogativas de carácter personalísimo que detenta el autor, las cuales, le confieren los siguientes derechos inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables, cuyo ejercicio corresponderá a sus derechohabientes, al tiempo de su muerte:

  i. Conservar la obra inédita o divulgarla;

  ii. Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento;

  iii. Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor y,

  iv. Retirar o suspender la circulación, por cualquier medio de la obra así previamente se haya autorizado tal circulación (derecho de arrepentimiento). Cuando el autor hace uso de

esta prerrogativa deberá proceder a indemnizar los daños y perjuicios que con su obrar pueda causar a terceros legítimamente constituidos.

- **DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR.** Prerrogativas o facultades de orden económico y pecuniario, que detenta el autor o, en su caso, sus derechohabientes, traducidas en el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

  i. La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;

  ii. La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;

  iii. La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;

  iv. La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho y,

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

  Las formas de disposición o utilización de las creaciones intelectuales son independientes entre sí, de modo tal que la autorización otorgada para una de ellas, no se entiende como extensiva a las demás.

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

- **DIVULGACIÓN.** Es el acto de hacer accesible un activo de PI al público, por cualquier medio oral, escrito, sonoro, tecnológico, impreso, virtual o digital.

- **DOCUMENTO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR.** Es el documento por medio del cual el docente, el estudiante, el egresado, el administrativo, el directivo, el investigador, el contratista o personal externo de la U.D.C.A, cede a favor de la Universidad sus derechos patrimoniales de autor sobre la obra respectiva. El documento de cesión debe ser firmado por el cedente, el cesionario y presentado personalmente ante Notario Público y radicado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

- **ENSEÑA COMERCIAL.** Es el signo o denominación utilizada por una empresa, sea esta comercial, de educación, de investigación o de otra naturaleza, para identificar su establecimiento empresarial o institucional.

- **ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS.** Es la protección que se otorga a quien ha desarrollado un circuito integrado o un esquema de trazado, los cuales, se definen en los siguientes términos:

  ✓ **Circuito integrado:** Un producto en su forma final o intermedia, de cuyos componentes, al menos uno, es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, destinado a realizar una función electrónica.

  ✓ **Esquema de trazado:** La disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado, destinado a ser fabricado.

- **INVENCIÓN.** Es la solución material que se da a un problema técnico y se obtiene como resultado de un esfuerzo intelectual (el resultado será un producto, proceso o usos; este último, no es patentable en Colombia).

- **LICENCIAMIENTO BAJO CREATIVE COMMONS.** Alude al otorgamiento de licencias de derechos de PI, aplicables a todo tipo de obras o prestaciones, las cuales, son otorgadas por el autor a favor de terceros (quienes siempre deberán reconocerle su autoría) e implican siempre la cesión de los derechos patrimoniales de reproducción, de distribución y de comunicación pública y, de manera opcional, se incluye la cesión del derecho de transformación y los usos comerciales. Son aplicables a cualquier modalidad de explotación (digital, impresa) y no tienen que ser exclusivas.

- **MARCA.** Es un signo distintivo que sirve para identificar productos o servicios en el mercado. Es el signo que otorgará a una persona o empresa la capacidad de identificar sus productos o servicios de otros idénticos o similares existentes en el mercado.

- **MODELO DE UTILIDAD.** Se considera a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

- **NOMBRE COMERCIAL.** Es el signo que identifica a un comerciante o a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirlo de otros comerciantes o empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

- **NUEVAS CREACIONES.** Todo producto, procedimiento o información que sea susceptible de protección mediante patente

de invención, patente de modelo de utilidad, diseño industrial, registro de circuito integrado, esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de obtentor de variedades vegetales y secretos empresariales, siempre y cuando cumpla los requisitos legales para acceder a ella.

- **OBRA.** Es la creación intelectual original de una persona natural en el campo científico literario o artístico (incluyendo los programas informáticos), susceptible de ser divulgada, reproducida o definida por cualquier medio conocido o por conocerse, sin que importe para ello su mérito, calidad o destinación.

- **OBRAS ARTÍSTICAS.** Obras audiovisuales, obras de teatro, coreografías, películas, obras musicales, obras de arte, tales como dibujos, pinturas, fotografías, murales, esculturas, los diseños arquitectónicos, los mapas y los planos.

- **OBRAS LITERARIAS/CIENTÍFICAS.** Libros, folletos, novelas, poemas, presentaciones con diapositivas, cartillas, software, guiones, letras de canciones y, en general, cualquier tipo de obra, expresada mediante letras, signos o marcas convencionales.

- **OBRA INÉDITA.** Aquella que no haya sido dada a conocer al público.

- **OBRA PÓSTUMA.** Aquella que es publicada después de la muerte de su autor.

- **OBRA ORIGINARIA.** Aquella que es primitivamente creada.

- **OBRA DERIVADA.** Aquella que resulte de la adaptación, la traducción u otra transformación de una obra originaria, siempre que constituya una creación autónoma.

- **OBRA EN COLABORACIÓN.** La que es producida conjuntamente, por dos o más personas naturales, cuyos aportes no pueden ser separados. En este evento, el ejercicio de los derechos patrimoniales corresponderá a todos los autores, de tal manera que, para que uno de ellos utilice la obra, necesitará el consentimiento de todos los demás.

- **OBRA COLECTIVA.** La que es producida por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordina, divulga y publica bajo su nombre. En este caso, la ley presume que esta última detentará los derechos patrimoniales (derechos de explotación de la obra), por lo que deberá especificarse en la casilla 3 del formulario, denominada “Transferencias”, a quién corresponden los derechos patrimoniales y acompañar el documento que acredita tal circunstancia. Los autores solamente conservarán las prerrogativas morales.

- **OBRA POR ENCARGO.** Conforme al artículo 20 de la Ley 23 de 1982: Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, solamente percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este único acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán el derecho a reivindicar, en todo tiempo, la paternidad de su obra y a oponerse a toda deformación o mutilación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite.

- **PATENTE.** Título o derecho de propiedad de carácter temporal sobre una invención, otorgado por el Estado a su titular, para explotar, de forma exclusiva, la invención y para impedir a terceros la fabricación, venta o utilización comercial de la invención protegida.

- **PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Es la protección que otorga el ordenamiento jurídico a los signos distintivos y nuevas creaciones.

- **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL.** Corresponde a un atributo de la personalidad, necesario para la conformación de una sociedad. Es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y de obligaciones.

- **RECURSOS Y CONTENIDOS EN UN ENTORNO DIGITAL.** Son considerados recursos y contenidos disponibles en el entorno digital, entre otros:

  - ✓ **Contenidos Digitales:** Cualquier tipo de contenido, como fotografías, figuras, ilustraciones, imágenes, dibujos, artículos, poemas, informes, planes de negocios, diseños de ingeniería, libros electrónicos (e-books), multimedia (música y películas), puestos a disposición del público o de los usuarios en forma digital.

  - ✓ **Base de Datos:** Recopilación de datos puntuales u obras (preexistentes o no, originales o derivadas), que pueden ser utilizados manualmente o por medios electrónicos, hechos de forma organizada, tal que permite la recuperación de la información por los usuarios.

  - ✓ **Página Web:** Es un medio de comunicación de características interactivas, que contiene información (textos, imágenes, datos, sonidos y otros) y está sujeto a un cambio constante en sus contenidos.

  - ✓ **Obra Multimedia:** Creación original a partir de elementos de diferente naturaleza, literarios, artísticos (sonoros, visuales), desarrollados en un sistema multimedia (utilización de múltiples medios de comunicación en forma simultánea para presentar información), expresamente para la elaboración de una obra.

- **SECRETOS EMPRESARIALES.** Información que se encuentra protegida, que no suele ser obvia para las personas conocedoras del sector técnico, que no es de fácil acceso y cuyo valor comercial reside en el hecho de ser secreta y de que ha sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta por su propietario.

- **SIGNOS DISTINTIVOS.** Todos aquellos elementos nominativos, gráficos o la combinación que resulte de los dos, los cuales, tengan como objeto identificar un producto, un servicio, un comerciante o una actividad económica en el mercado.

- **SOFTWARE.** 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 procesar dicha información-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. Por tanto, tal como lo señala el artículo 4 de la Decisión 351 de 1993, el programa de ordenador se protege a través del régimen del derecho de autor y ello implica que el autor cuenta con prerrogativas de carácter patrimonial y moral sobre su obra.

- **TITULAR DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR.** Las personas naturales o jurídicas, distintas al autor, podrán detentar la calidad de titulares de derechos patrimoniales de autor.

Capítulo III

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

1. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

1.1. Alcance:

Los procedimientos de actuación del presente capítulo aplican a toda obra protegida mediante Derechos de Autor y están encaminadas a la protección de las obras literarias, científicas y artísticas que se generen internamente en cualquiera de las dependencias de la Institución, por parte de profesores, administrativos, estudiantes, docentes, investigadores u otro personal vinculado a la misma, susceptibles de ser reproducidas por cualquier medio conocido o por conocerse.

1.2. Responsables:

La Vicerrectoría de Investigaciones, la Vicerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de Proyección Social y el Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación serán responsables de reportar la creación de una obra al interior de la Universidad o fuera de ella, por parte de un tercero contratado para tal fin, así como de obtener la cesión/licencia de uso de derechos patrimoniales que de la misma se generen, por parte de los respectivos autores, a favor de la U.D.C.A, en aquellos eventos en los que se trate de obras que pretendan ser explotadas por la Instrucción.

Estos documentos deberán ser remitidos al Asesor Jurídico de la U.D.C.A, quien deberá, sin excepción, encargarse del trámite de inscripción ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tanto del contrato de cesión/licencia de uso de derechos patrimoniales que se generen de la obra, así como la inscripción de la obra misma. De considerarlo necesario, el Asesor Jurídico de la U.D.C.A podrá contar con el acompañamiento de un Consultor externo en PI.

Con el fin de llevar un inventario de la PI, el Asesor Jurídico de la institución deberá llevar una relación de las obras protegidas por el Derecho de Autor, cuya titularidad detenta la U.D.C.A, indicando los

datos relevantes respecto de las mismas, los cuales, se deberán actualizar periódicamente, según sea necesario, a fin de llevar un control riguroso de la PI.

1.3. Cesión de Derechos de las Obras:

En todos los casos en que la U.D.C.A encargue una obra protegida por el derecho de autor a un tercero o la obra la realice alguien del personal vinculado a la misma, contratado en particular para elaborar obras protegidas por el derecho de autor, se deberá suscribir un documento de cesión de derechos patrimoniales de autor entre la persona física (autora-cedente) de la obra en favor de la U.D.C.A (titular de los derechos patrimoniales-cesionario), cesión que, posteriormente, se inscribirá en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

1.4. Medidas de Protección frente a Terceros:

La U.D.C.A solicitará la inscripción en la Dirección Nacional de Derecho de Autor de las obras propias protegibles por el Derecho de Autor siempre y cuando se trate de obras que pretendan ser explotadas por la Universidad, así como de las obras adquiridas por la Institución (inscripción de los contratos de cesión y obra por encargo) y, en general, de cualquier afectación (cesión de derechos, licencia de uso), a la titularidad de las obras inscritas en el registro.

Cuando la U.D.C.A contrate el diseño de una página WEB, lo hará mediante documento escrito que contenga disposiciones claras sobre la observancia y el cumplimento de los DPI en materia de marcas, lemas comerciales (slogan) y obras protegidas por el derecho de autor de titularidad de la U.D.C.A y de titularidad de terceros. Adicionalmente, consagrará como obligación del diseñador, la inclusión del aviso legal.

1.5. Titularidad de los Derechos de autor:

Con el fin de fortalecer el patrimonio de la U.D.C.A y para asegurar acuerdos seguros con terceros, previniendo conflictos en relación con los DPI, se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

A. La U.D.C.A identificará y establecerá en las obras creadas por el personal vinculado a la misma, en desarrollo de sus actividades (software, bases de datos, obras científicas, literarias y artísticas), definiendo de manera clara, la titularidad de los derechos morales y patrimoniales, que se generen de las mismas.

B. La U.D.C.A efectuará la inscripción de las obras protegidas por el derecho de autor, generadas al interior de la Institución o por parte de terceros encargados por esta última para tal fin, así como de los contratos de cesión, obra por encargo y, en general, de cualquier afectación a la titularidad de las obras inscritas en el registro.

C. La U.D.C.A reconocerá los derechos morales derivados de todas las obras realizadas por el personal vinculado a la misma.

D. La U.D.C.A, en virtud del contrato laboral, tendrá la facultad de exigir la cesión de derechos patrimoniales de autor derivados de las obras realizadas durante la ejecución de su contrato, por el personal vinculado mediante dicha figura a la Institución; no obstante, como lo ordena la ley, reconocerá los derechos morales de los autores que desarrollaron la obra.

E. La U.D.C.A será la titular de los derechos patrimoniales de las obras encargadas a terceros mediante contrato de obra por encargo conforme a la ley. Asimismo, en virtud de la ley, reconocerá los derechos morales de los autores que desarrollaron la obra.

F. Cualquier obra creada por personal vinculado a la U.D.C.A, que se publique o presente al público en general durante la vigencia del contrato laboral o en su carácter de estudiante, deberá indicar, de manera clara y visible, su vinculación con la U.D.C.A, a menos que ésta lo exonere de dicha obligación.

La U.D.C.A procederá a obtener la titularidad de los derechos patrimoniales de todos los desarrollos realizados o contratados por la Institución, durante su relación con terceros de la siguiente manera:

- Si es una obra encargada a un tercero, la titularidad de los derechos patrimoniales es exclusivamente de la U.D.C.A, caso, en el cual, será indispensable que el encargo de la obra conste por escrito y se proceda a su registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Si un tercero encargara a la U.D.C.A la realización de una obra protegida por el derecho de autor, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponde al tercero, a menos que se estipule algo diferente en el contrato. En este caso, la U.D.C.A colaborará con el tercero en la suscripción del contrato, asegurándose que en dicho contrato conste, de manera clara, el valor y la forma de pago de la obra contratada. Asimismo, la U.D.C.A colaborará activamente con el tercero contratante, en el suministro del respectivo contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor o contrato de obra por encargo, en el que se legitime la adquisición de la titularidad de los derechos sobre la obra por parte de la Institución, para su posterior transferencia de derechos a dicho tercero.
- En el evento en que se suscriba una licencia de un software de titularidad de terceros por parte de la U.D.C.A, ésta se asegurará de que la licencia conste por escrito, que en dicho contrato se consagre la garantía de titularidad de la obra por parte del licenciante y disponibilidad de la misma, para evitar reclamaciones por parte de terceros.

Adicionalmente, la U.D.C.A atenderá a las formalidades que se deben cumplir para la debida inscripción del gravamen sobre la respectiva obra.

1.6. Defensa y Control de los Derechos de Autor:

1.6.1. Aviso legal:

La U.D.C.A solamente usará el símbolo © de Copyright en relación con las obras propias y se ha de incluir en las publicaciones impresas o en medios análogos, en el material digital y en cualquier soporte material conocido o por conocerse que contenga una obra protegida por el derecho de autor (CD, DVD, blue ray, entre otros), indicándose de forma visible.

1.6.2. Sobre obras propias:

La U.D.C.A solicitará la asesoría de un experto en PI, cuando se detecten infracciones a los derechos de autor de titularidad de la Institución o en el evento en que reciba reclamaciones de terceros por presuntas infracciones a tales derechos, por parte del personal vinculado a la Universidad.

La U.D.C.A llevará un inventario de obras protegidas por el derecho de autor, cuya titularidad detente, manteniéndolo actualizado, con la finalidad de disponer de pruebas sobre su fecha de elaboración, la titularidad de tales derechos y las afectaciones que sobre dichas obras se hayan realizado. Asimismo, designará un responsable del inventario de obras protegidas por el derecho de autor, cuya titularidad detente, preferiblemente el Asesor Jurídico de la Institución, quien estará a cargo de la continua actualización del mismo.

1.6.3. Sobre obras de Terceros:

Cuando se utilice software desarrollado por terceros se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Las licencias de uso, se deben encontrar vigentes al momento de la utilización del software.

- Los usos del software, se deben circunscribir a lo expresamente autorizado en los contratos de licencia de uso.
- Se debe contar con las licencias de uso en cada uno de los equipos que posea la U.D.C.A.
- Se deben implementar medidas y procedimientos para disuadir al personal vinculado a la U.D.C.A y demás personal que tenga acceso a los computadores, de superar las medidas tecnológicas adoptadas, para restringir los usos no autorizados y para no usar software “pirata” o sin licencia de uso.
- Se deben auditar, al menos semestralmente, los computadores de la Institución, para verificar el cumplimiento de la política de respeto por los derechos de autor de terceros.

En relación con los servicios de enseñanza y de capacitación que presta la U.D.C.A y, particularmente, respecto del material que se entregue a los estudiantes y a los docentes, se debe verificar que reúna las condiciones para configurar la excepción de reproducción reprográfica (extractos breves de las obras y reproducción sin ánimo de lucro); no obstante, lo anterior se deberá incluir siempre en parte visible del material la siguiente información:

- ✓ Que el material que se entrega está conformado por artículos o por extractos de obras protegidas por el régimen de Derechos de Autor, establecido en la decisión 351 del acuerdo de Cartagena, la ley 23 de 1982 y demás normas y tratados internacionales vigentes.
- ✓ Que la reproducción del material, se hizo con fines académicos y que, por lo tanto, está cubierta por la excepción consagrada en la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, Articulo 22 literal b).
- ✓ Que la reproducción del material que cada estudiante realice con una finalidad diferente a la académica constituye violación al régimen de Derechos de Autor, y que, como tal, es objeto de las sanciones establecidas en la ley.

- Usos en Internet: El uso que la U.D.C.A haga de contenidos digitales (obras amparadas por el derecho de autor en la red) deben estar gobernados por los principios del respeto a los derechos de autor de terceros, verificándose previamente que se cuenta con las licencias apropiadas y suficientes para el uso de obras protegidas por el derecho de autor de titularidad de terceros y creando conciencia y cultura de prevención en la Institución, así como frente a terceros vinculados.
- En relación con otras clases de obras, literarias, científicas o artísticas, tanto en medios análogos como en medios digitales, se debe informar a la comunidad universitaria y al personal vinculado, sobre los usos permitidos de aquellas obras sin autorización del autor de conformidad con la ley; esta información, se debe hacer pública, especialmente, en sitios visibles, tales como la biblioteca, el auditorio, las salas de audiovisuales, la Página Web y, en general, en todas las facultades de la Universidad, en donde se ponga al alcance del público, aquel material protegido por los Derechos de Autor.
- La reproducción de las obras audiovisuales (películas en cualquier formato conocido o por conocerse), con fines de alquiler o préstamo no está contemplada dentro de las excepciones del Régimen de Derechos de Autor. Por tanto, cualquier reproducción que se haga de dichas obras debe obedecer a los fines de conservación permitidos para “bibliotecas y archivos” únicamente.
- En ese sentido, a fin de mantener la práctica del préstamo de las obras a los alumnos, es importante resaltar que:
  - ✓ La obra original debe ser objeto del préstamo, es decir, que de ninguna manera se puede reproducir y prestar las copias obtenidas (en dado caso, se requerirá la licencia de reproducción y de alquiler respectiva por parte de los autores o titulares de derechos sobre las obras).
  - ✓ No debe haber ánimo de lucro en el préstamo de las obras o, de lo contrario, se requerirá la licencia arriba descrita.

- En relación con el material académico que se entregue a los estudiantes de pre-grado y post-grado al inicio de los cursos, se debe verificar que reúna las condiciones para configurar la excepción de reproducción reprográfica (extractos breves de las obras y reproducción sin ánimo de lucro); no obstante, a lo anterior, se le deberá incluir siempre, en parte visible del material, la siguiente información:
  - ✓ Que el material que se entrega está conformado por artículos o extractos de obras protegidas por el régimen de Derechos de Autor establecido en la decisión 351 del acuerdo de Cartagena, la ley 23 de 1982 y demás normas y tratados internacionales vigentes.
  - ✓ Que la reproducción del material, se hizo con fines académicos y que, por lo tanto, está cubierta por la excepción consagrada en la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, Articulo 22 literal b).
  - ✓ Que la reproducción del material que cada estudiante realice con una finalidad diferente a la académica constituye violación al régimen de Derechos de Autor y que, como tal, es objeto de sanciones establecidas en la ley.
  - ✓ El uso que la comunidad académica haga de Internet y de la información que obtenga por este medio, debe tener en cuenta la política de respeto y de uso legítimo de las obras protegidas de terceros.

- La estrategia a fin de crear conciencia y cultura de prevención consiste en implementar medidas tales como:
  - ✓ Informar ampliamente al personal vinculado a la U.D.C.A sobre la titularidad de las obras que se encuentran disponibles en Internet y las facultades exclusivas que le corresponden a los autores sobre sus obras.
  - ✓ Informar sobre los usos permitidos, de acuerdo con las excepciones al régimen mencionadas con anterioridad.
  - ✓ Informar sobre la infracción a los Derechos de Autor y las sanciones legales aplicables.
  - ✓ Adopción de medidas tecnológicas de protección del material protegido por derecho de autor, capaces de impedir la infracción de derechos sobre dicho material, en cualquiera de sus modalidades (reproducción, comunicación pública, transformación, distribución).
  - ✓ Información sobre las sanciones legales que se originan por la infracción de derechos morales y patrimoniales de autor, así como por la violación de dichas medidas tecnológicas de protección.

1.7. Protección de los derechos de PI en los contratos de licencia de software:

Definir el marco de actuación que permita la explotación del software objeto del contrato, acorde con la finalidad pactada y el interés de las partes contratantes, evitando situaciones conflictivas o de vulneración de derechos de terceros. Adicionalmente, se debe incluir, por parte del asesor jurídico de la U.D.C.A, en el respectivo contrato de obra por encargo, cesión de derechos patrimoniales o licencia de uso, cláusulas que definan:

- El ámbito territorial aplicable al contrato.
- La duración del contrato el parque informático y el entorno operativo en el que se autoriza la implantación o aplicación del software.
- El soporte técnico a suministrar, la extensión y duración de esta responsabilidad.

Garanticen:

- La titularidad de los derechos patrimoniales sobre el software licenciado.
- El uso pacífico, eximiendo de responsabilidad por reclamación de un tercero.

- Buen funcionamiento del software, acorde con las especificaciones técnicas estipuladas en los manuales de operación.
- La exoneración de la U.D.C.A de toda responsabilidad frente a infracciones de derechos de PI de terceros, en las que incurran el personal vinculado a la Institución, con el fin de crear o desarrollar la obra.
- La realización de auditorías periódicas, para verificar el estado y el cumplimiento adecuado de la licencia y detectar si en el sistema informático se ha incurrido en conductas ilícitas por parte del personal vinculado a la U.D.C.A.
- La implementación de las medidas físicas y tecnológicas de seguridad, que eviten el uso indebido de las herramientas de software, adquiridas o licenciadas por la U.D.C.A, para utilización por parte del personal vinculado a la Institución, así como para evitar la realización de copias no autorizadas de unas y otras herramientas.
- La realización de una copia de seguridad de aquellas herramientas de software, adquiridas o licenciadas por la U.D.C.A, para utilización por parte del personal vinculado a la Institución, que tan sólo podrá ser utilizada en casos de emergencia (plan de contingencia).
- La definición de las condiciones de entrega de la herramienta de software, adquirida o licenciada por la U.D.C.A, para utilización por parte del personal vinculado a la Institución.
- La inclusión de cláusulas de confidencialidad de la información suministrada con ocasión de la suscripción del contrato y adopción de las medidas que permitan mantener su trato reservado y eviten su divulgación no autorizada (indicar el periodo de duración del mantenimiento de esta obligación y el establecimiento de una cláusula penal de indemnización por incumplimiento).
- Inclusión de una cláusula que obligue a las partes a la suscripción de un contrato del depósito del código fuente del programa, cuando confluyan situaciones especiales en el licenciante que así lo aconsejen.
- Estipular, de manera clara, la cesión de la totalidad o de algunos de los derechos patrimoniales de autor sobre la obra y determinar el régimen aplicable para la realización de actualizaciones de versiones futuras, así como del mantenimiento del software.
- Determinar la responsabilidad de cada parte en caso de pérdida material del soporte.
- Incluir la obligación de devolver al licenciante toda documentación técnica, programa o soporte que hubiera sido entregado en cumplimiento del contrato.

En relación con los responsables al interior de la U.D.C.A de las funciones estipuladas en las obligaciones propias del contrato, se puntualiza lo siguiente:

- La U.D.C.A deberá concretar la realización de auditorías periódicas, para verificar el estado y cumplimiento adecuado de la licencia y detectar si en el sistema informático se ha incurrido en conductas ilícitas, por parte del personal vinculado a la Institución.
- La U.D.C.A deberá implementar las medidas físicas y tecnológicas de seguridad, que eviten el uso indebido de las herramientas de software, adquiridas o licencias por la U.D.C.A, para utilización del personal vinculado a la Institución, así como para evitar la carga o descarga de manera no autorizada de herramientas de software de terceros y la realización de copias no autorizadas de unas y otras herramientas.

1.8. Posibles escenarios de Negociación para la U.D.C.A en materia de Derechos de Autor:

La U.D.C.A es una institución donde las ideas y el conocimiento son la fuente principal de su crecimiento, desarrollo y proyección.

Por tanto, el personal vinculado a la Universidad percibe una compensación económica por la creación o el desarrollo de sus obras, llámese honorarios o salario.

Cuando en la U.D.C.A se va a desarrollar un proyecto, él mismo puede implicar la utilización de obras protegibles por derecho de autor, previamente creadas o la generación de nuevas obras, protegibles por derecho de autor.

El ajuste o acomodación de proyectos que impliquen utilización de obras protegidas creadas previamente o la generación de nuevas obras, crea la necesidad de diseñar los posibles escenarios de negociación de derechos, en los cuales, se involucren intangibles protegibles por vía de derecho de autor

1.8.1. Situaciones de adquisición de DPI por la U.D.C.A:

Existen tres situaciones generales de adquisición de derechos por la U.D.C.A, a saber:

- Adquisición total o parcial de DPI de terceros.
- Obra por encargo.
- Obras efectuadas por personal vinculado a la U.D.C.A, en desarrollo de las funciones propias de su contrato de trabajo.

1.8.2. Adquisición total o parcial de DPI de terceros:

En todos los casos en los que la U.D.C.A requiera hacer uso de obras amparadas por derechos de autor, deberá proceder a:

- Determinar quién es el titular de los derechos sobre la obra respectiva, a fin de obtener la autorización, la cesión o licencia de uso a la que haya lugar y la formalidad del registro de la cesión, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- Conocer, a través de expertos, el valor de la obra o de la licencia.

- Obtener la licencia, cesión o autorización por parte del titular de los derechos, la cual, se deberá otorgar de manera previa, expresa y por escrito.
- Adicionalmente, se deberá efectuar la inscripción respectiva del documento, en el que conste la licencia, la cesión o la autorización mencionada, ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

1.8.3. Obra por encargo (Contrato de prestación de servicios de obra por encargo):

Definición:

La obra por encargo es entendida como aquella en la cual uno o varios autores, mediante contrato de prestación de servicios, elaboran una obra de acuerdo con un plan y lineamientos específicos, previa y claramente delimitados por una persona natural o jurídica (la U.D.C.A), por cuya cuenta y riesgo se llevará a cabo la totalidad del proceso.

A quién corresponden los derechos:

Regla General:

- La titularidad de los derechos patrimoniales de la obra es de quien encarga la obra. Por el simple hecho de suscribirse el indicado contrato, se presume que el autor o autores transfieren los derechos patrimoniales sobre la obra a quien la encargó.
- Bajo este escenario, se remunera la labor de los autores en lo concerniente a la realización de la obra correspondiente (libro, diseño, video, fotografía, artículo, software y otros).
- En este caso, los autores solamente perciben, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato.
- Los autores que crearon la obra conservan para sí los derechos morales de autor.

1.8.3.1. Pasos a seguir en Obras por Encargo:

Preparatorios:

- Cuando la U.D.C.A identifique la necesidad de contratar a un tercero una obra deberá determinar por escrito el tipo de obra y las especificaciones de la misma, para que consten en el contrato de prestación de servicios.
- Acordar con el tercero el costo por la realización de la obra.
- Suscribir un contrato de prestación de servicios de obra por encargo para la realización de la obra (documento tipo - Modelo de contrato de obra por encargo a suscribirse entre la U.D.C.A y un tercero).

Variable Sobre la Regla General:

Como la ley permite que en las obras por encargo las partes acuerden que el autor también perciba una participación económica por concepto de la explotación que el titular haga de los derechos patrimoniales, en estos casos, se procedería teniendo en cuenta que dicho pacto o acuerdo en contrario deberá:

- Constar por escrito.
- Indicarse el porcentaje a atribuirse a dicho(s) autor(es) sobre las utilidades percibidas por la explotación de la obra.
- Indicar que dicho porcentaje será temporal o transitorio, señalando con toda precisión cuál es ese plazo. Lo recomendable es que este plazo no exceda los dos (2) años contados a partir de la primera puesta en el comercio de la obra respectiva sin que pase de quince (15) presentaciones y, en todo caso, el acuerdo no será nunca de manera indefinida.
- Tampoco será viable que la U.D.C.A se comprometa a la comercialización de la obra o a cualquier compromiso relacionado con logros económicos a partir de la utilización de la obra. En este caso, los autores percibirán el valor del contrato y los porcentajes sobre las utilidades que se pudieran lograr de la explotación económica de la obra.
- Los autores que crearon la obra conservan para si los derechos morales de autor.

1.8.4. Obras efectuadas por el personal vinculado a la U.D.C.A, en desarrollo de las funciones propias de su contrato de trabajo:

En todos los casos en que personal vinculado a la U.D.C.A genere en ejecución de las funciones propias de su contrato de trabajo, obras protegidas por el derecho de autor, se debe proceder de la siguiente manera:

- Determinar si en efecto la obra creada se genera a raíz de una función propia prevista en el contrato de trabajo. En caso negativo, se deberá proceder a consultar con un experto en PI sobre la titularidad de los DPI que se hayan generado.
- Suscribir un documento de cesión de derechos patrimoniales o económicos del autor empleado a favor de la U.D.C.A, individualizando la obra protegida (software, libro, artículo, maqueta y otros) e, incluyendo, la información pertinente acerca de la misma.
- Posteriormente, el contrato y la cesión respectiva deberán ser inscritos ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por la U.D.C.A, a favor de esta misma.

1.9. Tipos de obra protegidas por el Derecho de Autor:

1.9.1. Individuales o de único autor:

Las que son producidas por una sola persona natural.

1.9.2 Conjuntas o de pluralidad de autores:

- Obra colectiva
- Obra en colaboración

1.9.2.1. Obra colectivas:

Si alguno de los resultados del proyecto es una obra colectiva, esta condición determinará la titularidad de esos derechos de autor. En consecuencia, se tendría a la base la definición de la ley.

Definición:

Obras colectivas: Las obras colectivas son aquellas producidas por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordina, la divulga y la publica bajo su nombre.

El artículo 92 de la Ley 23 de 1982 establece que el titular de los derechos de autor será el editor o persona jurídica o natural, por cuya cuenta y riesgo se realizan los aportes de las personas naturales que contribuyen en las obras colectivas, creadas dentro de un contrato laboral o de arrendamiento de servicios, en las que sea imposible identificar el aporte individual de cada participante.

Por ejemplo, si del resultado de un proyecto surge un manual y el mismo (obra literaria) fue creado bajo la orientación de una persona natural (docente) o jurídica (la U.D.C.A) que la coordina, divulga y publica bajo su nombre, el titular de los derechos de autor será el editor o esa persona jurídica o natural, por cuya cuenta y riesgo se realizaron los aportes de los autores, que contribuyeron en la creación del manual.

1.9.2.2. Obras en Colaboración:

Si alguno de los resultados del proyecto es una obra en colaboración, esta condición determinará la titularidad de esos derechos de autor. En consecuencia, se tendría a la base la definición de la ley.

La Obra en colaboración es la que “es producida conjuntamente, por dos o más personas naturales, cuyos aportes no pueden ser separados. En este evento el ejercicio de los derechos patrimoniales corresponderá a todos los autores, de tal manera que para que uno de ellos utilice la obra, necesitará el consentimiento de todos los demás”.

Por ejemplo, si del resultado del proyecto surge una tesis de grado, cuya autoría corresponde al equipo o a dos o más personas del mismo, donde todos aportaron sin que sea posible separar el aporte de cada uno sin destruir la obra. En este caso, los DPI sobre la obra artística es de los autores. En el acuerdo o contrato, se podrá establecer el porcentaje de los aportes de los autores o la indicación de que es por partes iguales. Cabe advertir, que la U.D.C.A pudo haber encargado la obra en colaboración, en cuyo caso esos derechos patrimoniales que surgen de la obra le corresponderían a la U.D.C.A y se aplicarán, entonces, los lineamientos en materia de obra por encargo. Estas obras pueden ser: obras anónimas, obras seudónimas, obras inéditas, obras póstumas, obras originarias y obras derivadas.

2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE NUEVAS CREACIONES

2.1. Alcance:

Los procedimientos de actuación del presente capítulo aplican a toda nueva creación relacionadas con productos, sean estos compuestos, composiciones, materiales, equipos, dispositivos, objetos o sus partes, procesos industriales, esquemas de circuitos integrados, variedades vegetales, metodologías o cualquier otro desarrollo del intelecto, que tenga aplicación industrial, que se genere internamente en cualquiera de las dependencias de la Institución, por parte del personal vinculado a la misma, susceptibles de protegidas mediante mecanismos de propiedad industrial.

2.2. Responsables:

Se informará a la Vicerrectoría de Investigaciones, según sea el caso, sobre cualquier nueva creación desarrollada por el personal vinculado a la U.D.C.A, para que se estudie y se avale la presentación de una solicitud, ante la autoridad competente.

Una vez recibido el visto bueno por parte del Consejo Académico, la Vicerrectoría de Investigaciones será la responsable de obtener la cesión de los creadores de los desarrollos logrados al interior de la Universidad o de un tercero, contratado para tal fin.

Estos documentos deberán ser remitidos al Asesor Jurídico, quien se encargará de coordinar con la presentación de la solicitud correspondiente con el acompañamiento del consultor en PI.

2.3. Investigación realizada en los Grupos de Investigación:

2.3.1. Información que debe ser incluida para la presentación de un proyecto de investigación en la U.D.C.A:

Todo proyecto de investigación deberá incluir, dentro del estado del arte, información proveniente de las siguientes fuentes:

El conocimiento propio de la U.D.C.A, obtenido del desarrollo de proyectos llevados a cabo anteriormente.

- Documentación tecnológica del campo técnico correspondiente (patentes, modelos de utilidad y otros)[2].
- Informes y publicaciones de las Oficinas de Patentes y Marcas.
- Revistas y bases de datos especializadas.
- Retroalimentación de colaboradores, clientes, proveedores, fabricantes.
- Asistencia a congresos y conferencias.
- Foros específicos o de discusión.

2 Recuerde que la información más actualizada se encuentra en documentos patentes. Si se publica antes de patentar, se pierde la patente por falta de novedad. Las bases de datos de patentes de uso libre son www.uspto.gov y http://ep.espacenet.com

- Participación en asociaciones que contribuyan al desarrollo tecnológico.

Si los productos del proyecto son de especial trascendencia para la U.D.C.A, la Vicerrectoría de Investigaciones decidirá si se debe contratar, adicionalmente, un servicio de consultoría especializado, que presente un análisis sobre la situación actual, los competidores, las tendencias y las oportunidades relacionadas con una tecnología o línea de investigación.

Contar con esta información permite establecer los parámetros para que la investigación generada por la U.D.C.A tenga como punto de partida la información tecnológica más actualizada, a fin de evitar invertir recursos en proyectos de investigación redundantes y poco pertinentes.

Una copia de la información relativa al estado de la técnica deberá ser entregada a la Vicerrectoría de Investigaciones.

2.3.2. Proyectos que involucran material biológico:

Cuando el proyecto involucre material biológico, previo al planteamiento del mismo, se deberá verificar si es necesario contar con un Permiso de Estudio con fines de Investigación Científica en Diversidad Biológica, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de consolidarse un producto o un proceso basado en dicho material, el cual, la U.D.C.A considere que podría ser objeto de protección vía PI, se deberá solicitar un Contrato de Acceso a Recursos Genéticos, emitido por el mismo Ministerio.

2.3.3. Proyectos para mejorar un producto protegido:

Cuando el punto de partida para un nuevo desarrollo sea una creación perteneciente a un tercero y protegida por un derecho de propiedad industrial, se debe analizar la conveniencia de su uso con el apoyo del Consultor de PI, a fin evitar infracciones de derechos preexistentes.

2.3.4. Información para el Comité de PI:

Las propuestas de proyectos de investigación deben contener una sección independiente titulada “INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE PI O CONSEJO ACADÉMICO”, que comprenda los siguientes aspectos:

- Tipo de proyecto: Establecer si se trata de un proyecto cuya fuente de financiación proviene únicamente de la U.D.C.A, con participación de terceros o es totalmente financiada por un tercero.
- Nivel de confidencialidad del proyecto: Estrictamente confidencial, confidencial o no confidencial.
- Condiciones de vinculación de cada uno de los creadores que intervinieron en el desarrollo: régimen contractual (ejemplo: existencia de un colaborador tecnológico externo), con la U.D.C.A o si se trata de proveedores externos.
- Expectativas de resultados protegibles mediante PI.

Esta información también será relevante para que el Comité de PI o Consejo Académico conceptúe sobre el tipo de reconocimiento que se dará a los creadores, en cada una de sus formas de participación, roles desempeñados en la generación de activos que involucren PI y el reconocimiento de la participación económica de los beneficios de la comercialización o licenciamiento de productos derivados de la PI.

2.3.5. Planificación de los proyectos de diseño de nuevos desarrollos:

2.3.5.1. Personal del proyecto:

El director de cada proyecto informará al personal involucrado sobre los objetivos y las características del mismo: grado de confidencialidad y medidas de protección de la información del proyecto, roles y responsabilidades de las personas involucradas en el proyecto.

En el caso en que el proyecto involucre recursos, información confidencial y derechos de terceros, el director del proyecto informará a los participantes sobre el régimen de uso de dicha información de titularidad de terceros y la forma en que se gestionará el conocimiento innovador que se genere en los proyectos.

Asimismo, se comprobará que en los contratos suscritos con las personas que participan en el proyecto se han incorporado los correspondientes compromisos de confidencialidad y de cláusulas de cesión de derechos de PI a favor de la U.D.C.A, de acuerdo con sus instrucciones y los documentos tipo.

En caso que en el proyecto participe personal vinculado mediante contrato laboral con la U.D.C.A, se deberá verificar que las cláusulas de confidencialidad de PI se encuentran dentro del correspondiente contrato.

2.3.5.2. Documentación de los proyectos:

Los directores de cada proyecto, se asegurarán que sus equipos de trabajo consignen, de forma exhaustiva, detallada, ordenada y cronológica, cada fase del proyecto, identificando:

- Nombre del ejecutante de la actividad
- Fecha, hora de comienzo y fin de la actividad
- Nombre y objeto de las investigaciones
- Resultados
- Conclusiones

Se debe proteger toda la documentación técnica generada en el proyecto, mediante la inclusión de una leyenda (documento tipo – Recomendaciones sobre el contenido del aviso legal-):

- Aviso legal (reserva de derechos)
- Indicación del Copyright © (U.D.C.A) junto con la fecha y lugar de realización

2.3.5.3. Información confidencial:

El director del proyecto deberá clasificar la información de acuerdo con su grado de criticidad y siguiendo los lineamientos establecidos. Especialmente, deberá tener particular cuidado con la información confidencial suministrada por terceros, pues su inobservancia puede acarrear sanciones legales a que hubiere lugar (documento tipo –Herramientas de gestión de la información confidencial en La U.D.C.A-).

En casos donde sea de particular importancia, se deberá solicitar al Asesor Jurídico instrucciones para adoptar medidas especiales de protección (si es necesario contar con el apoyo del Consultor de Propiedad Industrial) respecto de la documentación técnica del proyecto más relevante o innovadora, tales como inscripción ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, depósito notarial, entre otros. Una copia de estos documentos debe ser archivada y conservada, de acuerdo con las políticas establecidas.

Se deberá crear un sistema de gestión documental, que contenga toda la información confidencial y sea de acceso restringido, estableciendo una asignación de privilegios que faciliten el registro y el control de las personas que traten con dicha información estratégica y crítica y un sistema de emisión de autorizaciones y claves de acceso, según lo determinen los directores de los diferentes proyectos.

- Se adoptarán las medidas adecuadas para controlar la transmisión de la información confidencial que se maneje o genere, para lograr una transferencia segura de la misma.
- El director del proyecto clasificará la información que se genere por su nivel de confidencialidad, de conformidad con los lineamientos establecidos.
- Cada vez que se complete una fase, el Director del Proyecto documentará en soporte material (archivos electrónicos o físicos), la información confidencial y estratégica de la U.D.C.A y la remitirá a Comité de Investigaciones, para que ésta tenga un archivo actualizado de cada proyecto.

- El Director de Proyecto deberá aplicar las mismas medidas de protección que las establecidas por la U.D.C.A, para proteger la información confidencial que le sea suministrada por terceros.
- El Director de Proyecto deberá garantizar la devolución de las copias de la información confidencial que cualquier tercero haya facilitado para el desarrollo de una obra por encargo.

El Comité de Investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones (CIVI) debe verificar las condiciones de protección de la información que se manejará en el proyecto, de acuerdo con las acciones previstas. Si como resultado de la verificación se encuentra alguna situación de riesgo, el CIVI informará al Asesor Jurídico, para que, en conjunto, se tomen las medidas pertinentes.

2.3.6. Solicitud de protección:

El Director del Proyecto, junto con su grupo, determinará cuándo cuenta con un producto o proceso suficientemente desarrollado para requerir al CIVI iniciar la gestión para su protección.

El Director del Proyecto anexará la siguiente información:

- Un resumen de la descripción de las características innovadoras de la creación que se busca proteger, información que se considerará confidencial hasta tanto la solicitud no haya sido estudiada y avalada o rechazada por el Comité de PI.
- Cualquier información recientemente publicada relacionada con la creación que pretende la protección.

2.3.7. Publicación Anticipada:

De ninguna manera, se realizará una publicación de resultados que pueden ser potencialmente protegidos mediante derechos de propiedad industrial antes de presentada la solicitud correspondiente; no obstante, una vez establecido el interés del Director del Proyecto en presentar la creación para solicitar protección o presentada la solicitud

de protección ante el CIVI, se entregará a cada uno de los Creadores un documento que indique que dichos Creadores se obligan a:

- Proteger el contenido y diseño de los documentos que sean soporte de conferencias, ponencias, coloquios…, incluyendo en la parte inferior de cada hoja el símbolo del Copyright © U.D.C.A, junto con la fecha y lugar de divulgación.
- En caso que sea absolutamente necesario divulgar los resultados en cualquier evento, el creador se obliga a obtener copia de certificado de participación en el evento y entregarla de inmediato al CIVI. Dicha certificación debe establecer nombre de la invención que se exhibió, indicar qué institución la presentó y nombre del inventor quien realizó la divulgación.

El CIVI debe estar pendiente de la presentación de la solicitud de patentes antes de seis (6) meses o antes de un (1) año, dependiendo del país en que se quiera proteger el producto. **Una vez transcurrido este término, la solicitud podría ser negada por falta de novedad, utilizando como prueba la divulgación realizada por el inventor.**

2.3.8. De los trabajos realizados para mejorar la actividad propia de La U.D.C.A:

Si una dependencia de la U.D.C.A detecta el desarrollo de una creación innovadora, comunicará tal hecho al CIVI, que deberá solicitar la información sobre las características esenciales de la creación y la información relativa a los participantes en su desarrollo.

Para seleccionar aquellos desarrollos nuevos que se generen en la realización de los trabajos para la U.D.C.A, el CIVI deberá clasificar la información técnica de los resultados de conformidad al régimen interno establecido, adoptando las medidas de seguridad que estimen conveniente (documento tipo –Herramientas de gestión de la información confidencial en la U.D.C.A-).

El Asesor Jurídico determinará el régimen de titularidad de los DPI establecida en los contratos suscritos con los clientes y los proveedores, en relación con los resultados derivados de los encargos, a fin de conocer el régimen de titularidad establecido y averiguar si pueden ser objeto de protección por parte de la U.D.C.A.

Si como resultado del análisis del asesor, la titularidad de los derechos corresponde a la U.D.C.A, el CIVI presentará la creación ante el Consejo Académico y solicitará su aval para proceder con la protección de la misma.

2.3.9. Del proceso para la toma de decisión de protección ante el Consejo Académico:

Una vez presentada la solicitud de protección de una nueva creación ante el Consejo Académico, éste decidirá si la protección de dicho activo es de interés para la U.D.C.A y ordenará a la Vicerrectoría de Investigaciones contactar a un Consultor en PI para que, de ser el caso, se realice la búsqueda del Estado de la Técnica y emita un concepto sobre la patentabilidad de la invención. Este reporte resulta relevante para tomar decisiones sobre la inversión o no de dinero en la obtención de patentes nacionales.

Si el resultado de la búsqueda establece que la creación no cumple con los requisitos establecidos por la ley para una de las modalidades de Propiedad Industrial, el Comité de Investigación debe detener el proceso de protección e informar al Consejo Académico los resultados, para decidir si se continúa o no con el trámite de protección.

Si el resultado de la búsqueda establece que la creación cumple con los requisitos establecidos por la ley para su protección, el Consejo Académico procederá a definir la estrategia de protección, de ser necesario con el apoyo del Consultor de PI, teniendo en cuenta los siguientes factores:

- Modalidad de protección (patente de invención, patente de modelo de utilidad, registro de diseño industrial, registro de esquema de trazado de circuitos integrados, certificado de obtentor de variedades vegetales, know-how).
- Titularidad.
- Mención de los inventores.

- Definir el país o países donde será presentada la solicitud y la modalidad inventiva, para la cual, se solicitará el registro.

Cuando se prevea en un futuro próximo que la creación se va a introducir en nuevos mercados, resulta conveniente, en líneas generales, en primer lugar, proceder a la solicitud en el mercado natural del cliente —en este caso Colombia-, teniendo en cuenta que dispone de un determinado plazo (derecho de prioridad) para valorar los países en los que le interesa proteger la modalidad.

El derecho de prioridad será de un (1) año, en el caso de las patentes y modelos de utilidad y seis (6) meses, en los diseños industriales, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

2.3.9.1. Solicitud del derecho en otros países:

Para proceder a la expansión de la modalidad inventiva, el Consejo Académico deberá atender, entre otros, a los siguientes criterios:

- Ofensiva: Mercados en los que tenga presencia efectiva o se prevea próximamente un posicionamiento, así como en aquellos países en los que la U.D.C.A disponga de medios de fabricación, ya sean propios o ajenos.
- Defensiva: Basada en registro de las modalidades inventivas en aquellos mercados en los que no teniendo presencia efectiva no se desea que un tercero pueda disponer de invenciones, cuya titularidad corresponda a la misma (se trata con ello de cerrar mercados). Esta estrategia puede resultar interesante para la U.D.C.A, toda vez que obliga a terceros interesados en la tecnología a adquirir licencias para explotar la invención.

2.3.9.2. Mecanismo de presentación de las solicitudes de patente en Colombia o el exterior:

Determinar las vías de presentación de la solicitud de la modalidad inventiva, en atención a los mercados o extensión de países en los que se desea posicionarse:

- Como Solicitud de Patente Nacional: Esta vía conlleva la presentación de tantas solicitudes como países en los que tenga o vaya a tener presencia efectiva. La elección de esta vía dependerá del número de países, en los cuales, se está interesado en proteger la modalidad y si dichos países son o no parte de otros tratados internacionales. Los procedimientos administrativos serán independientes.
- Como Solicitud de Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes PCT): Mediante la cual se puede solicitar protección en numerosas jurisdicciones diferentes, incluidas algunas patentes regionales, como la patente europea. La ventaja de proteger la invención mediante la solicitud PCT, es que se difieren los costos de traducción, ya que el Tratado establece que el solicitante dispone de un plazo de treinta (30) meses, desde la fecha de solicitud o prioridad, para presentar la solicitud en los países, en los que se desea proteger la invención. Es importante tener en cuenta que la solicitud PCT no otorga patente; es necesario presentar la solicitud en fase nacional en aquellos países donde se desea obtener la misma.
- Como Modalidad Inventiva a Nivel Regional: (Ejemplo: Diseño Comunitario en Europa y la Patente Europea), posee un carácter unitario y produce efectos en el territorio de la Unión Europea (Diseño Europeo) y en distintos países del continente Europeo.

2.3.9.3. Determinación de la titularidad de la creación:

Asimismo, el Consejo Académico deberá verificar que dispone de todos los derechos sobre la invención, identificando las personas que han participado en la realización del proyecto y comprobando que disponen legalmente o se ceden los derechos de PI a favor de la U.D.C.A, en los acuerdos que se suscriben. En el caso que no disponga de los derechos, se deberán suscribir acuerdos de cesión de los mismos.

2.3.9.4. Protección del Know How:

Cuando se trate de Know-How, se aplicarán las medidas que sean necesarias para documentarlo y salvaguardar la confidencialidad del mismo:

- Suscribiendo compromisos de confidencialidad con las personas que tengan acceso a la información (personal laboral, contratistas, subcontratistas, proveedores y otros).
- Implementando medidas técnicas para restringir el acceso a este tipo de información.

2.3.10. Protección de una nueva creación avalada por el Consejo Académico:

Una vez recibido el visto bueno, el CIVI se encargará de coordinar la presentación de la solicitud. Para ello:

- Adelantará el proceso correspondiente para la obtención de los recursos.
- Contactará al Consultor de PI y remitirá la información correspondiente.
- Velará por el suministro de información por parte del creador al consultor.
- Procederá a obtener el correspondiente documento de cesión de cada uno de los creadores de los desarrollos logrados al interior de la Universidad o de un tercero contratado para tal fin.
- Gestionará, a través del Asesor Jurídico, la firma de las cesiones y los poderes correspondientes.
- Remitirá al Consultor de PI los documentos debidamente firmados.

La firma de estos documentos, junto con la firma del poder otorgado por parte del representante legal de la Universidad a la firma consultora, será tramitada por el Asesor Jurídico.

En el caso que se haya decidido proteger las innovaciones de patentes, los modelos de utilidad y los diseños, el CIVI coordinará el flujo de información o las citas para la memoria en conjunto con el creador. La solicitud se presentará para su registro, a través del Consultor de PI.

Una vez radicada la solicitud, el CIVI informará al Director del Proyecto, para que proceda con la publicación de la información sobre los resultados obtenidos o cualquier otra información no confidencial relacionada con el proyecto.

2.3.11. Negación del aval para la protección de una nueva creación por el Consejo Académico:

Si el Consejo Académico decide que la creación no será protegida por el no cumplimiento de los requisitos o por falta de interés comercial en ella, notificará al CIVI y éste, a su vez, al Director del Proyecto, para que se proceda a publicar la información sobre los resultados obtenidos.

2.4. Búsqueda de socios colaboradores:

En los tratos preliminares, previo al intercambio de información de la U.D.C.A por parte de las Vicerrectorías de Investigaciones y de Proyección Social, se deberá formalizar acuerdos de confidencialidad, a fin de salvaguardar la propiedad y la confidencialidad de la misma; para ello, deberá hacer uso del formato tipo y, de ser necesario, el acompañamiento del Asesor Jurídico (documento tipo — Cláusula de Confidencialidad que se recomienda sea incluida dentro de los contratos de trabajo suscritos con terceros y Cláusula de PI, que se recomienda sea incluida dentro de los contratos de trabajo suscritos con terceros-).

Una copia de estos documentos, debidamente firmados, debe ser entregada al Asesor Jurídico, quien archivará esta documentación, en el archivo de la creación correspondiente.

2.5. Acuerdos con socios y colaboradores tecnológicos:

Cuando las Vicerrectorías de Investigaciones y de Proyección Social acuerden desarrollos tecnológicos con terceros, deben remitir al Asesor Jurídico (quien, de ser el caso, se apoyará en el Consultor en PI), la información pertinente para que éste elabore el contrato e incorpore en ellos cláusulas relativas a:

- Los Derechos de PI y know-how que aporta cada parte.
- La titularidad, la legitimidad y los derechos de disposición de los activos intangibles de PI incorporados a la colaboración (documento tipo —Cláusula de propiedad que se recomienda sea incluida dentro de los contratos de trabajo suscritos con terceros-).
- La información confidencial, su uso y medidas de protección (documento tipo —Cláusula de Confidencialidad que se recomienda sea incluida dentro de los contratos de trabajo suscritos con terceros-).
- La exclusividad.
- El régimen de propiedad y explotación de los conocimientos que surjan del acuerdo, así como de las mejoras sobre los productos o tecnología resultantes de la colaboración.
- La posibilidad de subcontratación.
- El régimen de responsabilidades por la infracción de derechos de un tercero que se puedan derivar de los resultados del trabajo en común.
- La duración del acuerdo, así como de las cláusulas de las obligaciones contractuales que perdurarán aún finalizado el contrato.
- El régimen de reparto de los derechos de PI, para los casos de extinción o resolución anticipada del contrato.
- La penalización con una indemnización cuantificada en caso de incumplimiento.

- Exoneración de responsabilidad, en casos de infracción de los derechos de propiedad de un tercero.
- La ley aplicable al acuerdo y jurisdicción competente.

Una copia de estos contratos firmados debe ser entregada al Asesor Jurídico, quien archivará esta documentación. El Asesor Jurídico y las Vicerrectorías de Investigaciones y de Proyección Social deben comprobar la legalidad, la vigencia y los derechos de disposición de la tecnología de los potenciales socios, colaboradores y proveedores, solicitando la documentación que acredite su titularidad y derecho de uso autorizado.

2.6. Contratos con proveedores de tecnología (compra o licenciamiento de tecnología protegida mediante un derecho de propiedad industrial):

El Asesor Jurídico debe proporcionar a la persona encargada de Compras y Suministros, cláusulas que:

- Definan los productos o tecnología (modelos de utilidad, diseños), objeto de transmisión o licencia y la asistencia técnica.
- Delimiten el uso de la tecnología cedida o licenciada.
- Determinen ámbito territorial y duración del acuerdo.
- Garanticen la vigencia, la legalidad y la ausencia de cargas y gravámenes de los productos o tecnología transferida o licenciada.
- Salvaguarden la confidencialidad de la información estratégica de la U.D.C.A, que sea objeto de intercambio.
- Exoneren de responsabilidad a la U.D.C.A de cualquier infracción de derechos de PI de un tercero, en relación con la tecnología adquirida o licenciada.
- Prevean la actualización de la tecnología de forma continua.

- Definan la titularidad y régimen de explotación de las mejoras que se lleven a cabo sobre el producto o tecnología.
- Determinen la legislación aplicable.

La persona de Compras y Suministros debe incluir las cláusulas recibidas del Asesor Jurídico en los contratos correspondientes y, una vez el contrato esté firmado, remitir una copia del mismo al Asesor Jurídico, para que sea archivado. El Asesor Jurídico deberá inscribir los contratos ante la autoridad competente.

2.7. Encargos a terceros:

Previo a dar una orden de pedido a terceros, se deben formalizar acuerdos de confidencialidad, a fin de salvaguardar su integridad y carácter secreto de la información que se suministre; para ello, el responsable de dar la orden y suministrar la información debe solicitar al Asesor Jurídico el formato estándar.

En todo caso, si para la realización del pedido es necesario suministrar información que ha desarrollado la U.D.C.A, el Asesor Jurídico debe incluir las siguientes estipulaciones:

- Determinar que la titularidad de la matriz o el conocimiento es de la U.D.C.A, teniendo el tercero licencia de uso durante el período de sus relaciones comerciales, quedando prohibido el uso de la matriz o el conocimiento en beneficio propio o de otra persona, una vez finalice la relación entre la U.D.C.A y el tercero contratado.
- Establecer una obligación de confidencialidad con respecto a la información que transmita la U.D.C.A al tercero, para el desarrollo del trabajo.
- Devolución de la información una vez finalizada la relación entre ambos.

Una copia de estos acuerdos firmados debe ser entregada al Asesor Jurídico, quien archiva esta documentación (documento tipo —Modelo de contrato de obra por encargo a suscribirse entre la U.D.C.A y un tercero-).

2.8. Revisión contratos con clientes:

En caso que las Vicerrectorías de Investigaciones y de Proyección Social deban firmar un contrato de adhesión o un contrato donde un tercero impone sus condiciones, enviarán el contrato al Asesor Jurídico, quien debe revisar las cláusulas de PI, contenidos en los acuerdos, a fin de estudiar la posición de la U.D.C.A en relación a la titularidad y régimen de explotación de estos y adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, en las relaciones que se suscriban con terceros.

2.9. Proteger aquellos desarrollos o resultados que vayan a ser objeto de divulgación:

En principio, se debe evitar cualquier divulgación de la información sobre un proyecto, cuyo resultado sea una creación innovadora antes de la presentación de la solicitud correspondiente.

2.9.1. Presentación de Tesis de Grado:

Si los resultados relacionados con la creación innovadora, reportada al Consejo Académico, se deben exhibir antes de la presentación de la solicitud del derecho; por ejemplo, como requisito para la obtención de un título universitario, la Vicerrectoría de Investigaciones, junto con la Vicerrectoría de Docencia, deberán tomar las siguientes medidas:

- Los evaluadores deberán firmar un documento de acuerdo de confidencialidad (documento tipo —Acuerdo de Confidencialidad-).
- La sustentación se realizará sin presencia de público.
- Las tesis, cuya información se debe conservar como confidencial, serán entregadas al CIVI. La Vicerrectora de Investigaciones será la única persona que podrá autorizar el acceso de un tercero a dicha información.

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial o la publicación que haga sus veces, el Asesor Jurídico enviará una comunicación al CIVI.

2.9.2. A solicitud de quien aporta los recursos:

Si la información sobre un proyecto de producto innovador, presentado al Consejo Académico se debe divulgar antes de la presentación de la solicitud o por exigencia de quien aporte algunos recursos, el Asesor Jurídico deberá:

- Suscribir compromisos de confidencialidad con las personas a quienes se les facilite la información (documento tipo —Acuerdo de Confidencialidad-).
- Comprobar que se ha incluido la indicación del Copyright y reserva de derechos a favor de la U.D.C.A en cada uno de los documentos transmitidos (documento tipo —Recomendaciones sobre el contenido del aviso legal-).
- Proceder a la protección de la información relevante y estratégica por los derechos de autor o, en su caso, realizar un depósito notarial.

Una copia de estos documentos debe ser conservada por el Asesor Jurídico.

2.10. Explotación del derecho de propiedad industrial:

Una vez concedido el derecho, el CIVI remitirá copia de toda la información relativa a la obtención del mismo (Solicitud, Resolución y Título) a la Vicerrectoría de Proyección Social, que tendrá a su cargo la coordinación del proceso para la explotación de la propiedad industrial.

De acuerdo con las expectativas de negocio, la Vicerrectoría de Proyección Social solicitará al Consejo Académico el análisis sobre la posibilidad de poner a la venta o licenciar las creaciones y el Know-How, que no sean objeto de uso y no lo vayan a ser en un futuro.

Si el Consejo Académico da su aval para ofrecer la creación protegida, la Vicerrectoría de Proyección Social tomará acciones para contratar la valoración de una tecnología protegida mediante un derecho de Propiedad Industrial, a fin de conocer el costo en que se puede ofrecer en venta o licencia la tecnología.

Una vez obtenido el informe de valoración, la Vicerrectoría de Proyección Social remitirá el informe al Consejo Académico, que tomará la decisión sobre la modalidad, bajo la cual, se explotará el derecho. Para ello, tendrá en cuenta la información del Anexo 1, titulado “Estrategias en la determinación del régimen de titularidad y explotación de los DPI”.

Cuando se ceda el uso de tecnología de la U.D.C.A para llevar algún tipo de actividad (ejemplo: encargo de desarrollo de una tecnología, fabricación.), el Asesor Jurídico (de ser necesario con apoyo del Consultor en PI), redactará los acuerdos de licencia de tecnología que suscribirá la U.D.C.A. Estos acuerdos deben contemplar, entre otras, las siguientes cláusulas:

- Definición de la tecnología (patente, modelo utilidad, diseño industrial, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificado de obtener o know-how) y el alcance de los derechos que se licencian.
- Garantía de la titularidad, uso y disfrute de la tecnología licenciada.
- Definición de la asistencia técnica a suministrar: maquinaria, herramienta, catálogo, accesorios, formación.
- Proveer al licenciatario con un conocimiento actualizado de la tecnología cedida.
- No competencia y no concurrencia del licenciatario, tanto contractual como postcontractual, de acuerdo a límites legales.
- Prohibición de la alteración de la tecnología cedida o la realización de aquellas actividades que alteren la identidad del producto.

- Posibilidad de realización de mejoras en la tecnología licenciada, determinando el régimen de titularidad y los derechos sobre las mismas.
- Posibilidad de sub-licenciar.
- Obligación de un previo consentimiento por parte de la U.D.C.A, cuando haya de transmitirse información a terceros (ej. subcontratistas).
- Compromiso del licenciatario de no solicitar derechos de PI sobre la tecnología licenciada, así como tampoco entablar ninguna acción de impugnación sobre la validez del activo intangible de la U.D.C.A.
- Pactar expresamente la no divulgación del know-how licenciado, aun cuando el contrato haya finalizado.
- Reservar el derecho de la U.D.C.A a inspeccionar las instalaciones del licenciatario, a fin de comprobar la tecnología licenciada y a realizar un control de la contabilidad del licenciatario, mediante auditorías periódicas, durante la duración del contrato.
- Establecer la obligación del licenciatario de comunicar a la U.D.C.A cualquier infracción de la patente por parte de terceros.
- Prever como causa de resolución del contrato:
  - ✓ La vulneración por parte del licenciatario de los derechos de PI de la U.D.C.A o la competencia desleal.
  - ✓ La falta de explotación injustificada por un tiempo determinado, por parte del licenciatario.
  - ✓ La falta por parte del licenciatario del control de calidad sobre los productos.
  - ✓ La cesión de los derechos licenciados sin la autorización de la U.D.C.A.

2.11. Leyenda sobre creaciones protegidas o solicitadas:

Cuando se haya obtenido un derecho de propiedad industrial para alguna creación, la U.D.C.A podrá advertir a terceros sobre esta titularidad, haciendo referencia a que ese producto se encuentra patentado o protegido como diseño, mediante el número de certificado correspondiente. Si la solicitud se encuentra en trámite y el derecho aún no ha sido concedido, se podrá indicar que se encuentra solicitada (incluyendo, en su caso el número de solicitud).

De ninguna manera, se podrá incluir esta referencia, si la creación no se encuentra protegida o solicitada, ya que podría constituir un acto de competencia desleal.

2.12. Control de uso:

Una vez concedido el derecho, el CIVI remitirá copia de toda la información relativa a la obtención del mismo (Solicitud, Resolución y Título) al Asesor Jurídico, quien tendrá a su cargo comprobar que las patentes y los modelos de utilidad están siendo utilizados, ya que de lo contrario podrían estar sometidas a licencias obligatorias.

Así, si la patente o modelo no ha sido explotado por su titular o una persona autorizada en el período de cuatro (4) años, desde la fecha de solicitud o tres (3) años desde la concesión, así como, si la explotación ha cesado ininterrumpidamente desde hace tres años o no se han realizado preparativos efectivos para explotar la invención durante el período señalado, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria sobre la misma.

2.13. Defensa y control:

Definir una política de defensa activa de las patentes y el conocimiento innovador estratégico de la U.D.C.A.

Disponer, con la asesoría del Consultor en PI, de un servicio estructurado y sistemático de “Vigilancia Tecnológica”, que permita detectar solicitudes o registros de tecnologías similares a las de la U.D.C.A.

En colaboración con el Consultor en PI presentar oposición frente a las solicitudes de patentes, modelos de utilidad o diseños, que por su identidad o similitud con los de la U.D.C.A, carezcan de los requisitos necesarios para ser protegidas, a través de alguna de estas modalidades.

El Asesor Jurídico deberá comunicar al Consejo Académico cualquier infracción de Derechos de PI realizada por un tercero, de los que la U.D.C.A tenga conocimiento, a fin de coordinar con el Consultor en PI la adopción de las medidas cautelares más efectivas (cesación de actos, retención y destrucción de productos) y las acciones judiciales de defensa oportunas.

Igualmente, el Asesor Jurídico comunicará al Consejo Académico la recepción de cualquier reclamación efectuada por un tercero relativa a la presunta vulneración de sus Derechos de PI por parte de la U.D.C.A, con la finalidad de preparar con el Consultor en PI los argumentos y prueba documental de defensa.

El Asesor Jurídico deberá disponer de un archivo —físico y lógico- actualizado, que comprenda todo el patrimonio de las creaciones protegidas a nombre de la U.D.C.A y todos los acuerdos que la Universidad suscriba en relación con el uso de sus nuevas creaciones (licencia, fabricación, cesión).

El Asesor Jurídico deberá racionalizar la cartera anualmente, en este sentido; el Consejo Académico analizará las modalidades de la U.D.C.A más representativos, utilizando, para ello, los parámetros económicos y jurídicos pertinentes, con la finalidad de conocer qué activos proporcionan mayor rentabilidad y cuál es su poder en el mercado.

2.14. Control del presupuesto para propiedad industrial relati vo a nuevas creaciones:

El Vicerrector Administrativo y Financiero realizará el control de la dotación presupuestaria y archivo de facturas relativas al trámite de la solicitud.

El Asesor Jurídico tendrá a su cargo el control del presupuesto destinado a las provisiones de fondos en relación a los gastos que pueda incurrir la U.D.C.A, cuando ejerciten las acciones judiciales frente a terceros, así como cuando deba atender ante reclamaciones de terceros, por vulneración de DPI. El Asesor Jurídico deberá archivar la facturación correspondiente a estas acciones.

3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y SECRETO EMPRE SARIAL

3.1. Alcance:

Las políticas de la U.D.C.A en materia de Información Confidencial y de Secreto Empresarial tienen como objetivo incentivar la producción de la investigación y del desarrollo tecnológico, a través de la generación de Información Confidencial que, luego, si cumple con los requisitos necesarios, se puede transformar en Secreto Empresarial, por parte de cualquiera de las dependencias de la Institución, personal administrativo, estudiantes, docentes u otro tipo de personal vinculado a la misma, para que éste sea luego susceptible de ser aprovechado por parte de la U.D.C.A, en las distintas maneras en que correspondan y acorde con los objetivos y las políticas institucionales, relativos a la explotación de la PI.

3.2. Responsables:

Serán responsables de reportar a la Vicerrectoría de Investigaciones, la existencia de cualquier tipo de información que se pueda considerar como confidencial y que luego se pueda transformar en secreto empresarial o que, de una vez, se pueda catalogar como tal, la Vicerrectoría de Proyección Social, la Vicerrectoría de Docencia, el Consejo Académico o cualquier otra división de la U.D.C.A, que pueda llegar a generar este tipo de activos de propiedad industrial.

La Vicerrectoría de Investigaciones, junto con la ayuda del Asesor Jurídico, será el ente encargado de llevar un inventario adecuado sobre la información confidencial y los secretos empresariales que se generen y que sean de titularidad de la U.D.C.A, para velar así por su adecuada utilización, protección y gestión.

3.3. Cesión a la U.D.C.A sobre la información confidencial o secreto empresarial:

Siempre que se lleve a cabo una actividad por parte del personal vinculado a la U.D.C.A, incluir dentro del contrato correspondiente, la cláusula de PI relacionada en el acápite de "Documentos Tipo". Esto en aras de que no existan dudas sobre el hecho que la titularidad sobre la información confidencial o secreto empresarial que se genere, sea a nombre de la U.D.C.A.

3.4. Medidas de protección, defensa y control de la U.D.C.A en materia de Información Confidencial y de Secreto Em presarial:

3.4.1. Medidas para identificar y gestionar adecuadamente la Información Confidencial que puede llegar a constituir Secreto Empresarial:

- Ante todo, se deberá proceder a definir los criterios de clasificación de la información, que le permitan determinar su grado de protección, comunicando a los responsables de las diferentes áreas, los criterios de clasificación y las medidas de protección, que deben ser adoptadas.
- Para la definición de los criterios de clasificación, se tendrá en cuenta el contenido estratégico, valor comercial, valor de reposición, repercusiones legales y relevancia para la continuidad operacional o reanudación de la actividad de la información o activo de PI de la Universidad.

- Levantar y realizar una primera clasificación de la información confidencial, utilizando la Matriz de la Información Confidencial de la U.D.C.A.
- Rotular la información clasificada como confidencial, con la aplicación de la metodología de clasificación que haya sido previamente definida (sello de "CONFIDENCIAL", sistema cromático, código alfanumérico y otros).
- Documentar en soporte material (archivos lógicos y físicos), la información confidencial y estratégica de la U.D.C.A.
- Creación de una gestión documental que contenga toda la información confidencial y sea de acceso restringido, estableciendo una asignación de privilegios, que faciliten el registro y el control de las personas que traten con información estratégica y crítica. Elaboración de un sistema de emisión de autorizaciones y claves de acceso.
- Controlar la transmisión de la información confidencial que se maneje o genere, adoptando las medidas adecuadas para lograr una transferencia segura de la misma (mecanismos de autenticación, encriptado, evitando el envío por fax o correo electrónico).
- Incluir, en la parte inferior de la información confidencial, una reserva de derechos, junto con el Derecho de Autor a favor de la U.D.C.A.
- Requerir al personal vinculado a la U.D.C.A la firma de acuerdos de confidencialidad.

3.4.2. Medidas para proteger, utilizar y gestionar adecuadamente el Secreto Empresarial:

- Tener claro que un secreto empresarial para la U.D.C.A es cualquier información de índole confidencial que sea de propiedad de la universidad, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, cumpliendo además con los siguientes requisitos:

a) Secreta, es decir, que no sea, por lo general conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que, normalmente, manejan la información respectiva;

b) Tenga una importancia económica para la U.D.C.A. por ser secreta y

c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por la U.D.C.A, para mantenerla secreta.

Clasificar los secretos empresariales de la siguiente manera:

a) Secreto Comercial: Toda información confidencial que tiene un importante valor en el desempeño comercial de la U.D.C.A, por ejemplo, estrategias comerciales, planes de actividades, información financiera y expedientes relativos al personal, entre otros.

b) Secreto Industrial: Toda información confidencial que protege, particularmente, procesos de producción de carácter secreto de titularidad de la U.D.C.A, por ejemplo, resultados investigativos, estudios técnicos y procedimientos, métodos y estrategias industriales, entre otros.

- La Vicerrectoría de Investigaciones llevará a cabo un inventario de los secretos empresariales desarrollados dentro de la Universidad. Para ello, designará un responsable de perfil investigador quien, junto con el (la) Vicerrector(a) de Investigaciones, serán los dos únicos funcionaros de la Institución quienes tendrán conocimiento del mismo.

- El desarrollador del secreto empresarial tendrá la obligación de reportar a la Vicerrectoría de Investigaciones la obtención del mismo, para su debido inventario. De igual manera, se verá obligado a firmar el respectivo acuerdo de confidencialidad, una vez entregue el secreto empresarial, para su inscripción en el inventario ante la Vicerrectoría de Investigaciones.

- Realizar diferentes actividades que promuevan la concientización de la importancia de la adecuada protección, utilización y gestión del secreto empresarial al interior de la U.D.C.A.
- Etiquetar aquello objeto de secreto empresarial como “secreto comercial” o “secreto industrial”, según sea el caso.
- Restringir el acceso a ciertos materiales o áreas de la universidad.
- Guardar material confidencial en bóveda, constituyendo permisos para acceder al mismo.
- Limitar la divulgación de un secreto empresarial dentro de la universidad solamente para aquel personal que necesite del secreto empresarial para desarrollar su trabajo o labor investigativa o administrativa, adecuadamente.
- Implementar sistemas de monitoreo electrónico o similares, a través de cámaras de video o de computadores.
- Advertir al personal vinculado con la U.D.C.A de la existencia de los secretos empresariales y condicionar la contratación laboral con la firma de acuerdos de confidencialidad, cuando sea el caso.
- Requerir al vinculado a la U.D.C.A la firma de acuerdos de confidencialidad.
- Restringir el acceso a computadores, fotocopiadoras, faxes y botes de basura.
- Realizar chequeos de seguridad de empleados, de visitantes y e otras personas con acceso al secreto empresarial.

3.5. Titularidad de la U.D.C.A sobre la Información Confidencial o Secreto Empresarial:

Con el fin de fortalecer el patrimonio de la U.D.C.A con relación a la información confidencial o secreto empresarial y para asegurar acuerdos seguros con terceros, previniendo conflictos en relación con los DPI, se seguirán los siguientes lineamientos:

- La U.D.C.A identificará, clasificará y establecerá en la información confidencial o secreto empresarial, creados por el personal vinculado a la misma, en desarrollo de sus actividades, definiendo, de manera clara, la titularidad de los derechos morales y patrimoniales, que se generen de los mismos.
- La U.D.C.A reconocerá los derechos morales derivados de la información confidencial o secreto empresarial realizados por el personal vinculado a la misma.
- La U.D.C.A, en virtud del contrato laboral, tendrá la facultad de exigir la cesión de derechos patrimoniales a la que hubiere lugar, derivados de las obras realizadas durante la ejecución de su contrato y en donde se genere información confidencial o secreto empresarial, por el personal vinculado a la Institución; no obstante, como lo ordena la ley, reconocerá los derechos morales de aquellos que generaron la información confidencial o secreto empresarial.
- La U.D.C.A será la titular de los derechos patrimoniales de la información confidencial o secretos empresariales que surgieron mediante obras encargadas a terceros, a través de contrato de obra por encargo, conforme a la ley.
- Asimismo, en virtud de la ley, reconocerá los derechos morales de aquellos que generaron la información confidencial o secreto empresarial.
- La U.D.C.A procederá a obtener la titularidad de los derechos patrimoniales de todos los desarrollos realizados o contratados por la Institución, durante su relación con terceros.

3.6. Posibles escenarios de Negociación para la U.D.C.A, en materia de Secreto Empresarial:

La U.D.C.A es un ente educativo y emprendedor, en donde se maneja información confidencial, que puede llegar a constituir secreto empresarial, promoviendo así la generación de investigación y desarrollo tecnológico, por parte del personal vinculado con la Institución, a cambio de distintas modalidades de incentivos.

El aprovechamiento directo o indirecto de los resultados de investigación o la necesidad de adquirir tecnología para complementar el desarrollo tecnológico e innovación de titularidad de la U.D.C.A, genera la necesidad de diseñar los posibles escenarios de negociación de los secretos empresariales.

3.6.1. Situaciones de adquisición de Secreto Empresarial por la U.D.C.A:

- Determinar quién es el titular de los derechos que recaen sobre el secreto empresarial, con el fin de obtener la autorización, cesión o licencia de uso a la que haya lugar.
- Conocer, a través de expertos, el valor del secreto empresarial a adquirir.
- Obtener la licencia, cesión o autorización por parte del titular de los derechos relacionados con los secretos empresariales, la cual, se deberá otorgar de manera previa, expresa y por escrito.
- Obtener secretos empresariales, a través de una obra por encargo.

3.6.1.1. Situaciones de venta de Secreto Empresarial por la U.D.C.A:

- Conocer, a través de expertos, el valor del secreto empresarial a ceder o licenciar.
- Constituir la licencia, cesión o autorización por parte del titular de los derechos relacionados con los secretos empresariales, la cual, se deberá otorgar de manera previa, expresa y por escrito.

4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

4.1. Alcance:

Estandarizar y gestionar la Imagen Institucional de la U.D.C.A, mediante la unificación de imagen y de utilización correcta de las políticas y los procedimientos en materia de Signos Distintivos y demás activos manipulados en la Institución

4.2. Responsables:

La Secretaría General será la unidad responsable de reportar la intención de proceder con la creación de un signo distintivo al Consejo Académico, así como al Asesor Jurídico de la Universidad, a fin de que se proceda a instruir al personal correspondiente, al interior de la institución o a un tercero contratado para tal fin, la creación y el desarrollo del signo y posterior protección del mismo e inclusión en el inventario de signos distintivos, a cargo del Asesor Jurídico.

4.2. Selección de la marca:

4.3.1. Recomendaciones básicas para la adecuada selección de marcas:

4.3.1.1. Método de Selección de Marcas:

En la selección de las marcas propias deben participar, preferiblemente, los distintos niveles de administración relacionados con el nuevo producto o servicios.

NOTA IMPORTANTE: Las ideas en la selección de la marca no generan derechos sobre ella. En el evento que un empleado o un tercero elaboren el diseño gráfico, éste deberá ceder sus derechos patrimoniales de autor, debiendo quedar estos en un 100%, a favor de la U.D.C.A.

4.3.1.2. Tipos de Marca:

Desde el punto de vista de la fortaleza de las marcas existen varios tipos de marca:

- Fantasía: No tienen ningún significado en sí mismas, pues son enteramente producto de la imaginación de quien las crea. Requieren mayores costos de posicionamiento, pero difícilmente se confunden o asemejan con otras.
- Arbitraria: Tienen significado, pero no se relacionan con el producto; por ejemplo, Apple para computadores. Tienen las ventajas de la marca de fantasía.
- Evocativas o Sugestivas: Sugieren una bondad o característica del producto. El mensaje puede llegar más pronto al consumidor, pero tiene el riesgo de encontrar similares en el mercado.
- Descriptivas y Genéricas: Describen o dicen qué es el producto. No son aconsejables y no son registrables; por ejemplo, “Curso de Ventas”.
- Las marcas sugestivas o que creen asociación de ideas pueden resultar una buena opción; sin embargo, se recomienda una especial atención para que lo sugestivo de la marca no se acerque demasiado a la descriptividad, pues carecería de toda distintividad y no sería registrable.

4.3.1.3. Pautas a considerar en la selección de una marca:

Adicional a la consideración del tipo de marca a seleccionar, se recomienda seguir las siguientes pautas:

- Ser corta, fácil de leer, memorizar y pronunciar.
- Ser inherentemente distintivo o capaz de adquirir distintividad, a través de un uso continuo y exclusivo.
- Poder adaptarse a todos los medios de publicidad.

- Evitar confundir al consumidor con respecto a la naturaleza del servicio o respecto al origen empresarial del mismo.
- Evitar connotaciones peyorativas o negativas hacia el producto o hacia un sector del público comprador.
- Poder usarse en mercados exteriores (no tener connotaciones o significados adversos).
- Cumplir en cada país los requisitos legales para su registro.

4.3.1.4. Definición de la estrategia de marca:

La U.D.C.A, desde el momento de creación de la marca, debe definir la "estrategia de marca", es decir, qué es lo que quiere que signifique y transmita la marca y cuál es su grado de proyección y de sensibilización a la cultura de los mercados, en los que ha de posicionarse. Por ello, se tendrá en cuenta:

- El mercado objetivo y la audiencia de la marca.
- La clase de servicio/producto que va a identificar.
- Su posicionamiento frente a otras marcas.

La estrategia de marcas conlleva:

- La identificación del signo distintivo corporativo o de aquellos otros que resulten de mayor interés para la U.D.C.A, con la finalidad que alcancen en el mercado el mayor grado de notoriedad y de reconocimiento.
- Para ello será recomendable analizar el comportamiento de la marca en el mercado, adoptando las medidas y las acciones necesarias para el reforzamiento o cambio de la marca, en las distintas fases de su ciclo de vida.

Cuando dentro de un proyecto se identifique la necesidad de comercializar algún producto o la de ofrecer un servicio bajo una marca, se recomiendan tener las guías atrás señalas, siguiendo los siguientes pasos:

- Identificación de la necesidad de una marca con o sin lema comercial adicional.
- Definir la estrategia de marca.
- Determinar quién será la persona jurídica titular del registro.
- Selección o escogencia del signo que servirá como marca y del lema comercial, si es del caso.
- Búsqueda de antecedentes marcarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para determinar la disponibilidad del signo y poder solicitar su registro.
- Solicitud de registro de marca.
- Documentar el devenir de la marca desde su fase inicial en una carpeta asignada exclusivamente a la marca, en la cual, se deberán archivar toda la información relativa a dicha marca.
- Vigilar el comportamiento de la marca en el mercado.
- Renovarla durante los (6) seis meses anteriores a su vencimiento.
- Usar la marca de manera idéntica a como fue registrada.

4.4. Protección de marca:

4.4.1. Datos de la solicitud:

Cuando se ha comprobado que la marca seleccionada es susceptible de registro, se procederá a definir una estrategia de protección, en lo posible, con el acompañamiento del asesor experto.

Antes del registro, se deberá definir:

- Los productos y servicios, clase y países de protección.
- Modalidades de protección:

La marca, se puede solicitar en su modalidad denominativa, figurativa o mixta (denominativa con gráfico).

- Nominativa: Letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituyen un conjunto legible o pronunciable.
- Mixta: Es la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. Se podría limitar a la presentación de denominaciones con un tipo especial de letra o color.
- Figurativa: Integradas únicamente por una figura o un signo visual "logotipo", que se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la gráfica, así podría ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado o podría ser un conjunto de líneas, que no represente un concepto en particular.

Ejemplo:

Nominativa: U.D.C.A	**Mixta:**
Figurativa:	

La elección de una de estas modalidades depende de diversos factores, tales como:

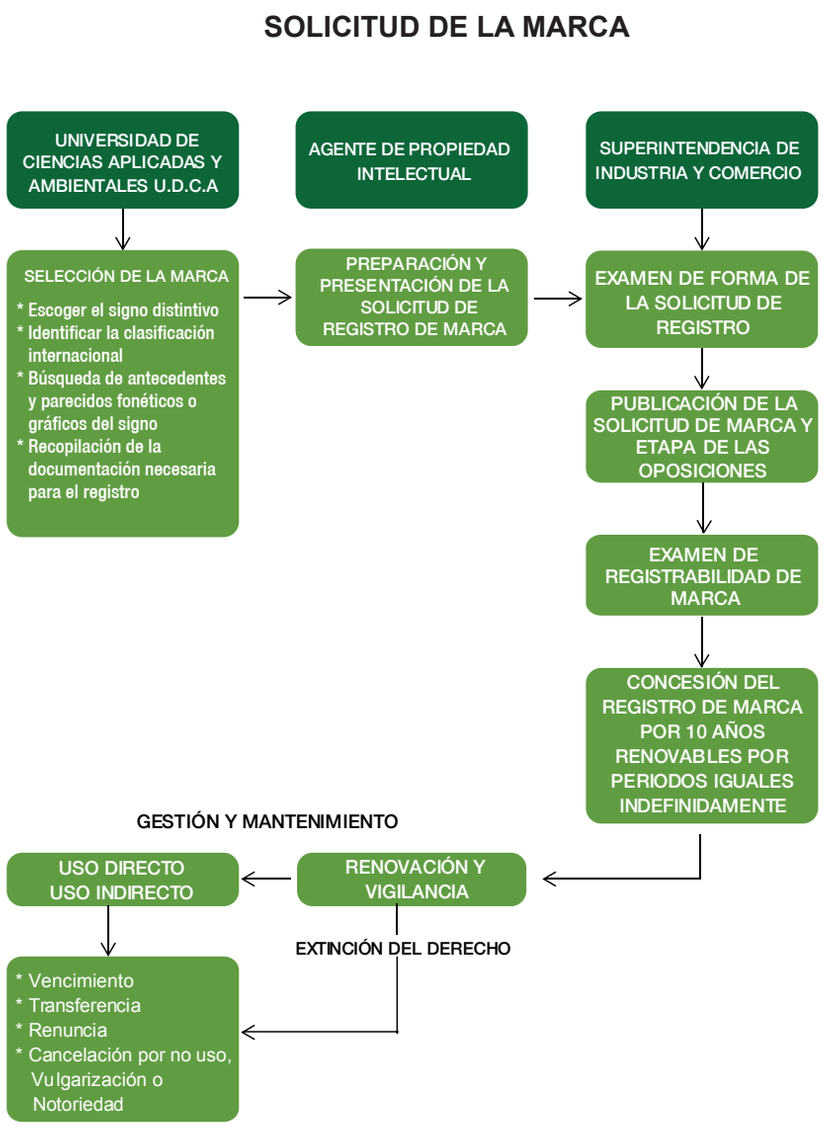
- Las marcas nominativas confieren mayor flexibilidad de uso y facilita la protección de uno de los elementos más relevantes a la hora de valorar su distintividad.
- Lo ideal, desde el punto de vista defensivo, es que el registro de la marca coincida con la manera cómo se usa; de ahí que sea necesario registrar las modificaciones que se hagan a las marcas.
- Se deberá definir a nombre de quién estarán registradas las marcas y se sugiere que se mantenga el mismo titular en todas ellas. En el evento que un tercero quiera hacer uso de las marcas de la U.D.C.A, se deberá otorgar licencia de uso y registrar dicha licencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante quien haga sus veces. Esta medida es de vital importancia para el mantenimiento del derecho.

4.4.2. Registro de marca

ACLARACIÓN: En Colombia, la protección de la marca se obtiene a través del registro, que es el medio legal para lograr el derecho a su uso exclusivo. El registro es territorial.

En la generalidad de países, el registro también constituye la forma de protección o apropiación de la marca; sin embargo, en cada caso, será preciso verificar, en tiempo, los requisitos de protección y hacerlo desde el momento mismo en que se proyecte sacar la marca a otro territorio.

4.4.2.1. Ciclo de vida de una marca:



El anterior gráfico ilustra el ciclo de vida de la marca y las etapas que deberá ejecutar la U.D.C.A, respecto de cada signo que pretenda proteger y posicionar.

4.4.2.2. Lista de chequeo a fin de llevar a cabo una solicitud de registro de marca en Colombia, a través de un agente de PI:

- Información general requerida:

Nombre completo y domicilio del solicitante: Descripción completa de la marca (las marcas no deben ser tan extensas ni tampoco muy cortas, a fin de generar recordación en el público consumidor, quien al pronunciarlas las relacione con el producto o servicio y no las olvide). Indicación del tipo de marca.

Clase internacional y lista de productos o servicios que se intentan proteger bajo el signo: De no conocerse la Clase exacta, se deberá contar con la descripción de los productos o servicios que se pretende comercializar o prestar bajo la marca respectiva.

- Documentación requerida:

  - ✓ Poder otorgado por la sociedad solicitante, el cual, debe ser firmado por el representante Legal de la misma.
  - ✓ Copia auténtica u original del documento, con el cual, se pruebe la existencia y representación legal de la sociedad solicitante.
  - ✓ De tratarse de una marca mixta o figurativa, se deberá determinar si la misma será registrada a color, indicando los colores que se utilizaron en su diseño (pantones) de estar establecidos o, si por el contrario, se solicitará a blanco y negro, considerando la posibilidad de cambiar los colores a utilizar en dicha marca, cada vez que se haga necesario, o si se espera cambiar los colores de la imagen corporativa.
  - ✓ Para cualquiera de los dos eventos, deberá contarse con los artes respectivos, escaneados.

4.5. Uso de marca:

4.5.1. Lanzamiento de una nueva marca:

El lanzamiento de una marca debe ser siempre una actividad de fundamental atención para la U.D.C.A; se recomienda seguir las siguientes pautas.

- Determinar el tipo de consumidor o público de interés y sus hábitos o estilos de vida.
- El lanzamiento puede ser convencional, puede estar acompañado de una costosa campaña publicitaria o puede por el contrario buscar un acercamiento cauteloso.

4.5.2. Guía para asegurar el uso adecuado de las marcas:

En relación con el uso de las marcas es pertinente puntualizar las siguientes consideraciones, en relación con el uso de las marcas en el mercado, el cual, constituye la carga principal de un titular de un signo distintivo, a fin de mantener vigente el derecho que le fue otorgado sobre el mismo.

- Se entenderá por “uso adecuado de la marca” el utilizarla con el nombre completo, cuando es una marca denominativa y sin modificaciones en los gráficos, tipos de letra y colores, cuando se trata de marcas graficas o mixtas, o mixtas con color.
- Cuando la marca se usa dentro de un texto debe diferenciarse del texto restante.
- Las marcas no se deben usar como nombres, por lo cual, no se deben usar en plural o en forma posesiva. El plural y el posesivo se aplica a los nombres genéricos. Ejemplo: mis fotocopiadoras XEROX, mis pañuelos KLEENEX.
- La marca se debe usar siempre de la misma forma como se registró. Si se requiere por alguna razón modificaciones a las marcas registradas, registrar la nueva marca modificada, cuando el cambio sea determinante. La conveniencia de un nuevo registro se deberá consultar con un asesor experto, preferiblemente.
- Se aconseja, como medida preventiva, a fin de alertar a los consumidores sobre la existencia de un registro marcario la incorporación visible del símbolo ®, junto a la marca. Equivale a TM en inglés.
- Se debe incluir la marca en todos los documentos de venta del producto o servicio.
- El uso correcto de la marca por terceros es indispensable para contribuir al posicionamiento y a la recordación de la marca.
- La obligación del uso correcto de la marca por terceros distribuidores, agentes publicitarios y todo aquel autorizado a utilizar la marca en sitios Web; es indispensable para contribuir al posicionamiento y a la recordación de la marca incorporada en las licencias de uso, de contratos y demás acuerdos, que lleven implicado dicho uso.
- Tener y mantener un Manual de Identidad, en el que se definan las pautas de uso de los signos distintivos de la Universidad e incorporar copias de los registros de marca.

En el Manual de Imagen, se deberá hacer referencia expresa al uso unificado de las marcas de la Universidad en soporte papel (papelería corporativa, tarjetas de presentación, embalajes, etiquetaje, catálogos), informático, audiovisual, promoción en prensa, radio, televisión e Internet.

El manual de marca deber ser documentado y socializado.

4.5.3. Consecuencias del uso inadecuado de una marca:

El uso de una marca de manera inadecuadamente y en forma repetitiva puede llevar a las siguientes situaciones:

- Se puede convertir en la designación genérica del producto.
- Pérdida del carácter identificador del producto y del empresario.
- La pérdida de una marca no solamente le niega a los consumidores la oportunidad de identificar sus productos preferidos sino que, también, destruye la inversión hecha en ella y su good-will.

4.5.4. Estrategias de protección del nombre de dominio:

- El nombre de dominio debe corresponder al nombre de la marca, proyecto o programa, con el cual, se distingue la actividad o servicio que se va a realizar o prestar.
- Comprobar también la disponibilidad de la denominación seleccionada, como dominio genérico y territorial, en los países en los que se desee tener presencia activa.

5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

5.1. Alcance:

Incorporar y mantener al interior de la U.D.C.A un clima propicio para la generación y la protección de la PI, mediante el desarrollo de programas y de planes, que mantengan las políticas y los procedimientos documentados y actualizados permanentemente.

5.2. Responsable:

Las actividades y las funciones son responsabilidad de la Oficina de Personal, que deberá responder a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera sobre los logros y los objetivos logrados.

En este sentido, todas las demás áreas de la Universidad que necesiten elaborar contrataciones con terceros o, inclusive con el personal vinculado con la Universidad, deberán reportar la situación

ante la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, para que ésta elabore, junto con la asistencia de Asesoría Jurídica, los respectivos contratos, incluyendo las cláusulas relativas a titularidad de la PI y de confidencialidad.

5.3. Procedimiento relativo con la contratación de personal:

En los contratos laborales que se formalicen y teniendo en cuenta la responsabilidad del personal involucrado con la Institución, incluir cláusulas o declaraciones así:

- Confidencialidad, es decir, no divulgación a terceros, prohibiciones de uso de la información para fines ajenos al perfil del cargo, no reproducir ni copiar información relevante o confidencial sin previa autorización de su jefe inmediato o superior jerárquico (documento Tipo —Cláusula de confidencialidad que se recomienda sea incluida dentro de los contratos de trabajo suscritos con terceros-).
- Establecer la dedicación del contratado exclusiva, parcial, temporal y demás; su competencia y su concurrencia.
- Determinar la cláusula cuantitativa por incumplimiento de las condiciones pactadas.
- Cesión de los derechos (patrimoniales) de la PI que se deriven de la actividad que se desarrolle en la U.D.C.A (documento Tipo —Cláusula de PI que se recomienda sea incluida dentro de los contratos de trabajo suscritos con terceros-).

5.4. Procedimiento relativo con el ingreso de personal:

Informar a todo el personal que ingrese a la U.D.C.A, la política de gestión de activos intelectuales, así:

- Protección de conocimiento como un valor de la Institución.

- Obligación de revelar a la Universidad toda aquella información o resultados que resulte de sus actividades dentro de la Institución (investigaciones, trabajos, software y demás).
- Obligación de reconocimiento de los derechos de PI generados por la relación laboral existente entre la Universidad y él.
- Obligación de mantener la confidencialidad en los aspectos que así lo requieran.

5.5. Procedimiento relativo con la protección de la información:

- Solicitud de firma de acuerdo de confidencialidad (encontrado dentro de los documentos tipo anexados al presente protocolo), por parte del estudiante, del docente, del investigador, del personal administrativo o demás personal involucrado con la Institución, cuando fuere necesario.
- Proteger los datos personales (hojas de vida de docentes, de investigaciones adelantadas y demás que conforman su expediente), que se manejen de conformidad con la legislación vigente, ya que esto constituye secreto comercial.
- Informar al personal vinculado con la Institución sobre a implementación de los procedimientos anteriores.
- Establecer la política en la Oficina de Personal de que cualquier inconveniente relevante en la relación laboral del personal vinculado con la Institución, se proceda a reportarla, revisar el contrato y adoptar las medidas oportunas para la protección y la confidencialidad de la información de la U.D.C.A.
- La Oficina de Talento Humano debe reportar prontamente al Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación cualquier cambio significativo en las responsabilidades del usuario o en su condición de empleado, así como también a los administradores de seguridad de los sistemas informáticos.

5.6. Procedimiento relativo con la salida de personal:

- Cuando se efectúe la salida de personal contratado (académico o administrativo) o finalización de contrato con tercero, el área correspondiente o encargada del personal de salida deberá reportar tal situación a la Oficina de Talento Humano, encargada de realizar todo el trámite de salida del mismo.
- La Oficina de Talento Humano verificará que, en efecto, el personal de salida haya firmado en su momento el contrato correspondiente, que contenga las cláusulas de PI y de confidencialidad de información y así lo reportará a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
- Si por alguna razón el personal saliente no ha firmado el contrato laboral que contenga las cláusulas de PI y de confidencialidad de información, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera no dará el visto bueno a la salida del mismo, ejecutando las acciones pertinentes, tales como no entregar la liquidación hasta no se haya firmado el contrato laboral y cumplido con los requisitos de salida aplicables.
- El personal de salida deberá hacer entrega al Departamento Administrativo de todos los equipos, los bienes y demás herramientas que la Universidad le haya proporcionado y ésta revisará el estado de los mismos. Particularmente, el Departamento Administrativo revisará que los equipos de computación y, en general, de almacenamiento de información, se encuentren en buen estado y que su contenido esté intacto.
- El Departamento Administrativo debe reportar prontamente al Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación cualquier salida de personal contratado (académico o administrativo) o finalización de contrato con tercero, para tomar las medidas de seguridad informáticas pertinentes.