



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA MIPYME

**Manual Básico de Gestión de los Derechos de
Propiedad Intelectual para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas Colombianas**

Junio, 2006

Este documento fue producido por el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad para el Comercio (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) para la revisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Fue preparado por el Dr. Felipe Rubio, consultor para el tema de Propiedad Intelectual en Colombia, bajo la supervisión de la Sra. Angélica Matsuda, Coordinadora del Proyecto. Los puntos de vista del autor expresados en este documento no reflejan necesariamente la posición de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

PALABRAS A LOS EMPRESARIOS DE LA MIPYME¹

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, dentro de sus políticas de brindar asistencia a Colombia en programas de desarrollo económico, ha considerado importante adelantar estrategias para la MIPYME en el tema de *propiedad intelectual*. Este tema comprende, a su vez, otros dos: (1) la *propiedad industrial* y (2) *el derecho de autor y derechos conexos*. USAID se propone contribuir a la sensibilización de los empresarios sobre las ventajas del uso de estos temas como herramienta para el desarrollo y mejora de la competitividad de sus empresas.

Dentro de este marco, el presente *Manual de Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual para MIPYMES* constituye un elemento importante para acercar amigablemente el tema a los empresarios.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA?

¿Usted sabía que según la Presidencia de la República², todas las medianas, pequeñas y microempresas en el país representan más del 98% de los negocios y el 33% de la población ocupada?. En el sector industrial proporcionan el 60% de los empleos y su aporte al valor agregado de la industria se remonta a 48%. En el comercio las MIPYMES proporcionan el 95% del empleo y 74% del valor agregado. No obstante este potencial, hay que reconocer que por momentos se han mostrado vulnerables. Por ejemplo en la época de la crisis económica de los últimos años cerca del 50% de las microempresas cerraron pues no se encontraban preparadas para afrontar una crisis económica de grandes magnitudes y que obligaba a contar con mucho capital de trabajo para subsistir pero no se contaba con demanda de productos y servicios que ameritaran la inversión.

Sin embargo, las posibilidades actuales de desarrollo de la MIPYME son inmensas. Dan fe de esto los diagnósticos de diferentes instituciones, sectores y gremios involucrados en el proceso de incentivo a la MIPYME. Entre estas entidades se pueden citar al Ministerio de Comercio, ANIF, FOGAFIN, DANE, ASOBANCARIA, ACOPI y BANCOLDEX.

Para la MIPYME se predice que el crecimiento de las exportaciones, en el 2006, será del 6% y de 12% para las importaciones. En particular la pequeña industria fue la que más creció entre todos los sectores: un 4.2% del PIB según el DANE. Si bien esto contrastaría con la información de BANCOLDEX que, en el 2005, el 34% de los créditos fueron para PYMES³ y sólo el 13% para microempresas.

En un examen regional, se aprecia que el 50% de las PYMES están en Bogotá, el 13% en Medellín y el 11% en Cali. En Bogotá, el 37% de estas empresas ofrecen servicios, el

¹ MIPYME: abreviatura que se usará en adelante para designar al conjunto de los tres sectores: microempresa, pequeña empresa y mediana empresa.

² <http://www.presidencia.gov.co/planacio/cap3/cap6.htm>

³ PYME: abreviatura para designar al conjunto de la pequeña empresa y mediana empresa

34% están dedicadas al comercio, el 22% a la industria y el restante 7% al sector agropecuario.⁴

¿PARA QUE ME SIRVE ESTE MANUAL?

Para saber cómo debo protegerme de la utilización de mi creación intelectual por mis competidores. Cuando un empleado o yo mismo invento algo, o cuando compro un programa de computador para el uso de la empresa, o cuando contrato a alguien para que me haga un trabajo, o le doy un nombre a lo que producimos, o a los servicios que prestamos; debo tener información clara de qué es lo que tengo y cómo me protejo. Así, también, me aseguro que otras personas protejan y respeten lo que es de la empresa.

A pesar de que hay diversos manuales sobre la propiedad industrial y el derecho de autor y conexos, el presente Manual pretende constituirse en un elemento práctico que contribuya a poner la propiedad intelectual al alcance de todos. En esta obra se exponen, de manera sencilla, los temas que requiere saber *cualquier empresario* que produzca o utilice bienes intelectuales de cualquier naturaleza. El Manual busca responder a las preguntas que una MIPYME haría normalmente; pero probablemente resuelva, también, inquietudes respecto de otros temas que no hubiéramos imaginado que pertenecieran al área de bienes intelectuales.

Es importante que el lector de este manual tenga el convencimiento que la propiedad intelectual y la protección de lo que haga, no es un asunto sólo de grandes empresas que pueden asumir costosos trámites y asesorías sino también de las pequeñas. Más bien al contrario: este manual, además de servir a la MIPYME, puede servir a cualquier tipo de empresa que, por su necesidad de desarrollo, genere bienes intelectuales. Desde la empresa que elabora y produce diseños de ropa, comida, calzado o muebles, hasta la empresa que desarrolla inventos, presta servicios de cualquier naturaleza, elabora programas de computador o realiza artes gráficas, entre otras actividades.

Obviamente, existirán casos en donde el asunto puede llegar a ser tan complejo que requiera asesoría especializada de expertos en la materia. Pero este Manual debe verse como el punto de partida para saber, de manera sencilla, hasta donde puede ir sola su MIPYME. Sus sugerencias no excluyen, desde luego, la participación de la empresa en otros proyectos de incentivos que diversas entidades han venido implementando para las MIPYMES.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL MANUAL?

Todo el Manual está organizado, para facilidad de su manejo, en preguntas y respuestas, tal como el lector puede apreciar, por una inspección del índice y de la propia introducción. La cuestión de Propiedad Intelectual para las MIPYMES se ha enfocado en 9 grandes temas-pregunta a saber: 1. ¿Qué son las denominadas micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES? 2. ¿Qué debe tener en cuenta una MIPYME en materia de propiedad intelectual cuando se inicia la empresa? 3. ¿Qué es la propiedad intelectual?

⁴ Informe del Centro de Estudios en Economía y Humanismo de la Universidad Santo Tomás, 2006.

4. ¿Cuáles son las diferencias entre el derecho de autor y la propiedad industrial? 5. ¿Para qué sirve la propiedad intelectual a las MIPYMES? 6. ¿Cuáles son las entidades encargadas del manejo y administración de la propiedad intelectual en el país? 7. ¿Cuáles son los bienes intelectuales protegidos por la propiedad industrial y cómo se protegen? 8. ¿Cuáles son los bienes intelectuales protegidos por el derecho de autor y los derechos conexos? 9. ¿Cuáles son los modelos de contratos, convenios y demás actos importantes en materia de propiedad intelectual?

Cada uno de estos grandes temas-pregunta se ha dividido en preguntas más puntuales. A su vez los temas puntuales se subdividen en preguntas que tocan detalles. Para ordenar los niveles de detalle se ha usado un esquema numerado que se puede utilizarse como alternativa al índice.

¿PARA QUÉ ME SIRVEN LOS FORMATOS DE TRÁMITES EN PROPIEDAD INTELECTUAL?

Los formatos que se acompañan en el anexo son herramientas que permiten adelantar la mayoría de los trámites que explicamos en este Manual y que abordan los dos temas de la propiedad intelectual: la propiedad industrial y el derecho de autor.

Las oficinas pertinentes del Gobierno, de acuerdo a sus mejores prácticas, han elaborado diversos formatos para cada caso. La *Superintendencia de Industria y Comercio* para los trámites relacionados con la propiedad industrial; por ejemplo, marcas, inventos, modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros asuntos; y la *Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior* para los trámites referidos a las obras literarias y artísticas; por ejemplo, libros, investigaciones, programas de computador, bases de datos, dibujos, pinturas, obras escénicas en general, planos, proyectos arquitectónicos, obras fotográficas, obras audiovisuales, entre otras materias.

Los formatos son una herramienta que permite a las MIPYMES efectuar los trámites y hacerles seguimiento en dichas entidades. En el manual se les explicará, en general, cuándo y cómo usarlos.

¿CÓMO DEBO UTILIZAR LOS MODELOS DE CONTRATO DE ESTE MANUAL?

Los modelos de contrato del anexo deben usarse como sugerencias que pueden modificarse, ampliarse o reducirse. Es importante recalcar que, aunque disponen de un instructivo para su manejo, se trata de meras sugerencias. Todo depende de lo que quiera la MIPYME o la persona que contrata con la MIPYME.

Dentro del principio de libertad contractual, los contratantes son libres de definir en los contratos que quieren hacer. Estos modelos les facilitarán su labor como punto de partida. El mejor formato de contrato siempre será el que deje determinado de manera clara los derechos que quiero conceder en usos o cesión, las obligaciones a las que me comprometo, o a las que quiero que se comprometa la otra parte. Es decir las restricciones que quiero imponer para que no se haga con mis bienes intelectuales usos o transformaciones que no deseo.

Las palabras se las lleva el viento. Muchos de los negocios en propiedad intelectual fallan porque se realizan verbalmente. De esa manera no hay certeza de qué fue lo que se contrató o qué fue lo que se transfirió o se obligó a transferir. También sucede que, aunque se hicieron por escrito, simplemente no fueron claros en sus redacciones. Ambos casos dejan expuesta a mi empresa a que cualquier persona pueda reclamar los derechos para sí, poniendo en peligro la inversión o el futuro de la compañía.

Esperamos que todos los modelos de contrato que se encuentran al final del Manual y en general todas las herramientas que aquí se le explican, le sirvan para orientarse en lo que quisiera hacer y le permitan asegurar el uso y adecuada disposición de sus bienes intelectuales y, de paso, entender que la propiedad intelectual es fundamental para su desarrollo y competitividad.

FELIPE RUBIO TORRES
Consultor USAID

INDICE

1. **¿QUÉ SON LAS DENOMINADAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)?**
 - 1.1. ¿Qué es una Microempresa y qué requisitos debe cumplir para serlo?
 - 1.2. ¿Qué es una Pequeña empresa y qué requisitos debe cumplir para serlo?
 - 1.3. ¿Qué es una Mediana empresa y qué requisitos debe cumplir para serlo?

2. **¿QUE DEBE TENER EN CUENTA EN PROPIEDAD INTELECTUAL UNA MIPYME CUANDO INICIA SU EMPRESA?**
 - 2.1. **¿Cómo puedo constituir mi empresa?**
 - 2.1.1. ¿Cómo debo hacer el documento de constitución?
 - 2.1.2. Una vez constituida, ¿cómo debo registrarla en la Cámara de Comercio y por qué?
 - 2.1.3. ¿Para qué me sirve la matrícula mercantil?

 - 2.2. **¿Cómo darle nombre o razón social a mi empresa?**

 - 2.3. **¿Por qué debo registrar las marcas de los productos o servicios de mi empresa?**

 - 2.4. **¿Cómo debo implementar el uso de Internet en las MIPYMES?**
 - 2.4.1. ¿Para qué sirve Internet?
 - 2.4.2. ¿Por qué hay inconvenientes en que las MIPYMES lo utilicen?
 - 2.4.3. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios del uso de Internet para las MIPYMES?
 - 2.4.4. ¿Cómo hago la página de Internet de mi empresa y cómo registro el nombre de dominio de dicha página?
 - 2.4.4.1. ¿Qué es y cómo compro el nombre de dominio de Internet?
 - 2.4.4.2. ¿Dónde y cómo compro un lugar para alojar mi página de Internet?
 - 2.4.4.3. ¿Cómo diseño la página de Internet de mi empresa y como la hago funcionar?

 - 2.5. **¿Qué debo tener en cuenta en los contratos laborales y de prestación de servicios?**

 - 2.6. **¿Qué debo hacer para manejar adecuadamente mis computadores y programas de computador en mi empresa?**

 - 2.7. **¿Qué debo hacer para valorar los bienes intelectuales de mi empresa y para qué me sirve?**

3. ¿QUE ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

3.1. Propiedad Industrial

3.2. Derecho de Autor y Conexos

4. ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

5. ¿PARA QUE SIRVE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LAS MIPYMES?

6. ¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PAÍS?

6.1. Superintendencia de Industria y Comercio

6.1.1. ¿Qué es la Superintendencia?

6.1.2. ¿Qué trámites y servicios adelanta?

6.1.3. ¿Con qué documentación e información en línea puedo contar?

6.2. Dirección Nacional de Derecho de Autor

6.2.1. ¿Qué es la Dirección Nacional de Derecho de Autor?

6.2.2. ¿Qué trámites y servicios adelanta?

6.2.3. ¿Con qué información en línea puedo contar?

7. ¿CUÁLES SON LOS BIENES INTELECTUALES PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CÓMO SE PROTEGEN?

7.1. Signos Distintivos

7.1.1. Marcas y Lemas Comerciales que distinguen un producto o servicio.

7.1.1.1. ¿Qué es una marca?

7.1.1.2. ¿Qué requisitos deben cumplir la palabra o palabras, logo, la figura y en general, el signo que escoja para identificar mi marca?

7.1.1.3. ¿Qué no puedo proteger como marca?

7.1.1.4. ¿Qué identifica una marca?

7.1.1.5. ¿Qué es un lema comercial?

7.1.1.6. ¿Cómo escojo y diseño mi marca?

7.1.1.7. ¿Qué es la Clasificación Internacional de Niza?

7.1.1.8. ¿En qué clase debo registrar como marca mi producto y/o servicio?

7.1.1.9. ¿Puedo registrar mi marca en diferentes clases?

7.1.1.10. ¿Puede otro empresario identificar diferentes productos o servicios con la misma marca con las que voy a identificar los míos?

7.1.1.11. ¿Como registrar las marcas?

- 7.1.1.12. ¿Cómo estar pendiente del estado del trámite?
- 7.1.1.13. ¿Qué hacer si alguien se opone a mi solicitud de registro?
- 7.1.1.14. ¿Cómo posicionarla?
- 7.1.1.15. ¿Cómo protegerla?
- 7.1.1.16. ¿Cómo cuidarla?
- 7.1.1.17. ¿Es posible transferir mi marca?
- 7.1.1.18. ¿Qué debo hacer para que coexistan dos marcas idénticas o similares en la misma clase?
- 7.1.1.19. ¿Cómo y porqué debo registrar mis marcas en otros países?
- 7.1.1.20. ¿Para qué sirve invocar la prioridad en otros países donde quiero solicitar el registro?
- 7.1.1.21. ¿Qué son las marcas colectivas y de certificación y para que sirven?
- 7.1.1.22. ¿Por qué son importantes las marcas de certificación?
- 7.1.1.23. ¿Qué es el Protocolo de Madrid y qué importancia tiene para los empresarios la adhesión de Colombia a este Tratado Internacional?

7.1.2. Nombre Comercial (Rótulos y Enseñas)

- 7.1.2.1. ¿Qué es un nombre comercial?
- 7.1.2.2. ¿Qué derechos me otorga un nombre comercial?
- 7.1.2.3. ¿Qué debo hacer para proteger mi nombre comercial?
- 7.1.2.4. ¿Para qué sirve?
- 7.1.2.5. ¿Cuáles son los beneficios de hacer el depósito?
- 7.1.2.6. ¿Cómo se hace el trámite?
- 7.1.2.7. ¿Cuánto dura la protección?
- 7.1.2.8. ¿Cómo y cuando renuevo mi nombre comercial?
- 7.1.2.9. ¿Cómo transfiero mi nombre comercial?
- 7.1.2.10. ¿Puedo usar como nombre comercial el mismo que utilicé como razón social al momento de constituir mi empresa?

7.1.3. Denominaciones de Origen

- 7.1.3.1. ¿Qué son las denominaciones de origen?
- 7.1.3.2. ¿Quién puede solicitar la protección de una denominación de origen?
- 7.1.3.3. ¿Sobre qué puedo solicitar una declaración de denominación de origen?
- 7.1.3.4. ¿Sobre qué no puedo solicitar la declaración de denominación de origen?
- 7.1.3.5. ¿Qué debo hacer para obtener la declaratoria de denominación de origen?
- 7.1.3.6. ¿Cómo puedo utilizar una denominación de origen?
- 7.1.3.7. ¿Durante cuanto tiempo estoy autorizado para usar la denominación de origen?
- 7.1.3.8. ¿Para qué me sirven?
- 7.1.3.9. ¿Qué derechos concede la ley cuando se declara una denominación de origen?

7.1.3.10. ¿Cuanto dura la protección de una denominación de origen?

7.2. Nuevas Creaciones

7.2.1. Patentes de Invención

- 7.2.1.1. ¿Que es un invento?
- 7.2.1.2. ¿Que es una patente?
- 7.2.1.3. ¿Qué debo tener en cuenta, si quiero patentar mi invento?
- 7.2.1.4. ¿Qué puedo patentar?
- 7.2.1.5. ¿Qué tipos de patentes existen?
- 7.2.1.6. ¿Para qué sirve patentar?
- 7.2.1.7. ¿Quién puede solicitar una patente?
- 7.2.1.8. ¿Qué alcance territorial tiene la concesión de la patente?
- 7.2.1.9. ¿Qué es el banco de patentes?
- 7.2.1.10. ¿Quién tiene acceso a ese centro de información?
- 7.2.1.11. ¿Qué importancia tiene el Banco de Patentes?
- 7.2.1.12. ¿De qué manera puede ser útil para un empresario el banco de patentes?
- 7.2.1.13. ¿Qué pasa si no patento?
- 7.2.1.14. ¿Cómo patento?
- 7.2.1.15. ¿Qué no se considera invención?
- 7.2.1.16. ¿Qué invenciones no se pueden patentar?
- 7.2.1.17. ¿Cómo puedo licenciar el uso de mi patente?

7.2.2. Patentes de Modelo de Utilidad

- 7.2.2.1. ¿Qué es una Patente de Modelo de Utilidad?
- 7.2.2.2. ¿Para qué me sirve?
- 7.2.2.3. ¿Qué requisitos necesito para obtener una patente de modelo de utilidad?
- 7.2.2.4. ¿Como tramito la patente de mi modelo de utilidad?
- 7.2.2.5. ¿Puedo volver mi solicitud de patente de modelo de utilidad como solicitud de patente de invención o diseño industrial y porqué?
- 7.2.2.6. ¿Qué no puedo patentar como modelo de utilidad?
- 7.2.2.7. ¿Cuánto dura la protección?

7.2.3. Diseños Industriales

- 7.2.3.1. ¿Qué son los Diseños Industriales?
- 7.2.3.2. ¿Para qué me sirven?
- 7.2.3.3. ¿Qué requisito o requisitos debo cumplir para que esa nueva forma o apariencia que le dé a mi producto sea protegida como diseño industrial?
- 7.2.3.4. ¿Qué derechos me concede la ley?
- 7.2.3.5. ¿Quién puede ser propietario del diseño industrial?
- 7.2.3.6. ¿Cómo es el procedimiento de registro?
- 7.2.3.7. ¿Qué no puedo registrar como diseño industrial?
- 7.2.3.8. ¿Cuanto dura la protección?

7.3. Secretos Empresariales

- 7.3.1. ¿Qué son?
- 7.3.2. ¿Qué puedo proteger con este tipo de secretos?
- 7.3.3. ¿Qué conocimientos no se consideran como secreto empresarial?
- 7.3.4. ¿Qué requisitos debo cumplir para que una información sea considerada como secreto empresarial?
- 7.3.5. ¿Para qué me sirven?
- 7.3.6. ¿Qué derechos me concede la ley?
- 7.3.7. ¿Cómo se mantiene un secreto y cuanto dura su protección?
- 7.3.8. ¿Cómo autorizo o transmito mi secreto empresarial?
- 7.3.9. ¿Cómo me protejo frente a los empleados y demás personal que accede a esta información?

7.4. ¿Qué son los datos de prueba y cómo pueden protegerse?

8. ¿CUÁLES SON LOS BIENES INTELECTUALES PROTEGIDOS POR EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS?

8.1. ¿Qué obras y demás prestaciones se protegen por el derecho de autor y conexos?

8.2. ¿Qué es una obra literaria y artística?

8.3. ¿Cuáles son los criterios para proteger una obra?

- 8.3.1. Se debe proteger la forma y no a las ideas
- 8.3.2. Debe existir originalidad en la creación
- 8.3.3. No se requiere cumplir ninguna formalidad ni trámite para proteger las obras
- 8.3.4. La obra debe protegerse independientemente de su calidad y mérito
- 8.3.5. No se requiere una destinación específica para proteger la obra
- 8.3.6. Diferencia entre una obra intelectual y el soporte en el cual se encuentra

8.4. ¿Cuál es el grupo de obras que se protegen?

- 8.4.1. ¿Qué es una obra original?
- 8.4.2. ¿Qué es una obra derivada?
- 8.4.3. ¿Cuáles son las obras realizadas por varios autores?
 - 8.4.3.1. Obras en colaboración
 - 8.4.3.2. Obras Colectivas
- 8.4.4. ¿Cuales son las obras de dominio público y cuales las de dominio privado?
 - 8.4.4.1. Obras de Dominio Privado
 - 8.4.4.2. Obras de Dominio Público
 - 8.4.4.3. ¿De qué otras maneras las obras entran en el dominio publico?
- 8.4.5. ¿Cuáles son las obras anónimas, seudónimas y póstumas?
 - 8.4.5.1. Obras Anónimas
 - 8.4.5.2. Obras Seudónimas

8.4.5.3. Obras Póstumas

8.5. **¿Cuáles son las diferentes clases de obras?**

8.5.1. Obras musicales

8.5.2. Obras Escénicas

8.5.2.1. Obras dramáticas

8.5.2.2. Obras dramático-musicales

8.5.2.3. Obras coreográficas

8.5.2.4. Obras de pantomima

8.5.3. Obras de Escultura

8.5.4. Obras de Pintura

8.5.5. Obras de Dibujo

8.5.6. Obras fotográficas y análogas

8.5.7. Obras folclóricas y tradicionales

8.5.8. Obras Audiovisuales

8.5.8.1. ¿Qué es una obra audiovisual?

8.5.8.2. ¿Quién es el productor audiovisual?

8.5.8.3. ¿Quiénes se protegen?

8.5.8.4. ¿Cuáles son los autores de la obra audiovisual?

8.5.9. Programas de Computador

8.5.9.1. ¿Por qué se protegen los programas y cómo?

8.5.9.2. ¿Qué puede hacer una empresa con los programas licenciados?

8.5.9.3. ¿Cuáles son las clases de programas más conocidos?

8.5.10. Bases de Datos

8.5.10.1. ¿Cuales son las diferentes bases de datos?

8.5.11. Obras de Arte Aplicadas a la Industria

8.6. **Cuáles son los derechos que se le conceden a los artistas intérpretes y a las casas disqueras?**

8.6.1. ¿Por qué no se protegen por el derecho de autor?

8.6.2. ¿Qué derechos tienen los artistas intérpretes o ejecutantes

8.6.3. ¿Qué derechos tienen los disqueros?

8.7. **¿Cuáles son los derechos que se le conceden a los creadores y propietarios de las obras y prestaciones?**

8.7.1. Derechos morales o personales

8.7.1.1. ¿Qué es el derecho moral o personal?

8.7.1.2. ¿Qué derechos morales se le dan al autor?

8.7.2. Derechos patrimoniales o de explotación

8.7.2.1. ¿Qué son los derechos patrimoniales o de explotación?

8.7.2.2. ¿Qué derechos de explotación o patrimoniales se le otorgan al autor o propietario de los derechos?

- 8.8. **¿Cuáles son los casos de limitaciones y excepciones al derecho de autor y a los derechos de los artistas y casas disqueras?**
- 8.9. **¿Quiénes pueden ser autores y propietarios de las obras?**
- 8.9.1. ¿Quién es autor y quien es propietario de los derechos?
- 8.9.1.1. Autor
- 8.9.1.2. Propietario
- 8.9.2. ¿De qué manera un autor o propietario puede transferir sus derechos de explotación?
- 8.9.2.1. ¿Cómo transfiero por un documento de cesión?
- 8.9.2.2. ¿Cómo se transfieren derechos cuando la ley lo presume?
- 8.9.2.3. ¿Cómo se transfieren derechos cuando el propietario fallece?
- 8.9.2.4. ¿Cómo se transfieren derechos en los contratos laborales
- 8.9.2.5. ¿Cómo se transfieren derechos en los contratos de prestación de servicios?
- 8.10. **¿Qué debo tener en cuenta para disponer o transferir mis derechos de autor y conexos?**
- 8.10.1. ¿Qué se puede hacer frente al derecho patrimonial?
- 8.10.2. ¿Se puede disponer libremente de los derechos de autor?
- 8.10.3. ¿Se puede transferir la totalidad de los derechos?
- 8.10.4. ¿Puede el propietario de los derechos otorgar exclusividad en su explotación?
- 8.10.5. ¿Cómo se puede pactar el pago de los derechos transferidos o autorizados?
- 8.10.6. ¿Se puede limitar la transmisión o autorización de los derechos?
- 8.10.7. ¿Se puede delimitar el territorio de explotación?
- 8.10.8. ¿Cuáles son las sociedades legalmente reconocidas para cobrar por los derechos de comunicación pública?
- 8.10.9. ¿Qué menciones obligatorias debo cumplir cuando mi empresa publica alguna de las obras que produce?
9. **¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS IMPORTANTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL?**
- 9.1. **Modelo de contrato de cesión de derechos de explotación**
- 9.2. **Modelo de contrato laboral que involucra creaciones intelectuales (a término indefinido) y modelos de adición a estos contratos**
- 9.3. **Modelo de otrosi a los contratos laborales**
- 9.4. **Modelo de contrato de prestación de servicios para la elaboración de una obra**
- 9.5. **Modelo de contrato de licencia de uso para la utilización de una creación**
- 9.6. **Modelo de contrato de traducción**
- 9.7. **Modelo de contrato de confidencialidad**
- 9.8. **Modelo de contrato de franquicia**
- 9.9. **Modelo de contrato de licencia de uso de marca**
- 9.10. **Modelo de contrato de cesión de marcas**
- 9.11. **Modelo de cesión de derechos sobre invento**

10. **¿CON QUÉ HERRAMIENTAS CUENTAN LAS MIPYMES PARA SU DESARROLLO, FINANCIAMIENTO E INNOVACIÓN EN COLOMBIA?**
11. **¿CUÁLES SON LAS NORMAS LEGALES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS Y/O QUE PROTEGEN A LAS MIPYMES Y A SUS CREACIONES INTELECTUALES?**
12. **¿CÓMO AFECTA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS A LAS MIPYMES?**
13. **DIRECTORIO GENERAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y GREMIOS CON VINCULACIÓN CON LAS MIPYMES**

1. ¿QUÉ SON LAS DENOMINADAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)?

Para iniciar el desarrollo del Manual, debemos responder la pregunta que seguramente se harán muchas personas con una iniciativa o proyecto económico: ¿Qué es una MIPYME?; ¿Para qué me sirve saberlo? En fin, preguntas obvias que debemos aclarar. Colombia es un país en donde la mayoría de las empresas son pequeñas, medianas o micro empresas. Nuestra economía se mueve así y, por esa razón, son variadas las regulaciones, incentivos y políticas que diversas entidades y gremios le imprimen a las MIPYMES.

Ser una MIPYME implica beneficios, ya sea en planes de fortalecimiento, eliminación de trámites, capacitación y formación, ayudas financieras, entre otros. Para disfrutar de estos beneficios una empresa debe demostrar su calidad de MIPYME, o sea que entra en una de las tres categorías siguientes: (1) *microempresa*, (2) *pequeña empresa* o (3) *mediana empresa*. Por ello las leyes contenidas en la Ley 590 de 2000 y su reforma a través de la Ley 905 de 2004 las ha delimitado, atendiendo a su nivel de activos y a su número de trabajadores, como se describe a continuación:

1.1. ¿Qué es una microempresa y que requisitos debe cumplir para serlo?

Una empresa se considera que es una *microempresa* cuando:

- Dispone de una planta de personal de no más de 10 empleados;
- Dispone de unos activos totales inferiores a 500 salarios mínimos legales mensuales, es decir, menos de \$204'000.000 millones de pesos para este año 2006⁵.

1.2. ¿Qué es una pequeña empresa y que requisitos debe cumplir para serlo?

Una empresa se considera que es una *pequeña empresa* cuando:

- Dispone de una planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores;
- Dispone de activos totales entre 501 y 5000 salarios mínimos legales mensuales, es decir, hasta \$2'040.000.000 para este año.

1.3. ¿Qué es una Mediana empresa y que requisitos debe cumplir para serlo?

Una empresa se considera que es una *mediana empresa* cuando:

- Dispone de una planta de personal entre 51 y 200 trabajadores;
- Dispone de activos totales entre 5001 y 30.000 salarios mínimos, es decir, hasta \$12'240.000.000 para este año.

⁵ Se estableció en \$408.000 para el año 2006.

2. ¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA EN EL TEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL CUANDO UNA MIPYME SE INICIA COMO EMPRESA?

Lo primero que debo hacer es constituirme jurídicamente como empresa, obtener los registros pertinentes ante la Cámara de Comercio así como las inscripciones ante la DIAN. De otra manera no tendré acceso a ninguno de los beneficios de protección de la propiedad intelectual que comienzan con mi razón social, las marcas de mis productos, la propiedad de un dominio de Internet y, en fin, el acceso todos los temas vinculados con la protección de mi propiedad intelectual que se describen en el Manual.

Normalmente ocurre que cuando decidimos abrir una empresa, nos preocupamos por la obtención de los recursos económicos necesarios para iniciarla y de ofrecer nuestros productos y servicios de la mejor manera posible. De hecho, mucha gente ni siquiera conforma una sociedad sino que simplemente actúa como persona natural que explota un negocio en particular.

Sin duda tan importante como disponer de los recursos y de mi plan de negocios es aprovechar las ventajas que me da la organización inicial de la empresa bien constituida. Para ello, es importante que tenga en cuenta los aspectos que se explican en los párrafos que siguen:

2.1 ¿Cómo puedo constituir mi empresa?

En primer lugar nos dedicaremos a la constitución de microempresas. Es importante saber que por la Ley 1014 de enero 26 de 2006⁶ las empresas descritas como microempresas pueden constituirse más fácilmente y con menos trámites.

Si lo desea puede hacerlo en un documento simple, como lo hacen las empresas unipersonales⁷, que reúna los siguientes requisitos:

⁶ Ley 1014 de 2006. Artículo 22. *Constitución nuevas empresas*. Las nuevas sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie o tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, tengan una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores o activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se constituirán con observancia de las normas propias de la Empresa Unipersonal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 222 de 1995. Las reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán a las mismas formalidades previstas en la Ley 222 de 1995 para las empresas unipersonales. Parágrafo. En todo caso, cuando se trate de Sociedades en Comandita se observará e requisito de pluralidad previsto en el artículo 323 del Código de Comercio.

⁷ Ley 22 de 1995. Mediante la Empresa Unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. La Empresa Unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica.

2.1.1. ¿Cómo debo hacer el documento de constitución?

El documento simple de constitución se puede hacer con la mención de la siguiente información:

1. Nombre, documento de identidad,
2. Domicilio y dirección del empresario;
2. Denominación o razón social de la empresa;
3. El domicilio de la empresa.
4. El término de duración de la empresa, a no ser que la duración se planteara como indefinida.
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio.
6. El monto del capital, haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados, con estimación de su valor. El empresario responderá por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo.
Cuando los activos destinados a la empresa comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la empresa deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.
7. El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la empresa.
8. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos, comprendidos dentro de las actividades previstas.

Para el caso de las demás empresas, éstas deben escoger la forma asociativa que más se ajuste a sus intereses, ya sea como empresa limitada, anónima o de otra naturaleza.

2.1.2. Una vez constituida, ¿por qué debo registrarla en la Cámara de Comercio y cómo?

Porque el registro mercantil es muy importante para cualquier MIPYME. Su objetivo es darle publicidad y seguridad a todos los actos que hagan las empresas. Como el Estado le ha delegado manejo del registro a las Cámaras de Comercio, todo comerciante y toda empresa, tal como su empresa, debe diligenciar su matrícula mercantil en esta institución. El formulario de constitución se puede obtener directamente en las cámaras de comercio o en sus páginas de Internet. El registro mercantil debe tramitarlo en la Cámara de Comercio de su ciudad. Esta matrícula mercantil debe renovarla anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año.

2.1.3. ¿Para qué me sirve la matrícula mercantil?

Para dar a conocer mi empresa y generar confianza ya que:

- Es un instrumento de información útil para cualquier persona que quiera saber de mi empresa, mis actividades, los socios y sus representantes legales;
- Es un medio legal de publicidad;
- Da garantía de autenticidad y certeza sobre los actos que hace mi empresa, brindando confianza a quienes van a tener relaciones comerciales con Ustedes;
- Asimismo, puedo saber muchas cosas en la relación con mis clientes y proveedores, o de cualquier otra empresa con la que tenga contacto, consultando en las Cámaras de Comercio. Allí puedo solicitar certificados de existencia y representación legal donde se consigne la información más relevante de la empresa consultada.

2.2. ¿Cómo darle nombre o razón social a mi empresa?

Inscribiendo el nombre de mi empresa ante la cámara de comercio de mi ciudad. Éste es un aspecto importante que debo mirar desde el inicio de las actividades. Sin duda no es una tarea fácil, pero en este proceso debo tener en cuenta que el nombre o denominación que escoja para mi empresa no puede ser igual o similar al de otra empresa ya existente con anterioridad. Esto lo garantizan las cámaras en el proceso de inscripción, puesto que no matricularán a comerciantes o establecimientos que tengan un mismo nombre ya inscrito: La ventaja es que el nombre de mi empresa será lo suficientemente distintivo y diferente de otros negocios y evitará que el consumidor se confunda.

Un tema legal, que se desarrolla más adelante, es que la inscripción del nombre de mi negocio en la Cámara de Comercio no me confiere ningún derecho permanente. Lo importante aquí es que use el nombre y que el uso sea comprobable. Con estos dos requisitos obtengo mi derecho sobre el nombre inscrito. Esto me permite evitar, entre otros riesgos, actos de competencia desleal de mis competidores. Por ejemplo que utilicen nombres iguales o similares que confundan al público consumidor.

Como explicaremos más adelante todavía puedo fortalecer aún más mis derechos sobre el nombre si lo registro como propiedad intelectual. Tengo que asegurarme: No hay nada más perjudicial para mi empresa, que otra persona se aproveche de la imagen y reputación que me he esforzado en construir y ofrezca productos o servicios similares a los míos. Más aun si induce a la gente a pensar, erróneamente, que son los productos y servicios de mi empresa.

2.3. ¿Por qué debo registrar las marcas de los productos o servicios de mi empresa?

Por la razón explicada en el párrafo anterior: Para tener una protección integral a todos mis productos y servicios. Esto incluye cerciorarme que el cliente o consumidor sepa qué y quiénes están detrás de esa marca. Las mejores prácticas señalan que la reputación, imagen, seriedad y profesionalismo de mi empresa se construyen a partir de los registros de las marcas de mis productos y servicios que se constituyen en un componente importante de su consolidación.

En el capítulo pertinente de este Manual, desarrollamos extensamente la figura de registro de marcas de servicios y productos, cuyo trámite debe hacerse de manera inmediata al inicio de su empresa.

2.4. ¿Para qué debo implementar el uso de Internet en la MIPYME?

Para reforzar la imagen de seriedad y profesionalismo de mi empresa. Internet mejora y amplía mis relaciones con clientes y proveedores y no sólo de Colombia. Internet es una ventana a los mercados del mundo globalizado. El acceso a Internet está, cada vez más a disposición de todos. Si bien la penetración⁸ de Internet en Colombia todavía no es tan amplia como se quisiera, sólo algo más del 10% de usuarios tiene acceso, lo cierto es que su crecimiento está siendo vertiginoso y sus costos se han reducido sustancialmente. Internet está ahora al alcance de gran parte de la población y por supuesto de las MIPYMES.

2.4.1. ¿Para qué sirve Internet?

Internet es un sistema de redes de transmisión de datos que permite intercambiar información entre las computadoras de clientes, proveedores, agentes financieros y variadas fuentes de información cruciales para el empresario. En la red se interconectan un gran número de fuentes de información y los datos pueden transmitirse libremente. Los datos pueden ser una noticia, una transacción bancaria, el cierre de una venta, una carta, un libro, el balance de un banco, un programa de computación, los diseños de los productos de mi empresa, catálogos para presentar fotos, mantenimiento de conversaciones en tiempo real, etc, etc.

Estas ventajas formidables generan, a su vez, una gran preocupación por fortalecer los esquemas de protección a los bienes intelectuales. Internet se constituyó en una herramienta de comunicación universal y por ende, en una herramienta comercial sin precedentes y con unas posibilidades inimaginables para las MIPYMES.

2.4.2. ¿Por qué hay inconvenientes en que las MIPYMES lo utilicen?

Por las razones que se dan a continuación:

- Se tiene temor a su utilización. Para muchos es un asunto de difícil comprensión;
- Se tiene la percepción que realizar transacciones en Internet no es seguro;
- La penetración de los computadores y el acceso a Internet en Colombia aún es deficiente;
- Falta de información sobre sus ventajas y beneficios.
- Se supone altos costos en el valor de los computadores y los programas de computador;
- Existe dificultad para la conectividad⁹ a Internet en varias regiones del país.

⁸ Penetración: uso de Internet por usuarios de computadoras.

⁹ Conectividad: facilidad para la conexión a la red de Internet determinada por existencia de cables, terminales e instalaciones especiales.

2.4.3. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios del uso de Internet para las MIPYMES?

Algunas ventajas y beneficios del uso de Internet son los siguientes:

- Su penetración ha sido más extensa y masiva que la radio y la televisión. Gracias a su carácter flexible e integrador, la irrupción de Internet ha tenido mayor impacto que otros medios de comunicación; no obstante que Internet nació en la década de los 70s.
- Si bien la penetración es aun limitada, el acceso a la compra de computadores y los bajos costos del servicio de Internet, están permitiendo que crezca en el país la conectividad a Internet;
- En Colombia los usos de Internet se hacen de la siguiente manera: el 48% de los usuarios lo utiliza para correo electrónico; el 38% para navegación por Internet; el 7% para realizar operaciones comerciales o transacciones bancarias. Según la Cámara Colombiana Informática estos usos tienen un crecimiento importante año tras año.
- Las estadísticas están demostrando que cada vez más Internet está desplazando al correo convencional, al fax y al teléfono; aun más: Internet permite el envío de mensajes cruzados hacia el fax o hacia los teléfonos.
- Los diversos usos de Internet y sus herramientas: el correo electrónico, la posibilidad de escanear documentos desde un escáner y mandarlos por correo electrónico, el uso de sistemas de mensajería que me permiten comunicarme sin costo, el usos de telefonía vía Internet (Voz IP o voipear), entre otros, optimizan el uso de los recursos y ahorran mucho tiempo y dinero a la MIPYME;
- Permite establecer contactos comerciales con cualquier parte del mundo, de manera rápida, eficaz y económica. Esto facilita los acercamientos con los clientes potenciales y permite que se conozcan nuestros productos;
- Ayuda a que la población destinataria de mis productos pueda conocerlos en mi página de Internet, ayudando a aumentar mis ventas;
- Permite mantener un contacto constante con los clientes permanentes y ayuda a atraer clientes nuevos. Por ejemplo la presentación de las novedades de mis productos en la página de Internet, mensajes de saludo en fechas especiales, mantenimiento de grandes volúmenes de correspondencia, a costos marginales.
- Permite mirar la realidad del mercado, los competidores y determinar las necesidades de los clientes.

2.4.4. ¿Cómo hago la página de Internet de mi empresa y cómo registro el nombre de dominio de dicha página?

Recurro a las múltiples empresas que brindan ese servicio y a costos bastante cómodos. En sentido estricto, nuestra incursión en Internet se circunscribe a los siguientes pasos:

2.4.4.1. ¿Qué es y cómo compro el nombre de dominio de Internet?

El *nombre de dominio*, o *dominio*, es un espacio virtual. Un lugar que dispongo para mi uso en el ciberespacio. Aquí puedo instalar la página de Internet de mi empresa que, es como una vitrina comercial que busca atraer o llevar a otros usuarios del ciberespacio a su lectura. A su vez cada entidad, empresa o persona puede tener su dominio y abrir su

página a fin de ofrecer información, bienes o servicios a otros usuarios. Tecleando los nombres de dominio, como una dirección, puedo acceder a las páginas que me interesan.¹⁰

Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio dispone del nombre de dominio siguiente:

www.sic.gov.co

o la Dirección Nacional de Derecho de Autor disponen del nombre de dominio:

www.derautor.gov.co.

En relación a la materia de propiedad intelectual es importante destacar que el nombre de dominio, además de representar una dirección en Internet, puede ser una marca registrable como pudiera ser www.mipymes.com.co. Finalmente con ese dominio, podemos tener varias *cuentas de correo electrónico* asociadas a nuestra empresa, palo cual da una imagen de organización y seriedad. Por ejemplo:

jperez@mipymes.com.co).

Ahora bien ¿Cómo compro el nombre de dominio?. Hay dos modalidades para ello: (a) compro por Internet un dominio general como mipymes.com o (b) compro en la Universidad de Los Andes un dominio local que asocia mi nombre de dominio a un país como mipymes.com.co en donde co es Colombia, ar, Argentina, es, España, entre otras.

En la página de la Universidad como entidad autorizada por ahora para administrar los nombres de dominio, se encuentran todos los requisitos para obtenerlo a un costo muy bajo. (ver: www.uniandes.edu.co ---servicios a la sociedad --- dominio.co). El precio para el 2006 es de \$160.000 por dos años. La compra del nombre de dominio da derecho al uso y mantenimiento del nombre y sólo se obtiene ingresando la información básica que allí se pide. Ver Figura 1.

Yo mismo puedo obtener el nombre de dominio o bien puedo contratar una empresa para que haga todo el trabajo,

¹⁰ El Sistema de Nombres de Dominio se traduce en una dirección numérica. Por ejemplo: 222.35.092.25. Ahora bien, estas direcciones para acceder a una página de Internet, resultarían muy complicadas si tuviéramos siempre que aprendernos la secuencia de números de cada página. Es como si la única manera de conseguir a las personas, y llamarlas, fuera con su cédula de ciudadanía cuando saber su nombre, nos facilita el acceso. Por eso se creó el sistema de nombres de dominio que al ponerle nombre a dicha secuencia numérica, nos facilita entrar a una página.

PROCESO DE REGISTRO DE DOMINIOS NUEVOS
Siga el proceso paso a paso:

- 1 Verifique la disponibilidad de su dominio:
 com.co
- 2 Acepte las políticas [\[ver políticas\]](#)
- 3 Diligencie el formulario de registro
- 4 Envíe la documentación requerida [\[más información\]](#)
- 5 Espere nuestro mensaje de aprobación
- 6 Realice el pago* [\[más información\]](#)

*Precio de registro y mantenimiento de dominio:
\$ 160.000 por dos años

DOMINIOS REGISTRADOS

Haga click en el servicio requerido:

- [Recuperar clave](#)
- [Cambiar clave](#)
- [Actualizar servidores y otros datos](#)
- [Ver estado de cuenta](#)
- [Solicitar factura](#)
- [Solicitar certificado](#)

Figura 1. Compra de un nombre de dominio por Internet.

Se entra a la página www.uniandes.edu.co -- servicios a la sociedad -- dominio.co. El formato se llena paso a paso con la información que solicita la ventana. Finalmente se efectúa el pago correspondiente.

2.4.4.2. ¿Dónde y cómo compro un lugar para alojar mi página de Internet?

Ahora debo contratar los servicios de una empresa que me permita guardar en sus computadores todo el contenido de información de mi página de Internet. Este contenido puede ser de fotos de los productos o servicios, bases de datos de clientes, boletines informativos, etc. Claro está que ello podría hacerse en los computadores de su empresa. Sin embargo la capacidad de los mismos debe ser tan grande que sale mucho mejor y más barato que empresas especializadas lo hagan. (Estas empresas se llaman de *empresas de hosting* o alojamiento de mis contenidos). Normalmente la empresa que he contratado, para que me diseñe mi página de Internet, tiene conocimiento de innumerables empresas de hosting que por un precio anual desde US \$100, o incluso menos, me prestan este servicio.

Teniendo el nombre de dominio y la empresa que aloje todo lo que involucraré en mi página, nos encontramos listos para que nos diseñen la página de Internet de mi empresa.

2.4.4.3. ¿Cómo diseño la página de Internet de mi empresa y como la hago funcionar?

El diseño de mi página de Internet debe hacerse sobre la base que sea agradable, de fácil acceso y navegación. Asimismo debe contar con la posibilidad de que el visitante conozca quienes somos, que productos y servicios ofrecemos y en fin, todo lo que se deba saber sobre mi empresa. Pero el punto más importante en este proceso no es llegar hasta aquí sino tener resuelto el posterior funcionamiento de la página.

El funcionamiento implica que la página debe ser actualizada permanentemente con cambios de productos, boletines mensuales o bimensuales, envíos de boletines empresariales a los clientes, elaboración de base de datos con información de los clientes, entre otras necesidades. Queda la alternativa de hacer todo esto yo mismo o contratar a una empresa de diseño que lo realice por un precio cómodo.

2.5. ¿Qué debo tener en cuenta en los contratos laborales y de prestación de servicios?

El aspecto básico en la conformación de la empresa, o de la actividad económica, es hacerle a cada trabajador su contrato respectivo. Sin embargo, *en aquellos cargos laborales o en los contratos de prestación de servicios en donde el trabajador o contratista respectivo estén involucrados en el desarrollo de innovaciones o en general en la realización de cualquier bien intelectual, es necesario desde el principio hacerles su contrato con las sugerencias de modelos que encontrará en este Manual.*

2.6. ¿Por qué debo manejar adecuadamente mis computadores y programas de computación en mi empresa y cómo debo hacerlo?

Porque en los programas de computación hay obras protegidas por el derecho de autor que debo respetar. Para asegurarme que no se están cometiendo infracciones a los derechos de propiedad intelectual de otros debo manejar adecuadamente los programas de mis computadores.

¿Cómo debo hacerlo? En los párrafos que siguen se entregan algunas sugerencias útiles. Se analizan los aspectos jurídicos que deben tenerse en cuenta para un adecuado manejo de estas obras protegidas y, asimismo, se brindan algunas recomendaciones de orden práctico para lograr estos objetivos. No es un tema complejo. Vale la pena seguir las recomendaciones porque nos permitirán tener un mejor control de la empresa y, de paso, evitar que se cometan infracciones.

Las empresas desarrolladoras de programas de computador recomiendan establecer la siguiente metodología de trabajo encaminada a establecer una *gerencia estratégica del software* de la manera más adecuada y sencilla:

- Crear un sistema centralizado de inventario y compras de programas de computador de tal manera que la responsabilidad de controlar todo el proceso repose en una persona. De esta forma se podrá contar con un control absoluto respecto del uso de las licencias legítimamente adquiridas y las necesidades de la

empresa. Este sistema, adicionalmente, facilitará la determinación del presupuesto anual de adquisiciones, los cambios por mejoras de versiones, etc.

- Mantener un registro riguroso, tanto de las compras como de las actualizaciones de los programas. Esto no sólo es útil sino obligatorio por la Ley 603 de 2000.
- Contratar auditorías de sistemas por lo menos por una vez al año. Especialmente si la empresa ya tiene un volumen apreciable de computadores y programas. La auditoría evaluará y comprobará el correcto manejo de los programas y de paso cumplirá con las obligaciones establecidas a las empresas por el Código de Comercio.
- Realizar en tiempos prudenciales (preferible diariamente), como medida de seguridad, copias de los programas y bases de datos que requieran de un mayor cuidado. Las copias deben reposar, preferiblemente, en lugares seguros y fuera de las instalaciones de la empresa.
- Establecer una protección contra los virus informáticos y tomar las medidas de contingencia contra ellos.

En relación a los virus informáticos debo tener presente que son una realidad. circulan por el mundo diversos virus, tanto en medios portables como en disquetes o CDs así como en Internet o cualquier sistema de redes. Se calcula que mensualmente aparecen en promedio 200 virus en el mundo, algunos de ellos pueden causar graves problemas y daños irreparables a la información. De tal manera que la empresa debe estar preparada para afrontar estas contingencias. Para tales efectos hay recomendaciones que establece la práctica mundial de las casas desarrolladoras de software, a saber:

1. Cierre del sistema para evitar que se siga difundiendo el virus.
2. Remoción de cualquier virus que exista en los computadores.
3. Desconexión de todas las líneas de transmisión de la información para prevenir que el sistema se vuelva a infectar.
4. Reformato de todos los medios disponibles y si es del caso, destrucción de todos los disquetes o CDs bajo sospecha de tener virus y utilización de nuevos soportes. Obviamente, sin perjuicio de que se les pueda eliminar los virus.
5. Desinfección de todos los computadores.
6. Si fuera el caso, recuperación de la información y los programas a partir de las copias de seguridad no infectadas.
7. Implementación de rastreos de todo el sistema para comprobar que el virus se ha eliminado.
8. Contratación de soporte profesional para estas eventualidades y para la asesoría en la compra de las licencias de antivirus necesarias.
9. Determinación de un sistema de sanciones por uso indebido de bienes intelectuales protegidos por parte de los empleados.

2.7. ¿Qué debo hacer para valorar los bienes intelectuales de mi empresa y para qué me sirve?

Una pregunta previa es: ¿para qué me sirve valorar los bienes intelectuales en mi empresa? Aunque no lo crea, la valoración de los bienes intelectuales como un bien más de la empresa, resulta cada vez más importante para la gestión de los negocios. Incluso pueden llegar a valer mucho más que el resto de los activos.

En los capítulos posteriores a este manual verá los diferentes bienes intelectuales que pueden generarse en su empresa así como su forma de contratación y protección. Desde la generación de un invento, pasando por sus diseños industriales, las marcas o nombres que identifican sus productos o servicios, obras literarias y artísticas, entre otras.

Desde el mismo momento en que Usted decide hacer empresa o llevar un negocio adelante se encuentra vinculado con la propiedad intelectual. Pensemos que su empresa se va a dedicar a la venta de conservas de frutas y verduras. En este caso Usted sabe que son muchos que hacen lo mismo pero Usted pretenderá llegar al consumidor de una manera que éste vea en Usted y su empresa una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues ni más ni menos que la calidad del producto y el nombre que este asociado a dichas conservas. Por eso es que debe registrar su marca a fin de que ese nombre que identifique el producto lo pueda diferenciar de los demás y el consumidor tenga claro que está comprando su producto o el de otro competidor. Además logra que otro use su mismo nombre.

Pero la propiedad intelectual va más allá. Pensemos que para hacer esas conservas Usted se “invento” una maquina muy especial que las hace mejor y más rápido. Es importante que proceda a ver si es posible patentarla o no y si no es posible, protegerse frente a sus trabajadores sobre la forma de hacer la máquina y el procesos para hacer las conservas. Usted dispone de trabajadores leales pero no está demás protegerse para que no le roben el producto de su ingenio y de su trabajo. De otro lado asumamos que Usted sacó varios libros con recetas para usar sus conservas. Aquí nos encontramos frente al derecho de autor y quienes trabajan en la elaboración de dichos libros, deben estar debidamente contratados como lo veremos más adelante para que pueda explotar dichos libros sin problemas. Eso sin contar con todos los bienes intelectuales que Usted usa en su empresa como los programas de computador que requieren de una licencia para su uso legal.

Y sigo con el tema pues no termina allí. En todo lo que le hemos comentado que en propiedad intelectual puede hacer su empresa, son muchas las personas que trabajan para Usted. Debe entonces hacer bien los contratos para que no haya inconvenientes en el futuro cuando licencie su marca o su invento o pretenda dar una franquicia, etc . En fin, fíjense que en el día a día siempre estará Usted en presencia de la propiedad intelectual.

Pero si vamos más allá y aunque no lo crea, la valoración de todos estos bienes intelectuales como un bien de mi empresa, cada vez está resultando importante para la gestión de sus negocios. Por ejemplo, la sola marca de COCA COLA está valorada en más de 70 mil millones de dólares; Microsoft en más de 65 mil millones, o IBM en más de 51 mil millones. Sucede que en Colombia, como en muchos países, no se ha difundido suficientemente una cultura de valoración de intangibles. No obstante, en poco tiempo, la

valoración de los bienes intelectuales empezará a constituir un asunto importante en nuestras empresas; tanto por los beneficios que reporta como por los apremios propios del desarrollo.

Algunas ventajas de tener valorados mis bienes intelectuales son las siguientes:

- Puedo calcular, de manera más realista, el cobro de mis derechos de autor cuando otorgue licencias para explotar mis marcas o mis patentes;
- Puede hacer más atractivo mi negocio para un inversionista en los procesos de fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas con otras empresas;
- Puedo utilizar a mi beneficio las consecuencias tributarias que se generan;
- Permitiría, eventualmente, que los bancos las acepten como garantía para la solicitud de créditos, como sucede en muchos países con cultura de valoración de intangibles;
- Puede ayudarme a definir el monto de los perjuicios y las indemnizaciones a solicitar en los procesos judiciales por infracción a las normas de propiedad intelectual.

Hacer la valoración de intangibles es un proceso muy complejo y requiere de expertos en la materia. Pero, sin duda, las MIPYMES deben tener presente el tema. Más cuando el propio Código de Comercio dispone de normas que obligan al empresario a tener muy en claro la situación legal y financiera de sus bienes intelectuales.

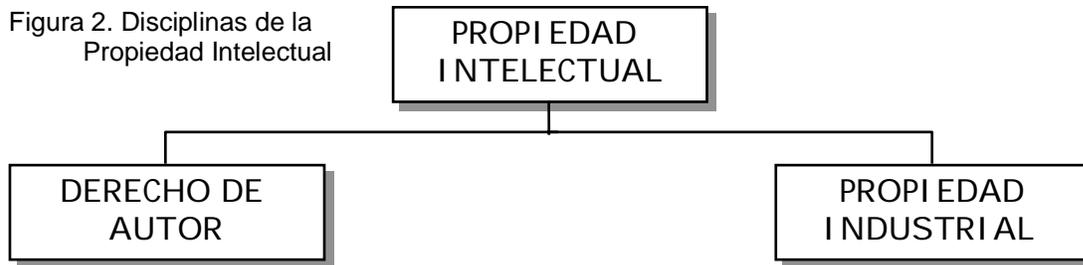
Hasta aquí se ha hecho un breve recorrido por el tema de las MIPYMES, como se deben constituir y para donde deben ir. A continuación nos introduciremos de lleno en el objetivo del Manual: desarrollar el tema de la propiedad intelectual (propiedad industrial y derecho de autor) para las MIPYMES, como herramienta para su desarrollo, protección y competitividad.

3. ¿QUE ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

La propiedad intelectual es el sistema de protección establecido en la ley por medio del cual se brinda salvaguardia a todas las creaciones en el ámbito intelectual. La Constitución Política de Colombia reitera este derecho en el artículo 61 que establece protección a la propiedad intelectual.

Ello quiere decir que se protege toda creación intelectual. Sin embargo, como existen diferentes categorías de creaciones, las leyes diferencian entre dos tipos de creaciones: (1) las que tienen carácter industrial y comercial, de (2) las creaciones intelectuales como los libros y obras artísticas. Estas últimas disponen de un creciente valor comercial e industrial pero la ley no exige como requisito necesario su registro para que puedan tener protección. Esta división en dos *disciplinas* podría representarse por el diagrama de bloques que se muestra en la Figura 2:

Figura 2. Disciplinas de la Propiedad Intelectual



3.1. Propiedad Industrial

Por la vía de la propiedad industrial se protegen un conjunto de bienes intelectuales, que por su naturaleza industrial y comercial, y habida consideración de sus particularidades especiales, disponen de protección por esta disciplina. Tal es el caso de los inventos, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los signos distintivos, por mencionar algunos y cuyas particularidades veremos más adelante.

3.2. Derecho de Autor y Conexos

Las creaciones intelectuales como las obras literarias y artísticas se encuentran protegidas por la otra disciplina de la propiedad intelectual como es el derecho de autor. La gente tiende a asimilar propiedad intelectual a derecho de autor. Esto no es preciso, pues el derecho de autor es una de las formas de la propiedad intelectual. Las obras literarias y artísticas, si bien son bienes intelectuales, tienen una protección de naturaleza diferente a los de propiedad industrial.

A este grupo de derecho de autor, se han ido uniendo otros personajes que por su indudable contribución en la difusión de las obras, obtuvieron un grado de protección a través de los denominados derechos conexos o vecinos al autor. Estos derechos buscan proteger las interpretaciones y ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas (CDs, discos, etc.) de los productores de fonogramas (disqueros) y las emisiones de radio y televisión de los organismos de radiodifusión (radio y televisión), que sin ser autores, son auxiliares importantes en el proceso de difusión de la obra y por ello la ley les reconoció los derechos denominados conexos.

Por esta razón sociedades como SAYCO, que agrupa autores, y ACINPRO, que agrupa a intérpretes y casas disqueras, cobran cuando colocamos música en nuestro establecimiento de comercio. Este tipo de comunicación pública debe remunerarse para que el autor reciba su dinero, para que el intérprete reciba su dinero y la casa disquera también.

4. ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Se le dedica unas líneas a este punto que es de vital importancia. Normalmente se tiende a confundir la propiedad industrial con el derecho de autor. Por ejemplo oímos hablar de desaciertos como *la patente de mi obra* o de que *mi creación está protegida por ser ingeniosa*, o como *hago para proteger mis ideas*.

No obstante, pueden darse algunas similitudes entre el derecho de autor y la propiedad industrial. Por ejemplo entre algunos bienes intelectuales como los dibujos y modelos industriales y ciertas obras artísticas. Estos casos disponen de una protección similar o incluso pueden tener doble protección: tanto por la propiedad industrial como por el derecho de autor.

A fin de tener claridad sobre la aplicación y las fronteras de las dos disciplinas de la propiedad intelectual, puntualizamos las diferencias:

DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. Por el derecho de autor se protege la creación intelectual sin importar si dicha creación es buena y útil y sin importar la destinación que pueda tener. En tanto que en el campo de la propiedad industrial, como es el caso de los inventos, se exige novedad del bien, altura inventiva y aplicación industrial;
2. Por la vía del derecho de autor, se le concede al creador, y sólo a él, los denominados *derechos morales* de carácter personalísimo (fundamentalmente, que siempre se mencione mi nombre como autor y que mi obra no se deforme ni mutile). Mientras que en propiedad industrial el derecho moral del inventor, y únicamente en el caso de él, se resume en el derecho al reconocimiento de su calidad de inventor en la solicitud de patente;
3. El derecho de autor y todas las prerrogativas que de allí se generan, nace por el sólo hecho de la creación de la obra sin necesidad de requisito adicional alguno como registros, depósitos o declaraciones. En tanto que en materia de propiedad industrial, los derechos surgen a partir de la manifestación administrativa que concede tal derecho. Por ejemplo, una marca distintiva de un producto, en general, sólo obtiene protección cuando esta se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio o un invento sólo es considerado como tal cuando la Superintendencia me reconoce que cumple con los requisitos que exige la ley y me da mi documento de patente.
4. Una diferencia importante entre uno y otro derecho es el carácter territorial que tiene la propiedad industrial, pues la protección de sus derechos tiene un ámbito nacional, motivo por el cual de pretenderse su protección en otros países, sería necesario acudir a la Autoridad Competente de cada uno de esos países para lograr la correspondiente protección. En cambio en materia de derecho de autor, por el solo hecho de la creación de una obra, ésta se encuentra protegida en casi todos los países del mundo si necesidad de hacer registro o trámite alguno.

5. ¿PARA QUE SIRVE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LAS MIPYMES?

Y por qué una MIPYME se debe preocupar por la propiedad intelectual. Hay muchas razones que da la experiencia y que se condensan en las siguientes ventajas para la MIPYME:

- 1- Evito que otras empresas o personas imiten o copien (piratería) los productos o servicios que mi empresa generó con gran esfuerzo. Me permite acudir a las autoridades administrativas, los jueces y fiscales para hacer respetar mis derechos;
- 2- El reconocimiento de la marca en el mercado mejora el precio de mi producto o servicio.
- 3- Me permite hacer adaptaciones al producto que protegí que también estarían protegidas por la ley;
- 4- Me permite, a través de búsqueda de la base de datos de patentes y marcas, saber qué no está infringiendo la propiedad intelectual de otros. En la Superintendencia, puedo saber por ejemplo, si alguien ya tiene registrada una marca con un nombre similar o igual a la que pretendo registrar. Esta información anticipada me evita incurrir en gastos;
- 5- Me permite posicionar¹¹ mi empresa y sus productos y servicios. Cuando mi empresa tiene debidamente protegidos sus bienes intelectuales, ya sea porque registró sus marcas, ya sea porque patentó sus inventos o sus modelos de utilidad, ya sea porque protege sus secretos industriales o porque adquirió derechos intelectuales por contrato debidamente realizado, entre otros, puedo vender sus productos o servicios con tranquilidad y hacerles propaganda en la seguridad de que nadie me va a molestar;
- 6- Valoriza mi empresa. Si los bienes intelectuales se logran posicionar adquieren un valor creciente y eso hace que se conviertan en activos valiosos de la empresa. Tan valiosos o más que los bienes materiales de la empresa como el local, la maquinaria o los computadores;
- 7- Me protejo al hacer contratos de licencias de uso, franquicias, entre otros, para comercializar mis productos y servicios. Por ejemplo si tengo la certeza que contraté debidamente a ingenieros que me hicieron un programa de computador o a los empleados vinculados laboralmente con la empresa, puedo hacer un contrato de licencia de uso de un programa con toda tranquilidad y respaldo frente a copias; ya que quedó claro que dentro de su contrato laboral, estaba realizar estos bienes intelectuales;
- 8- Me permite incentivar a mi personal creativo e innovador para que genere nuevos desarrollos.

¹¹ Posicionarse: ser percibida, lograr una imagen en el mercado.

6. ¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PAÍS?

Fundamentalmente la mayoría de trámites y regulaciones relativas a la propiedad intelectual (propiedad industrial y derecho de autor y conexos) se concentran en dos entidades. Por un lado la Superintendencia de Industria y Comercio para los asuntos relativos a la propiedad industrial y la Dirección Nacional de Derecho de Autor para los temas propios del derecho de autor y conexos.

Aquí es inicialmente importante anotar que todos los trámites que se puedan adelantar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección de Derecho de Autor pueden hacerse a nombre propio, ya sea como persona natural o si es una empresa su representante legal y sin requerir de abogado para el efecto, obviamente si se que es lo que estoy haciendo para evitar que mi trámite se pierda. No obstante lo anterior cuando en el desarrollo del trámite y particularmente en Propiedad Industrial, la Superintendencia me niega una petición y me concede recursos de reposición (para que me defienda ante el funcionario que emitió la decisión negativa por no estar de acuerdo) o apelación (para que el superior del funcionario que emitió la decisión, revisé si estuvo bien o no lo que hizo su subalterno), aquí si debo actuar con abogado.

6.1. Superintendencia de Industria y Comercio

6.1.1. ¿Qué es la Superintendencia?

Es una entidad de carácter técnico adscrita al Ministerio de Comercio Industria y Turismo que busca participar en el proceso de fortalecimiento de las empresas y, en el caso de la propiedad industrial, otorgar los instrumentos de protección a los bienes intelectuales protegidos por esta normatividad.

En particular, en el tema de propiedad industrial, a través de la *Delegatura de la Propiedad Industrial*, se encarga de conceder derechos: (A) por el uso de nombres o signos que distingan mis productos o servicios (marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales) o (B) por los inventos u otras creaciones del mismo género. Asimismo se encarga de promover la transferencia de información tecnológica. A nivel de otras dependencias, tiene la obligación de vigilar que se cumplan las normas que garanticen la libertad de competencia en los mercados así como las que garanticen la defensa de los derechos de los consumidores.

6.1.2. ¿Qué trámites y servicios adelanta?

Los trámites y servicios que disponemos ante la Superintendencia son diversos. Podemos resumirlos en la siguiente lista cuyo detalle se verá más adelante:

- Solicitudes de patentes de invención.
- Solicitudes de modelos de utilidad.
- Solicitudes de patentes ante el PCT (Tratado de Cooperación en materia de patentes)
- Solicitudes de registro de esquemas de trazado de circuitos integrados.
- Solicitud de registro de diseños industriales.
- Solicitudes de inscripción de licencias sobre la patente.

Consultas en el banco de patentes.
Solicitudes de registro de marcas de productos y servicios.
Solicitud de registro de lemas comerciales.
Solicitud de depósito de nombre y enseña comercial.
Solicitud de declaración de protección de denominación de origen y de autorización de uso.
Solicitudes de inscripción de licencias de uso.
Presentación de oposiciones.
Solicitudes de cancelación de marca.
Solicitudes de renovación de marcas y lemas comerciales.
Solicitud de renovación de autorización de usos de denominaciones de origen.
Búsqueda de parecidos marcarios por clase.
Consulta en línea del sistema de propiedad industrial.
Gaceta de la Propiedad Industrial.

6.1.3. ¿Con qué documentación e información en línea puedo contar?

Independientemente de los trámites y servicios que presta la Superintendencia y de las consultas que puedo hacer de manera presencial en sus instalaciones, la página de Internet de la entidad en www.sic.gov.co se constituye en una herramienta de información muy valiosa.

¿Qué nos da la página www.sic.gov.co? En particular, además de la información institucional, nos brinda información sobre toda la normatividad vigente, su jurisprudencia y doctrina. Igualmente pone a nuestra disposición todos los trámites que se pueden adelantar y los formatos requeridos. Por supuesto, con indicación de las tarifas a pagar de acuerdo al trámite necesitado.

Además en el tema de marcas, cuenta con una base de datos muy completa que me permite hacer un seguimiento permanente de mis trámites sobre marcas y los de otras materias. De la misma manera me conecta a la información del sistema de patentes. Ciertamente, este servicio no reemplaza el seguimiento del expediente físico ni exonera al usuario por no enterarse de un requerimiento o una notificación. Sin embargo es una herramienta muy útil y un complemento importante en mis gestiones ante la entidad. En el capítulo pertinente de registro de marcas, explicaremos en detalle los usos de esta importante herramienta.

6.2. Dirección Nacional de Derecho de Autor

6.2.1. ¿Qué es la Dirección Nacional de Derecho de Autor?

La *Dirección Nacional de Derecho de Autor* es una entidad constituida como Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior y Justicia. Es responsable del diseño, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en derecho de autor y conexos con miras a fortalecer la protección de estos derechos y a generar una cultura de respeto a los mismos.

La Dirección dispone de diversas dependencias que se encargan, entre otras actividades: de generar procesos de investigación y formación en la materia de

derecho de autor; de administrar todo el proceso de concesión de personería jurídica y autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva de derechos, como SAYCO y ACINPRO; y de ejercer su inspección y vigilancia. También se encarga de llevar el registro nacional de derecho de autor, que conformado desde 1886, brinda medios de publicidad y seguridad a los autores y propietarios de derechos de autor y conexos.

6.2.2. ¿Qué trámites y servicios adelanta?

Los trámites y servicios que presta la entidad son variados y se circunscriben a los siguientes:

- Reconocimiento de personería jurídica y/o autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos.
- Inspección y vigilancia a todas las actividades de estas sociedades.
- Emite resoluciones y circulares sobre las políticas que se deben seguir en la materia.
- Capacitación a autores y propietarios de derechos, además de Universidades, sociedades de gestión colectiva, colegios, centros de formación artística y cultural, entidades públicas y privadas, entre otros.
- Registro de obras y demás prestaciones y registro de los contratos y demás actos con ellos vinculados.
- Consultas en el Centro de Documentación que cuenta con la bibliografía más completa sobre el tema, tanto de doctrinantes, como de congresos y seminarios, jurisprudencia, estudios, suscripciones a revistas especializadas, conceptos de la entidad, entre otras materias.

6.2.3. ¿Con qué información en línea puedo contar?

En la página de Internet de la Dirección www.derautor.gov.co puede disponer de variada información y servicios que se resumen a continuación:

- Acceso a todos los formatos de registro requeridos para el registro de obras, fonogramas (CDs, discos) y de los contratos y demás actos relacionados;
- Instrucciones para su diligenciamiento;
- La legislación, jurisprudencia, doctrina, circulares y directivas referidas con la temática del derecho de autor y conexos;
- Información sobre los procesos de capacitación y formación y mecanismos para solicitarlo;
- Noticias generales del boletín autoral y de los eventos sobre el tema;
- Próximamente implementará el trámite de registro por Internet.

7. ¿CUÁLES SON LOS BIENES INTELECTUALES PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CÓMO SE PROTEGEN?

7.1. Signos Distintivos

Las leyes colombianas establecen un sistema de protección a todo signo que distinga productos o servicios; o que esté relacionado con una actividad económica; o que pretenda distinguirla de los consumidores o usuarios. Los principales signos distintivos son los siguientes:

7.1.1. Marcas y Lemas Comerciales que distinguen un producto o servicio

7.1.1.1. ¿Qué es una marca?

Una marca es todo signo que permita distinguir un producto o servicio dentro de un mercado.

Para entender bien el concepto de marca, imaginemos la siguiente situación. La leche es un producto básico de la canasta familiar y por ello, todos nosotros debemos ir a un supermercado como por ejemplo Cafam, a una cadena de almacenes grandes como Carrefour o el Éxito o a la tienda de nuestro barrio para comprarla.

Ahora bien, cuando llegamos al estante donde se encuentra la leche, nos damos cuenta que existen diferentes nombres que identifican el mismo producto y leemos en la bolsa o caja de leche, expresiones tales como: Alquería, Alpina, Parmalat, Colanta, Algarra entre otros. Esas expresiones son las que utilizan los diferentes productores de leche para identificar su producto en el mercado. Así, dependiendo del gusto y del tipo de leche que desea el consumidor, optará por escoger la elaborada por un productor de leche determinado y no comprará las otras.

El anterior ejemplo nos permite acercarnos al concepto de marca, entendiendo por ésta todo *signo* que permita distinguir un producto o servicio dentro de un mercado. Veamos un poco qué debe entenderse como signo:

Cuando se hace referencia a *un signo* no nos referimos exclusivamente a las palabras o combinación de palabras, también hacemos referencia a imágenes, figuras, gráficos, logotipos, etiquetas, sonidos, colores, olores, letras, números, envases etc. Lo anterior significa que no sólo las palabras que identifican un producto o servicio constituyen marcas sino también logos, formas especiales de las cosas, escudos, etc. Veamos algunos ejemplos.



Figura 3.

Cuando vemos algún vehículo identificado con las letras GM, ver Figura 3, inmediatamente reconocemos que se trata de un automóvil producido por la General Motors. Notemos como en este caso la marca no está compuesta de palabras sino de dos letras con características especiales.



Figura 4.

Veamos la Figura 4. Pensemos en este signo, que por cierto es el símbolo griego de la victoria, y recordemos qué productos del mercado se identifican con él. De inmediato nos viene a la cabeza los tenis que tienen este signo colocado en su superficie y el nombre Nike. *Notemos cómo la marca está asociada a un símbolo. Ese símbolo permite distinguir los productos que elabora Nike de los demás que se ofrecen en el mercado.*

7.1.1.2. ¿Qué requisitos deben cumplir la palabra o palabras, logo, la figura y en general el signo que escoja para identificar mi marca?

- a. El signo que elija debe ser susceptible de ser captado por los órganos de los sentidos. Ello significa que no sólo son marcas las que se perciben por la vista sino también por los otros órganos, motivo por el cual existen marcas olfativas y sonoras.
- b. El signo debe ser distintivo. Expliquemos un poco el concepto. Como lo mencionamos anteriormente, la marca es todo signo que permite distinguir un producto o servicio de otros que existen en el mercado. Por ello, si el signo que escojo no me va a diferenciar de mis demás competidores, no podrá ser registrado como marca. Ilustremos lo anterior con un ejemplo.

Una empresa quiere incursionar en la confección de patines para bebé y escoge como marca la expresión “baby patines”. Preguntémonos ahora, ¿Esta marca le permitirá a la empresa diferenciarse de otras que confeccionan patines para bebé?. La respuesta es no, pues todas las personas que se dedique a esta labor estarán utilizando dichas expresiones al momento de referirse al producto que están confeccionando.

- c. El signo debe ser lícito, es decir, que no vaya en contra de las buenas costumbres y el orden público. Imaginemos que para identificar ropa infantil se solicite el registro de una marca constituida por palabras groseras o imágenes pornográficas.

7.1.1.3. ¿Qué no puedo proteger como marca?

No se pueden proteger como marca entre otras:

- *Las que carezcan de distintividad.* No sería registrable la marca “muebles” para identificar este tipo de productos.

- *Las que describan las calidades, cantidades y características de un producto.* No es posible solicitar el registro de la marca “cómodo” para zapatos.
- *Las formas usuales de los productos.* Pensemos en las cajas de cartón.
- *Aquellas que habiendo sido marca alguna vez, se convirtieron en una designación común o usual de un producto como por ejemplo Panteón o Mecato.*
- *Aquellas cuya utilización puedan engañar al público con la procedencia geográfica, características, modo de fabricación del producto entre otras posibilidades.* Por ejemplo, no se puede solicitar la marca para registrar un vino producido en Colombia agregando la expresión “ De Chile”
- *Aquellas que empleen una denominación de origen protegida para los mismos productos, esto ocurriría si se llegara a solicitar como marca “Champaña” para identificar vinos.*
- *Aquellas cuyo uso en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero, es decir, que sean confundibles dentro de un mercado.* Tal sería el caso de solicitar la marca Malboro para identificar fósforos.

7.1.1.4. ¿Qué identifica una marca?

Normalmente, una marca pretende identificar un producto o un servicio:

- 1- **Un producto:** Imaginémonos los innumerables productos y bienes que existen en el mundo y citemos algunos ejemplos. La marca identifica productos tales como fertilizantes, pinturas, perfumes, medicamentos, herramientas, programas de computador, muebles, juguetes, ropa, comidas, plantas, bebidas, cigarrillos y en general todos los bienes que existen en el mercado.
- 2- **Un servicio:** Imaginémonos los servicios que todos los días recibimos desde que nos levantamos hasta cuando nos dormimos y citemos algunos ejemplos. La marca identifica servicios de telecomunicaciones (cuando escuchamos radio en las mañanas), servicios de transporte (supongamos que tomamos Transmilenio o un taxi para ir al trabajo o la Universidad), servicios financieros (siempre necesitamos retirar dinero o pagar algún servicio), servicios educativos (cuando vamos a la Universidad a estudiar) servicios de restaurante (cuando nos dirigimos a un lugar para consumir algo) servicios de negocios comerciales (cuando nos dirigimos a un almacén y compramos ropa) etc. Todos esos servicios están identificados por un signo que les permite distinguirse de otros que se encuentran en el mercado.

7.1.1.5. ¿Qué es un lema comercial?

Un lema comercial es toda palabra, frase o leyenda que acompaña una marca bien sea que identifique productos o servicios. Entendamos lo anterior con un ejemplo:

- 1- **Lema de Producto.** Traigamos como ejemplo a una de las bebidas más conocidas del mundo: *Coca-Cola*, y recordemos las frases o palabras que han acompañado a una de las marcas más costosas durante su trayectoria en el mercado:

*Coca-Cola. "Siempre contigo"*¹²

Coca-Cola. "Toma lo bueno"

"Siempre" Coca-Cola

Coca-Cola "La chispa de la Vida"

Have a Coke o Talk About Refreshing (Ver la Figura 6.)



Figura 6

Estas palabras o conjunto de palabras que acompañan a esta marca de gaseosa, reciben el nombre de lema comercial.

¹² www.coca-cola.com

2- Lema de Servicio. Pensemos en servicios financieros y en dos entidades bancarias conocidas en nuestro país Bancolombia y Davivienda. Ahora bien traigamos a nuestra mente las palabras que escuchamos cuando se realizan pautas publicitarias de estas dos entidades financieras y recordemos lo que dicen:

Bancolombia “ **Porque todo puede ser mejor**”. Notemos cómo la marca es Bancolombia que está identificando un servicio particular, el financiero y el lema “Porque todo puede ser mejor” acompaña la marca y está compuesto por una frase.

Lo mismo ocurre con Davivienda y su lema comercial. “**Donde está el ahorrador feliz**”. De nuevo, tenemos una marca que identifica un servicio y un conjunto de palabras que acompañan a esa marca. Esto es lo que debemos entender como lema comercial.

7.1.1.6. ¿Cómo escojo y diseño mi marca?

Todo empresario debe hacerse esta pregunta al momento de decidir iniciar su actividad, pues la marca es el elemento con el cual distinguirá su producto y al mismo tiempo, le permitirá diferenciarse de otros competidores en el mercado.

En principio, el empresario tiene total libertad para diseñar su marca, sin embargo se recomienda que al momento de diseñarla se tenga en cuenta el producto o servicio que va a identificar y el consumidor al cual va dirigido ese producto o servicio. En otras palabras, lo que se aconseja hacer al momento de crear una marca, es ponerse en la posición del consumidor y preguntarse qué diseño puedo utilizar para que una persona reconozca mi producto y lo diferencie de las demás alternativas que existen en el mercado.

Pensemos en el siguiente ejemplo: Si soy una pequeña empresa que me dedico a la confección de accesorios para niñas como monederos, bolsos, pulseras, collares, etc. debo hacer que mi marca sea llamativa para ellas. Por esa razón muy seguramente utilizaré colores vivos y característicos de esa edad (Rosado), acompañaré mi marca de algún gráfico o dibujo que sea atractivo para niñas y emplearé palabras sencillas y de fácil recordación para ellas.

Algunos ejemplos de marca para accesorios de niñas son: Barbie, Hello Kitty, Fresita, Disney Princess, entre otros.

7.1.1.7. ¿Qué es la Clasificación Internacional de Niza?

La Clasificación Internacional de Niza es la reunión de los productos y servicios que existen en el mercado, en diferentes grupos. Cada grupo lleva un número que va del 1 al 45, correspondiéndole a las marcas que identifican productos los números del 1 al 34 y las que identifican servicios del 35 al 45.

Para ilustrar más el concepto, tomemos el siguiente ejemplo: Una mediana empresa se dedica a la elaboración de productos de aseo personal como

lociones, jabones, desodorantes, agua tónica, shampoo, entre otros, para promocionarlos en el mercado y diferenciarse de los demás productores que ofrecen dichos bienes. El empresario decide registrar su marca, motivo por el cual debe buscar en la Clasificación Internacional de Niza en qué clase están los productos que pretende distinguir con su marca. Como ya lo mencionamos, lo primero que se debe preguntar el empresario es: ¿Qué voy a identificar con mi marca? ¿Un producto? o ¿un servicio?.

En nuestro caso, tenemos que lo que el empresario va a identificar con su marca, son productos de aseo, razón por la cual y como lo mencionamos anteriormente, deberá buscar entre las clases 1 y 34 que son las que se refieren a bienes.

En este orden de ideas, y leyendo la enunciación general de cada una de las clases, encontramos que se encuentran en la tercera clase: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.”

La enunciación anterior me permite determinar que en esta clase estarían los productos del empresario de nuestro ejemplo a pesar de que no se hace mención expresa de ello. Esto tiene una razón funcional pues es importante tener en cuenta que sería un trabajo dispendioso e interminable colocar todos los productos que estarían en cada una de las clases. Por ello se optó por ubicarlos de acuerdo con su naturaleza y enunciar, a manera de ejemplo, los más significativos.

En el caso que estamos examinando, los productos que va a distinguir la empresa son esencialmente de limpieza y aseo, motivo por el cual, en la solicitud de registro, se deberá indicar la Clase 3 Internacional.

7.1.1.8. ¿En qué clase debo registrar como marca mi producto y/o servicio?

Para una mayor comprensión y por considerar que se trata de una herramienta útil para el empresario al momento de registrar su marca, pues le ayudará a identificar en qué clase está su producto o servicio, nos permitimos anexar la enunciación de las 45 Clases de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición)¹³.

¹³ http://www.sic.gov.co/propiedad/Signos_Distintivos/Marcas/Clasificacion.php

Clases de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición)

PRODUCTOS

CLASE 1

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2

Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

CLASE 4

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas.

CLASE 5

Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

CLASE 7

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres);

instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

CLASE 8

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

CLASE 10

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

CLASE 11

Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

CLASE 13

Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

CLASE 14

Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15

Instrumentos de música.

CLASE 16

Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina

(excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

CLASE 17

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

CLASE 19

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20

Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21

Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

CLASE 22

Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23

Hilos para uso textil.

CLASE 24

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25

Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26

Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27

Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28

Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30

Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31

Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

CLASE 32

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33

Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

CLASE 34

Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS

CLASE 35

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

CLASE 36

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

CLASE 37

Construcción; reparación; servicios de instalación.

CLASE 38

Telecomunicaciones.

CLASE 39

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40

Tratamiento de materiales.

CLASE 41

Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42

Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador ("software"); servicios jurídicos.

CLASE 43

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

CLASE 44

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45

Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

7.1.1.9. ¿Puedo registrar mi marca en diferentes clases?

Es perfectamente posible registrar una marca en diferentes clases, para lo cual deberé presentar tantas solicitudes como clases quiera proteger.

Imaginémonos las siguientes situaciones:

- Una empresa se dedica en un principio única y exclusivamente a la confección de prendas de vestir para niños. Posteriormente y viendo los buenos resultados obtenidos y el alto grado de conocimiento de su marca en el mercado decide expandir su negocio e incursionar en la fabricación de lociones y colonias infantiles.

De lo anterior y remitiéndonos a la Clasificación Internacional de Niza, tenemos que este empresario debería tener registrada su marca de producto en dos clases:

La clase 25 Internacional pues en ella se encuentra los productos que en un principio el empresario fabricó: ropa y en la clase 3 Internacional ya que dentro de los bienes que se encuentran en esta clase están las lociones y los perfumes.

Lo anterior, sin perjuicio que el empresario decida empezar a comercializar y a montar diferentes locales comerciales para su venta, caso en el cual como ya no se trata de identificar un producto sino un servicio, sería perfectamente posible y aconsejable registrar su marca en la clase 35 Internacional relacionada con la venta de mercancías.

- Una empresa quiere incursionar en el mercado e identificar con una misma marca cinturones de cuero, perfumes, joyas y ropa. Cada uno de estos artículos están ubicados en clases diferentes motivo por el cual el empresario deberá registrar su marca en Clase 3 (perfumes), Clase 14 (joyas), Clase 18 (productos hechos en cuero) y en la Clase 25 (ropa).

7.1.1.10. ¿Puede otro empresario identificar diferentes productos o servicios con la misma marca con las que voy a identificar los míos?

Como principio general, es posible que otro empresario identifique sus productos o servicios con la misma marca que usted está empleando, siempre y cuando no exista relación directa o asociación empresarial entre los bienes del uno y otro.

Pensemos en el típico ejemplo de la marca "Corona". Como todos sabemos, esta marca distingue varios productos en el mercado y no tiene un único dueño, sino por el contrario pertenecen a diferentes compañías nacionales e internacionales. Pensemos en el Chocolate Corona de la Compañía Nacional de Chocolate, en las baldosas y pisos "Corona" de la Compañía Colombiana de Cerámicas S.A., del calzado Corona y de la famosa cerveza mexicana "Corona Extra" algunas de cuyas marcas se muestran en la Figuras 7, 8 y 9.

Figura 7. Corona marca de zapatos.



Figura 9. Corona marca de chocolate.



Figura 8. Corona: marca de cerveza.

El caso contrario, que impediría el registro de una marca, es cuando existe una relación tal entre los productos que identifica uno y otro empresario, que pueda generar confusión.

Supongamos que una empresa tiene su marca “XXXY” registrada para identificar zapatos de cuero para hombre y otra compañía desea registrar la misma marca o una similar para distinguir cinturones y billeteras de cuero. En este caso es evidente que existe una relación entre los productos que se van a amparar con la nueva marca y los existentes, situación que podrá ser motivo de oposición y de negación.

Finalmente, vale la pena mencionar que existen ciertas marcas que gozan de reconocimiento, notoriedad y prestigio por parte del consumidor. Por este solo hecho, estas marcas impedirían el registro de una marca igual o similar; así no exista una relación directa, entre los productos y servicios de aquéllas y ésta, pero el consumidor haya sido inducido a creer, erróneamente, que se trata de la misma empresa. Este es el caso de la marca colombiana “Alpina.”¹⁴



Figura 10. Ciertas marcas gozan de reconocimiento, notoriedad y prestigio por parte del consumidor, hecho que impide el registro de una marca igual o similar

¹⁴ www.alpina.com.co

7.1.1.11. ¿Como registrar las marcas?

Para entender un poco el proceso del registro de marcas, dividámoslo en las etapas siguientes: a. Etapa previa a la solicitud de registro, b. Etapa de presentación de la solicitud, c. Etapa de estudio de forma y publicación, d. Etapa de estudio de fondo. Veamos las etapas en detalle:

- a. **Etapa previa a la solicitud de registro.** Como probablemente la marca con la que deseo identificar mi producto o servicio ya esté registrada, lo primero que se debe hacer es proceder con una búsqueda ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Con esta búsqueda pretendo verificar si el signo que tengo en mente, y que deseo registrar como marca, ya existe o si existe algún otro similar que pueda ser obstáculo para el registro.

Para realizar esta búsqueda debo cancelar una tasa por concepto de derechos oficiales y dirigirme a la Superintendencia o a las diferentes Cámaras de Comercio para que realicen la correspondiente búsqueda.

La búsqueda que hace la Superintendencia es un reporte que emite su base de datos. Este reporte contiene los datos de las marcas similares o iguales a la solicitud y que pertenecen a la clase o clases en las que se desea registrar el signo. Como lo manifestamos al inicio, usted mismo puede hacer búsquedas en la base de datos de la página de Internet de la Superintendencia. Sin embargo nunca serán tan aproximadas como la búsqueda que hace la propia entidad cuando solicita, previo pago de la tasa, un *comprobante de antecedentes marcarios*.

Si como resultado de la búsqueda se encuentra que existe una marca igual o similar a la que se pretende registrar, aconsejamos revisar la vigencia de esa marca, si está siendo usada y todos sus detalles. Se trata de determinar si es posible que ese antecedente no se convierta en un obstáculo para la aprobación de mi solicitud.

Si revisados los expedientes, encontramos que se trata de marcas que están siendo usadas y vigentes, recomendamos intentar alternativas como las siguientes:

- Agregarle un elemento gráfico a nuestro signo que lo haga suficientemente distintivo como para diferenciarse de la marca que ya esta registrada. Además, si es posible, limitar al máximo los productos que se pide amparar con dicha marca;
- Entrar en contacto con los dueños de la marca vigente y proponer fórmulas de negociación que le permitan adquirirlas,
- Buscar otra alternativa diferente de signo.

En caso contrario y si los antecedentes no arrojan la existencia de marcas similares, o parecidas, para los productos o servicios que pretendo distinguir, debo proceder con la presentación de la solicitud.

b. **Etapas de presentación de la solicitud.** Se debe diligenciar el formulario único de registro (ver anexo a este manual) indicando:

1. Nombre del solicitante, dirección, teléfono e identificación. Tengamos en cuenta que el solicitante puede ser, entre otros, una persona, una empresa, una asociación o una fundación.
2. Los datos del apoderado. En el caso que usted haya decidido contratar a un abogado para el registro de su marca. Es perfectamente posible proceder con la correspondiente solicitud de registro sin la intermediación de un apoderado.

Denominación del Signo. En este espacio debo colocar la palabra o palabras, signo, letras, que van a identificar mi producto o servicio en el mercado y deberé indicar si se trata de una marca nominativa, mixta o figurativa. Veamos a qué aspectos hacen referencia estos conceptos:

Marca Nominativa: Aquella expresión compuesta exclusivamente de palabras, sin que tengan un diseño o una grafía especial. Tomemos como ejemplo los medicamentos, pues si bien es cierto que algunos tienen un diseño o una apariencia especial como dolex o aspirina, lo cierto es que la mayoría de ellos sólo se identifican con la palabra. Vg. bronquisol, mebucaína, entre otras.

Marca Mixta: Aquellas que van acompañada de una gráfica o que tienen un tipo especial de letra. Veamos algunas marcas mixtas:

Coca Cola. Si miramos con detenimiento la marca impresa en las botellas y productos Coca Cola, es claro que las letras tienen un especial diseño, ese especial diseño, hace que la marca sea mixta. Ver Figura 11.



Figura 11. Ejemplo de marca mixta.

Bimbo. Cuando pensamos en la marca Bimbo, inmediatamente viene a nuestra mente la gráfica que acompaña esta marca: el oso blanco.

Figura 12. El oso blanco de Bimbo.



Marca Figurativa: Aquellas que no están compuestas de letras sino sólo de figuras, signos o dibujos, pensemos en el signo con el que identifica sus productos Nike, en los personajes de Disney, el logo de la Chevrolet. Ver Figura 13



Figura 13. Ejemplo de marca figurativa. Logo de Chevrolet.

Enumeración detallada de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Para diligenciar este espacio debo acudir a la Clasificación Internacional de Niza y determinar qué productos o servicios quiero identificar con mi marca. En este punto se debe ser muy cuidadoso pues cuando se concede una marca, es para los productos que se especificaron en el formulario. Ello significa que si sólo se indica que la marca va a identificar zapatos, no podría ampararse con ella ropa o sombrerería.

Comprobante de pago. Para que mi solicitud de registro marcario sea admitida, es indispensable que se cancelen las tasas que fija la Superintendencia de Industria y Comercio año por año y cuyos valores, entidad bancaria y número de cuenta, puedo consultar en la página de Internet de la entidad o en sus instalaciones.

Anexos. El único anexo que siempre deberá llenarse y sin el cual no se podría proceder con el registro, es el relacionado con el comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.

Los demás datos dependerán de si el solicitante es una persona o una empresa (si es una empresa deberá acreditar su existencia y representación legal a través del Certificado de Existencia y Representación Legal); de si la solicitud se presenta a través de apoderado o no (si se actúa a través de

abogado deberá allegarse el poder que acredite dicha representación); de si la marca es nominativa, mixta, figurativa o tridimensional (si es mixta, figurativa o tridimensional se deberá colocar el signo en el recuadro inferior que aparece en la segunda hoja del formulario y, adicionalmente, anexar dos ejemplares).

Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de organización, ha optado por identificar con una cartulina de color amarillo las solicitudes de registro marcario y sus renovaciones. Éstas últimas se colocan como carátula del formulario con el nombre del solicitante, la marca, la clase y el apoderado.

Cumplidos estos requisitos, se procede con la *radicación de la solicitud*, o sea su aceptación como documento de trabajo, ante la entidad.

c. Etapas de estudio de forma y publicación

Una vez radicada la solicitud, la Superintendencia verifica toda la información contenida en el formulario y si considera que es incompleta, o que los productos o servicios no corresponden a la clase que se indica en la solicitud, procederá a requerir a quien la solicitó, o a su apoderado, para que la corrijan o adicione.

Si los requisitos están satisfechos y el formulario está bien diligenciado, se procederá a la *publicación de la marca* en la Gaceta de la Propiedad Industrial (como una especie de libro) que cada mes edita la Superintendencia de Industria y Comercio.

Esa publicación tiene como objeto informar que se ha solicitado el registro de una marca. Esto permite que terceros interesados se opongan al registro si consideran que su concesión podría afectar sus derechos. Muchas empresas que poseen numerosas marcas, disponen de gente que mes a mes revisan dicha publicación para vigilar que nadie intente registrar marcas iguales o similares. Obviamente la Superintendencia también hace este estudio, y si es del caso, rechazará la solicitud, pero nunca sobre la vigilancia de mi marca.

d. Etapas de estudio de fondo

Si transcurrido el término de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de mi solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presenta ninguna oposición, la solicitud pasará a un estudio donde la Superintendencia examinará si el signo puede o no ser registrado.

En caso afirmativo, emitirá un acto administrativo concediendo la marca y posteriormente le asignará un número de identificación. En caso contrario, al notificar al solicitante de la decisión de negar el registro, le informará los recursos que puede interponer.

7.1.1.12. ¿Cómo estar pendiente del estado del trámite?

La Superintendencia de Industria y Comercio tiene una herramienta valiosa de trabajo a través de su página web www.sic.gov.co. Por eso si usted desea verificar el estado del trámite de su solicitud de registro marcario, puede ingresar a Internet, colocar la dirección mencionada, y entrar a la página principal de la Superintendencia.

Posteriormente, en la parte superior de la página encontrará un menú de diferentes ítems: “Doctrina”, “Circular única”, “Normatividad”, “Jurisprudencia”, “Trámites”, “Servicios en línea”, “Formatos” y “Tarifas”

Una vez identificados esos ítems deberá hacer click en el de “Servicios en Línea” y escoger la opción de Propiedad Industrial. Seleccionada esta opción aparecerá la página relacionada con este tema y usted deberá hacer click en el título “Consulta de Marcas, nombres Comerciales y enseñas.” Una vez allí, como se muestra en la Figura 14, tiene diferentes opciones para consultar sobre su marca.

Se puede consultar por su denominación, por el titular o por el número asignado al momento de presentarla. Por ejemplo, en este último caso si la radicación es 06-052.326, se colocará en el espacio de “año” el número 2006 con el botón de la ventana. Los números restantes: “052.326” se digitarán en el espacio denominado “número” de la línea “expediente.” Una vez digitada la información, se escoge la opción “enviar consulta” e inmediatamente aparecerán los datos de la marca como su fecha de presentación y hora, el solicitante, su apoderado, el tipo de marca de la que se trate, la fecha de su publicación y todas las actuaciones que se han surtido con ocasión de dicho registro. En otras palabras, podríamos decir que la información que allí reposa, es como la hoja de vida de la marca.

Figura 14. Aspecto de la página www.sic.gov.co para informarse del estado del trámite de la solicitud de registro marcario.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSULTA DE SIGNOS DISTINTIVOS**

Criterios de Consulta

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------|
| Expediente | Año | <input type="text" value="2006"/> | Número | <input type="text" value="52326"/> | Control | <input type="text"/> |
| Certificado | Nro: | <input type="text"/> | Control | <input type="text"/> | | |
| Denominación | <input type="text" value="Igual que"/> | | <input type="text" value="little u"/> | | | |
| Clasificación de Niza | Versión | <input type="text" value="7"/> | <input type="text" value="8"/> | Código | | |
| | | <input type="text" value="-- TODAS LAS CLASES --"/> | | | | |
| Titular | <input type="text" value="Igual que"/> | | <input type="text"/> | | | |

Ingrese los parámetros de su consulta y seleccione el botón Enviar Consulta para obtener resultados.

Si necesita información adicional por favor solicítela a nuestro [WebMaster](#)

Para evitar contratiempos y sorpresas desagradables aconsejamos revisar un día de por medio el estado actual del registro, lo cual le tomará sólo 1 minuto y se enterará del estado de su trámite.

7.1.1.13. ¿Qué hacer si alguien se opone a mi solicitud de registro?

Cuando mi marca es publicada y un tercero se opone a mi solicitud por que piensa que es igual o parecida a la suya, debo solicitar copia de la oposición. Una vez analizados sus fundamentos, puedo seguir dos caminos: (1) optar por no defenderme o (2) presentar el correspondiente escrito de defensa para

controvertir los planteamientos del opositor dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. Después de ello, la Superintendencia decidirá quien tiene razón.

7.1.1.14. ¿Cómo posicionar la marca?

Las diferentes técnicas de mercadeo permiten posicionar una marca, pero todas deben considerar algunos aspectos básicos. Entre ellos tenemos:

1. Publicidad. Dar a conocer al público el producto o servicio, asociado a la marca, mediante repetidas campañas y estrategias publicitarias. El grado de recordación de la marca, que se logre en el consumidor, es vital para su posicionamiento en el mercado.
2. El cuidado de las formas y lugares efectivos para su presentación en el mercado.
3. La buena calidad del producto o servicio que va asociado a la marca. No cabe duda alguna que seguiré comprando las mercancías identificadas con una marca, cuando los productos que ella distingue son duraderos, seguros y cumplen la función para la cual han sido creados.

7.1.1.15. ¿Cómo proteger mi marca?

Para proteger mi marca de terceros que quieran utilizar un signo similar o idéntico al mío, debo proceder con su registro. El registro es necesario pues la protección de una marca no es automática. En otras palabras, la sola utilización de un signo que identifique los productos o servicios que ofrezco en el mercado no me da el derecho a impedir que otros también lo usen. Tan sólo con el registro obtengo el derecho exclusivo de utilizarlo.

Ese derecho exclusivo se manifiesta en la posibilidad que tengo, como dueño de la marca, de impedir que terceros realicen, sin mi consentimiento, actos como la fabricación de etiquetas, envases o envolturas que la contengan. También puedo impedir actos como la utilización de una marca similar para identificar los mismos productos que protege mi marca, ya registrada y vigente.

Si existiera una utilización indebida de mi marca, la ley me concede el derecho de iniciar una acción por infracción marcaria y de solicitar medidas cautelares. Por ejemplo: el retiro de los productos o mercancías que están siendo identificados con mi marca, sin la respectiva autorización; la suspensión de la importación, o exportación, de esos bienes; inclusive el cierre temporal del establecimiento cuando sea necesario para que cese la infracción.

Adicionalmente, existen acciones penales que podrían instaurarse en contra de personas que reproduzcan o utilicen una marca igual o similar a la protegida. Sin embargo debería probar que la utilización es fraudulenta. En otras

palabras, para que proceda una denuncia penal por estos hechos, será necesario demostrar que existe mala fe por parte del infractor.

Finalmente, vale la pena mencionar que existen otras acciones basadas en la denuncia por *Competencia Desleal* que permiten reprimir la utilización indebida de un signo. En este caso se considera reprochable que un agente que participa en el mercado emplee, sin autorización, signos distintivos ajenos.

7.1.1.16. ¿Cómo cuidar mi marca?

Más vale prevenir. Algunas recomendaciones para cuidarla son:

- a. *Usarla.* El no uso de la marca durante tres años consecutivos puede dar lugar a que terceras personas interesadas en ella, soliciten su cancelación. Si no demuestro el uso real y efectivo de mi marca, la Superintendencia deberá cancelarla y el tercero podrá solicitar su registro.
- b. *Vigilar la Gaceta de la Propiedad Industrial.* Como en la gaceta se publican todas las solicitudes de marca que se presentan en el último mes, es necesario revisarla periódica y frecuentemente para oponerse a aquellas que puedan ser similares o iguales a la que tengo registrada y vigente. Al inicio de cada mes, la puede comprar en la Superintendencia de Industria y Comercio.
- c. *Registrar las licencias.* Como la concesión de la marca me da un derecho exclusivo a utilizarla, en ejercicio de ese derecho puedo permitir que terceras personas la usen. Esta autorización de uso debe registrarse para que sea oponible a terceros.
- d. *Renovarla.* El registro expira. Sobre este punto debo saber:

1- ¿Cuánto dura el registro de mi marca?

El registro de una marca se concede por diez años contados a partir de la fecha de su concesión y puede renovarse por periodos sucesivos de diez años

2- ¿Para qué la renuevo?

La renuevo, como propietario de la marca, para seguir usándola de manera exclusiva. La renovación demuestra que aun tengo interés en identificar mis productos y/o servicios con ella, dentro del mercado.

3- ¿Cuándo debo hacerla?

La renovación debo solicitarla seis meses antes de su vencimiento. No obstante lo anterior, la ley me otorga un plazo de gracia de seis meses más de vigencia después de su expiración.

Supongamos que mi marca fue concedida el 19 de octubre de 2005. Puedo solicitar su renovación a partir del 19 de abril del 2015 y hasta el 19 de octubre de ese año; o dentro del plazo de gracia, es decir, del 20 de octubre al 19 de abril del 2016.

Nota: El valor de la tasa de renovación es mayor cuando mi solicitud se hace dentro del periodo de gracia

4- ¿Cómo se debe hacer?

Se debe diligenciar el formulario único de renovaciones. Se debe incluir toda la información de la marca: denominación, vigencia, registro; los anexos y el comprobante de pago de la tasa de renovación. La presentación de la solicitud debe hacerse en la forma exigida por la Superintendencia: en cartulina amarilla, con dos líneas de color rojo oblicuas y paralelas en la parte superior izquierda de la carátula.

7.1.1.17. ¿Es posible transferir mi marca?

Si es posible. El solicitante o el dueño de una marca pueden transferirla mediante un negocio jurídico (contrato) o por sucesión (herencia). En estos casos, será indispensable que se solicite a la Superintendencia la inscripción de esa transferencia.

7.1.1.18. ¿Qué debo hacer para que coexistan dos marcas idénticas o similares en la misma clase?

Por regla general, la existencia de una solicitud anterior o de una marca registrada y vigente, idéntica o parecida a la que se pretende registrar para amparar productos de la misma clase, impide el registro de la segunda. Sin embargo, es posible que dos marcas idénticas coexistan en una misma clase en el caso que se puedan diferenciar, con total claridad, los productos que identifican. Por ejemplo, si las características del mercado permiten concluir que no comparten los mismos canales de comercialización, no tienen el mismo destinatario y no poseen la misma naturaleza.

Un ejemplo nos permite aclarar la cuestión:

Puede que exista la marca ZELA para identificar productos de la clase 9 Internacional: programas de computador (software) y que hay un empresario que quiere solicitar la misma marca para identificar pinzas eléctricas, para alisar el cabello, ambos productos ubicados en la misma clase. En ese caso, es posible que el empresario presente su solicitud exclusivamente para las pinzas, o durante el trámite solicitar que se restrinja su marca exclusivamente a ellas. En este caso la marca ZELA podría coexistir para ambos productos si se tiene en cuenta que los canales y la forma en que se comercializa un software y un secador de pelo son totalmente diferentes.

Eventualmente, puede pensarse en la suscripción de *contratos de coexistencia*. Estos deberán ser inscritos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En los contratos las partes debieran comprometerse a respetar las

normas de la libre y leal competencia, así como a tomar las medidas que eviten la confusión del consumidor.

7.1.1.19. ¿ Por qué y cuándo debo registrar mis marcas en otros países?

Debo registrar mis marcas en otros países porque la concesión de un registro, por la Superintendencia de Industria y Comercio, es válida sólo para nuestro país. Es decir, tendré el derecho de exclusiva sobre mi marca en cualquier parte del territorio colombiano pero no gozará de protección en los demás países del mundo.

¿Cuándo debo registrar mis marcas en otros países? Depende. La decisión de registrar mis marcas en otros países, dependerá del posicionamiento y expansión de mis productos o servicios. Si estoy exportando mis productos, será conveniente que mis marcas se encuentren protegidas en los países importadores. Si decidiera, por ejemplo, tener exclusividad sobre mi marca y protegerla en los países de la Comunidad Andina, deberé solicitar su registro ante cada una de las autoridades competentes de Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

7.1.1.20. ¿Para qué sirve invocar la prioridad en otros países donde quiero solicitar el registro?

Supongamos que emprendemos un negocio de comidas rápidas y, al cabo de un tiempo, la estrategia publicitaria y la calidad de los productos ofrecidos, hacen que esa marca sea reconocida en el mercado colombiano y que existan puntos de venta en casi todo el país.

¿Qué pasaría si un comerciante extranjero se da cuenta del éxito de la marca en el mercado colombiano y decide registrar inmediatamente en su país de origen ese mismo signo ante la Oficina Nacional Competente? ¿Podría oponerme a ese registro?

Para estos eventos, existe la figura de la *prioridad*. Este dispositivo me permite tomar como fecha de presentación de la solicitud en el extranjero, la fecha de presentación en Colombia. Tengo este derecho siempre y cuando la solicitud radicada en ese otro país se haga dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la fecha de la solicitud nacional.

Un ejemplo lo deja claro:

El 19 de mayo de 2006, radico ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro para la marca “Teso” en clase 43 Internacional. Para que se tome en cuenta esa fecha de presentación en otro país, debo solicitar la marca en el exterior antes del 19 de noviembre de 2006, caso en el cual se tomará como fecha de presentación el 19 de mayo.

7.1.1.21. ¿Qué son las marcas colectivas y de certificación y para que sirven?

Se denominan *marcas colectivas* las marcas solicitadas por un grupo de personas o empresas que se dedican a una actividad común bajo el control de una sola entidad, empresa o persona. Pensemos por ejemplo en la marca Copidrogas y Sayco.

Estas marcas colectivas permiten que se reduzcan gastos de registro, renovaciones y en general cualquier modificación que se haga sobre la marca. Además permiten que el consumidor las asocie y distinga bajo un origen empresarial común

Las *marcas de certificación* son aquellas que identifican un producto o servicio al que se le ha reconocido determinadas características de calidad. Un ejemplo de marcas de certificación puede ser INCONTEC o por ejemplo ISO.

7.1.1.22 ¿Por qué son importantes las marcas de certificación?

Teniendo en cuenta que las marcas de certificación garantizan la calidad del bien o servicio que se ofrece, los productos identificados con ellas gozarán de acreditación en el mercado al que pertenecen, toda vez que el consumidor sabe que se trata de bienes que han cumplido estándares de calidad, situación que lo hace más competitivo, le permite promoverse fácilmente y le da un valor agregado con relación a productos o servicios similares que se ofrecen en el mercado.

7.1.1.23 ¿Qué es el Protocolo de Madrid y qué importancia tiene para los empresarios la adhesión de Colombia a este Tratado Internacional?

Como lo mencionamos anteriormente, los derechos que el registro de una marca concede a su titular solo pueden ejercerse en el territorio del país en el cual se presentó la solicitud de registro, motivo por el cual, actualmente es necesario acudir a cada uno de los países donde se desea obtener protección e iniciar el respectivo trámite de registro. Con el Protocolo de Madrid se busca internacionalizar la protección de las marcas mediante el registro internacional para hacer más expedito su trámite y lograr la protección deseada no sólo en el país donde se presenta la solicitud sino en los países designados por el solicitante que formen parte del Protocolo de Madrid. Es decir, se trata de un sistema por el cual se presenta una solicitud que aceptada cubre varios países.

En relación con sus beneficios, tenemos que: (i) simplifica los trámites de registro en los países miembros (ii) facilita la inscripción de traspasos, cambios de domicilio, entre otros, (iii) hace más económico el registro de una marca, (iv) es una herramienta que se adapta a la globalización del mercado y (v) favorece sobre todo a las pequeñas y medianas empresas al reducir tiempo, trámites y costos.

7.1.2. Nombre Comercial (Rótulos y Enseñas)

7.1.2.1. ¿Qué es un nombre comercial?

Un *nombre comercial* es la denominación, nombre o signo, que identifica a un empresario o una empresa en el mercado.

Así como la marca identifica un producto o servicio, el nombre comercial identifica a su propietario.

7.1.2.2. ¿Qué derechos me otorga un nombre comercial?

El nombre comercial le da a su dueño el *derecho exclusivo de utilización*. Esto significa que podrá impedir que terceras personas, sin su autorización, lo soliciten para identificarse en el mercado; o como marca, cuando con ello pueda generarse confusión en el público.

7.1.2.3. ¿Qué debo hacer para proteger mi nombre comercial?

Usarlo. A diferencia de lo que sucede con las marcas, cuyo registro es indispensable para tener el derecho de exclusiva, *la protección del nombre comercial se inicia desde el momento en que se empieza a usar*. Ello significa que si llevo usándolo desde 1980 gozará de protección desde esa fecha.

7.1.2.4. ¿Para qué sirve?

Un nombre comercial permite al consumidor diferenciar un empresario de otro y al mismo tiempo la actividad comercial a la que se dedica.

7.1.2.5. ¿Cuáles son los beneficios de hacer el depósito?

Como se ha mencionado, un nombre comercial está protegido desde el momento de su primer uso. Adicionalmente el empresario podrá optar por *depositarlo*. Con el *depósito* el empresario tiene una prueba adicional que le permitirá defenderse del uso no autorizado de su nombre comercial.

7.1.2.6. ¿Cómo se hace el trámite?

Para hacer el trámite se debe diligenciar el formulario único de depósitos de nombre comerciales. Debe utilizarse como carátula una cartulina rosada. La presentación de los anexos que se requieran dependerá de si la solicitud la hace una persona natural o una empresa, por si mismo o por medio de un apoderado.

Cabe destacar que al momento del diligenciamiento del formulario, se debe describir con total claridad la actividad comercial que se va a identificar con ese nombre. En este momento existe la posibilidad de incluir varios productos al mismo tiempo aunque se encuentren en diferente clase.

Pensemos en el nombre comercial "Arturo Calle." Una posible descripción de la actividad podría ser "empresa dedicada a la producción, distribución, comercialización y venta de productos tales como lociones, artículos de cuero (billeteras, tarjeteros, cinturones) y ropa formal e informal para hombres. Obsérvese que se trata de artículos protegidos en distintas clases: 3, 18 y 25 Internacional.

Una vez radicada la solicitud, la Superintendencia de Industria y Comercio verificará que el formulario se encuentre bien diligenciado y que los anexos estén completos. Cumplidos todos los requisitos de forma, se procederá con el correspondiente depósito. El depósito es previo a la realización del estudio de fondo sobre la registrabilidad o no del signo.

No obstante lo anterior, si la autoridad encuentra un nombre comercial idéntico al que se pretende depositar, informará de dicha situación al solicitante. Si este insiste en depositarlo, se realizará la correspondiente inscripción; pero aclarará en la resolución que concede la existencia de un nombre comercial anterior idéntico al que se solicitó.

7.1.2.7. ¿Cuánto dura la protección del nombre comercial?

El depósito de nombre comercial se concede por un periodo de diez años contados a partir de la fecha de su registro y puede ser renovable por periodos iguales de tiempo.

7.1.2.8. ¿Cómo y cuando renuevo mi nombre comercial?

Para la renovación del nombre comercial, los plazos que se otorgan, y las formas de renovarlo, son iguales a los de la marca comercial. La única diferencia está en la presentación de la solicitud cuya carátula, como se mencionó, debe utilizar cartulina rosada.

7.1.2.9. ¿Cómo transfiero mi nombre comercial?

De la misma manera que con las marcas. Debe hacerse por escrito e inscribirse ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La venta de un establecimiento mercantil implica que necesariamente se transfiera el nombre comercial. Si sólo enajeno el nombre comercial que lo distingue, pero me quedo con el establecimiento mercantil, este signo que identifica la empresa perdería la función para que fue creado.

7.1.2.10. ¿Puedo usar como nombre comercial el mismo que utilicé como razón social al momento de constituir mi empresa?

Si puedo. Es perfectamente posible que el nombre comercial sea el mismo que la razón social. Es más, es aconsejable que esto ocurra para que el consumidor identifique con un mismo signo tanto a la sociedad, como la actividad empresarial que desarrolla. No obstante lo anterior, el nombre comercial puede ser diferente al de la razón social.

7.1.3. Denominaciones de Origen

7.1.3.1. ¿Que son Denominaciones de Origen?

La *denominación de origen* de un producto hace alusión, entre otros aspectos, al sitio o lugar geográfico de donde proviene, las particularidades del lugar, los factores naturales que le dan las características propias al producto, su forma de elaboración. Para entender bien el concepto de denominaciones de origen, tomemos un ejemplo nacional que está de actualidad.

Hace pocos meses, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró como una denominación de origen la expresión “Café de Colombia”. Veamos qué elementos se tuvieron en cuenta:

- a. Cuando hablamos de una denominación de origen, siempre hacemos alusión a un sitio o lugar, es decir, a un nombre geográfico. Este sitio puede ser un país, como Colombia en nuestro ejemplo, una región (Región Andina, Pacífica, Caribe etc.) o una localidad determinada (una ciudad o un municipio).
- b. La referencia de lugar, que se hace en la denominación, corresponde al sitio de donde proviene el producto. En nuestro ejemplo, está claro que el nombre geográfico es Colombia. Esto no significa que en todos los lugares del país se cultive café sino que, son las particularidades del suelo colombiano las que le dan las características propias al producto.
- c. Sin embargo, esta relación entre el nombre geográfico y el producto no es suficiente para hablar de una denominación origen. Se requiere, además, que las características del producto dependan de las condiciones y factores naturales de ese sitio o lugar. Por ejemplo, de la composición del suelo y del agua; del clima; de la flora y la fauna; y también, la forma como ese producto es extraído o elaborado.

Nuestro ejemplo cubre estos requisitos: Las condiciones que ofrece el suelo colombiano, el clima y otros factores como la recolección y procesamiento del café son los que le dan al Café de Colombia esas características de suavidad y aroma reconocidas a nivel nacional e internacional. Cumplidos estos elementos, estamos en presencia de una Denominación de Origen.

Algunas denominaciones de origen:

- a) *Champaña*: Se le otorga el nombre de Champaña al vino blanco espumoso. Se considera una denominación de origen pues las cualidades y las características de la Champaña están estrechamente vinculadas con la región de Francia denominada "Le Champagne"
- b) *Rioja*. Corresponde a un vino de alta calidad producido en una región española denominada "Rioja" y cuyas cualidades están estrechamente vinculadas a las características del lugar donde se produce.

7.1.
3.2.
¿Q

¿Quién puede solicitar la declaración de protección de una denominación de origen?

- a. *Los gremios o asociaciones de productores*. En el caso de nuestro ejemplo, la protección de denominación de origen la solicitó la Federación Nacional de Cafeteros, es decir, el gremio de productores de café.
- b. *Las personas o empresas que se dediquen a la producción o elaboración de los productos que se pretendan amparar como denominación de origen*.
- c. *Las autoridades de carácter nacional, departamental y municipal* cuando se trate de denominaciones de origen que pertenezcan al departamento o municipio.

7.1.3.3. ¿Sobre qué puedo solicitar una declaración de denominación de origen?

Una declaración de denominación de origen puede recaer sobre:

- **Una materia prima**: Podría ser el caso de la Feijoa de Tibasosa o las Cebollas de Ocaña (Santander),
- **Un producto semielaborado**: Tomemos como posible ejemplo los recipientes de arcilla de Ráquira, que por sus especiales características, soportan temperaturas, y procesos químicos que permiten que, en ellos, se realice el proceso de obtención de plata (Ag) a partir del Nitrato de Plata.
- **Un producto procesado o elaborado**: como el Manjar Blanco del Valle o el café colombiano molido.

7.1.3.4. ¿Sobre qué no puedo solicitar la declaración de denominación de origen?

No se puede solicitar la declaración de cuando la denominación de origen propuesta:

- No cumpla con los requisitos señalados anteriormente.
- Sea contraria a las buenas costumbres y al orden público.
- Se trate de una indicación geográfica común o genérica. Es decir que para distinguir ese bien, se ha asociado el nombre geográfico al producto sin que sea exclusivo de ese lugar (país, municipio, departamento, región).

Pensemos, por ejemplo, en el conocido *chocolate santafereño*. Con esa expresión sabemos que ese chocolate tiene unas características propias. Sin embargo no podemos afirmar que se produce o fabrica sólo en Bogotá. Lo mismo ocurre con la *bandeja paisa*, se le asocia a una zona determinada sin que sea esa zona el único lugar donde se ofrece este plato.

- La denominación pueda generar confusión en el público respecto de la verdadera procedencia geográfica del producto, de su naturaleza, modo de fabricación y sus características.

7.1.3.5. ¿Qué debo hacer para obtener la declaratoria de denominación de origen?

Debo hacer la solicitud de registro para la denominación de origen como exige la ley. Si cumpla los requisitos debo obtener una declaración por parte de la Oficina de Signos Distintivos para gozar de los beneficios de protección que me otorga la ley.

Para ello debo diligenciar el formulario único de Signos Distintivos, en el que deberé incorporar la siguiente información:

- a. *Nombre, ciudad, dirección y nacionalidad del solicitante.* Para el caso que hemos venido estudiando, el solicitante fue la Federación Nacional de Cafeteros.
- b. *La denominación de origen objeto de protección,* para nuestro ejemplo: Café de Colombia.
- c. *Especificar la zona geográfica donde se extrae, produce y elabora.* En nuestro caso, la Federación Nacional de cafeteros debió especificar con toda claridad las zonas de Colombia donde se cultiva y se procesa el café.
- d. *El producto o los productos que van a ser protegidos con la denominación de origen.* Para el ejemplo planteado, es el Café.
- e. *Una breve explicación de las cualidades y características del producto o productos que serán amparados con esta figura.*

Una vez radicada la solicitud, la Oficina Colombiana verificará que se cumplen los requisitos, tanto de forma como de fondo, para que esa denominación sea protegida.

Como el procedimiento establecido es el mismo que el utilizado para las marcas, podemos remitirnos a los trámites descritos para ese propósito.

7.1.3.6. ¿Cómo puedo utilizar una denominación de origen?

Este punto es muy importante. Mientras la marca concede a su dueño (persona o empresa) el uso exclusivo, con independencia de cualquier persona, las denominaciones de origen, pueden ser utilizadas, a la vez, por muchas personas, a saber: todas las personas que se dediquen directamente a la producción o elaboración del producto distinguido con dicha denominación; las personas que realizan dicha actividad en la zona geográfica mencionada; e inclusive, sujetos que cumplan con las condiciones que les exija la Superintendencia de Industria y Comercio para utilizarla.

Sin embargo, la posibilidad de usar una denominación de origen no es automática. En otras palabras, no por el hecho de que se haya declarado la expresión “Café de Colombia” como denominación de origen, pueden todos los productores de café del país colocar este término en sus productos. Solamente podrán usarla sólo aquellos que hayan solicitado la correspondiente autorización.

En efecto, se debe solicitar la respectiva autorización de uso de la denominación de origen ante la Superintendencia. Esta entidad tiene el plazo de quince días para determinar si concede o niega la correspondiente autorización.

Si la Superintendencia concede la autorización, el fabricante o productor podrá utilizarla junto a la frase: “Denominación de Origen”.

7.1.3.7. ¿Durante cuanto tiempo estoy autorizado para usar la denominación de origen?

Durante diez años. Cuando se concede la autorización de usar una denominación de origen, dicho permiso se otorga durante un periodo de diez años. Al término de este lapso se deberá proceder con la solicitud de renovación por un periodo igual al concedido inicialmente.

Si dicha solicitud de renovación no se presenta seis meses antes del vencimiento de la autorización o seis meses después de esa fecha se perderá el derecho de utilizarla.

7.1.3.8. ¿Para qué me sirve la denominación de origen?

Para proveer una garantía de calidad a los consumidores. La denominación de origen, en consecuencia, es de gran importancia para los productores del bien, o de los bienes, amparados con ella. Esa denominación, hace sus productos más competitivos en un mercado globalizado.

Veamos cómo se beneficia un productor de Café con la denominación de origen “Café de Colombia”. Supongamos que estamos en un supermercado y queremos consumir un café suave. Como sabemos que esa característica de suavidad es propia del Café Colombiano, nos dirigimos al pasillo donde se encuentran dichos productos; pero la oferta de un número considerable de marcas de café complican la elección. Sin embargo en una observación detenida descubrimos que algunos de ellos tienen la indicación “Café de Colombia, denominación de origen”.

Esa expresión, nos indica que ese café tiene las características propias del café colombiano y, seguramente, a pesar de tener muchas opciones, optaremos por la que incluye la denominación de origen pues nos está garantizando la calidad propia del café de Colombia.

Las ventajas anotadas nos llevan a la siguiente reflexión: Si en Colombia existen productos que gozan de características únicas en el mundo, generadas por el entorno geográfico, las condiciones climáticas y por su forma de producción y elaboración ¿Por qué productos como las Cebollas de Ocaña, los Bocadillos de Vélez y el Manjar Blanco del Valle no han sido declarados denominaciones de origen, cuando es evidente su excepcional e incomparable calidad?

7.1.3.9. ¿Qué derechos concede la ley cuando se declara una denominación de origen?

Cuando se declara una denominación de origen su utilización queda reservada para los productores o fabricantes del producto o productos amparados con ella. Esto significa que podrán iniciarse las acciones contempladas en la ley contra cualquier persona que, sin autorización, la use la denominación y cree confusión en el público consumidor. Ilustremos lo anterior con un ejemplo.

Un productor de café venezolano ofrece su producto en el mercado añadiendo la expresión “tipo Café de Colombia”. ¿Qué podría pensar un consumidor que quiere comprar café colombiano por su aroma y calidad? Escogerá aquel envase identificado con la denominación de origen. Pero en este caso estará adquiriendo café venezolano creyendo que estaba comprando café colombiano.

Esas situaciones son las que busca evitar la ley. Los productores amparados podrán iniciar las acciones contempladas en la ley, en el caso de violaciones a la Propiedad Industrial. Podrán tomar las medidas para evitar dicha confusión entre otras, el decomiso de la mercancía ofrecida; el cierre del establecimiento o la prohibición de importación de esos productos.

7.1.3.10. ¿Cuanto dura la protección de una denominación de origen?

A diferencia de lo que sucede con las marcas, la vigencia de una denominación de origen permanecerá si se cumplen los requisitos que llevaron a su declaración. Si las condiciones por las cuales se declaró una denominación de origen desaparecen, también terminará su vigencia.

7.2. Nuevas Creaciones

7.2.1. Patentes de Invención

7.2.1.1. ¿Qué es un invento?

¿Qué es un invento?

En términos generales se *entiende por invento la creación de algo nuevo*. Analicemos los elementos de la definición: *Creación*: dar origen a algo. *Nuevo*: producir algo que no existía. Tenemos que para hablar de una invención se requiere una *creación de algo que antes no existía*. Pensemos en cosas que vemos a diario y que en algún momento fueron invenciones:

El bus articulado, el semáforo, el teléfono, las cámaras fotográficas y de video, el betamax, el equipo de sonido, etc.

7.2.1.2. ¿Qué es una patente?

¿Qué es una patente?

Establecido el concepto de invento, tenemos que *una patente es el reconocimiento que otorga un gobierno a todo invento*, siempre que cumpla con tres requisitos:

1. **Novedad.** Esto significa que sólo se protege aquel invento que sea nuevo, es decir, aquél cuyo conocimiento no sea público.
2. **Utilidad.** La idea es que el invento que se pretende patentar sea útil, en otras palabras, que se pueda poner en práctica y que satisfaga una necesidad humana actual o potencial.
3. **Alto grado de creatividad.** Este requisito hace referencia a que el invento debe representar un importante avance técnico, es decir, que el resultado no sea obvio o evidente para una persona que habitualmente trabaja en esa materia.

Veamos como se cumplieron estos requisitos en la primera máquina de coser SINGER que se muestra en la Figura 14:

1. **Novedad:** En 1851 Isaac M. Singer diseñó y patentó la primera máquina de coser práctica.
2. **Utilidad:** Era capaz de realizar costuras en línea recta y curva sobre una mesa horizontal.

3. **Alto grado de creatividad:** significó un gran avance para la industria textil pues aceleró los procesos de confección de prendas siendo una tecnología de punta para la época.



Figura 15. Un invento: La máquina de coser de Isaac M. Singer, 1851.

7.2.1.3. ¿Qué debo tener en cuenta, si quiero patentar mi invento?

Si creo que mi invento es patentable, debo verificar que se cumplen los tres requisitos mencionados. De lo contrario mi solicitud será rechazada. Por ejemplo: es perfectamente posible que yo sea el creador de una invención, pero que esa invención no sea patentable porque, por ejemplo, no resulta útil.

7.2.1.4. ¿Qué puedo patentar?

Se pueden patentar *los procedimientos*, es decir la forma, o el modo, como se obtiene algo. Pensemos en los diferentes procedimientos para obtener algunas sustancias químicas. Es célebre la patente concedida a Alfred Bernhard Nobel en 1876, relacionada con el procedimiento para obtener gelatina explosiva (dinamita).

Asimismo, son patentables *los aparatos* como el televisor, el horno microondas, el computador entre otros y *los productos* tales como medicamentos.

7.2.1.5. ¿Qué tipos de patentes existen?

Hay dos tipos de patentes: (1) las de *invención* y (2) las de *modelo de utilidad*.

7.2.1.6. ¿Para qué sirve patentar?

Para obtener el derecho exclusivo de explotar mi invención. Cuando presento una solicitud de patente ante la Oficina de Patentes, que para nuestro caso, es la Superintendencia de Industria y Comercio, *busco que se me otorgue un derecho exclusivo para explotar mi invención*. Ese derecho exclusivo se manifiesta en:

- a. La posibilidad de producirla, distribuirla y venderla, recibiendo a cambio una utilidad.
- b. La facultad de disponer de mi invención, pudiendo venderla o permitir su explotación por parte de terceros a cambio de una remuneración.
- c. La posibilidad de evitar que otras personas, sin consentimiento del inventor, fabriquen, vendan o usen la tecnología creada.

Estos derechos exclusivos no se otorgan de manera indefinida. El derecho a usarla exclusivamente termina transcurrido un tiempo establecido por la ley, que puede ser entre 10 y 20 años. La ley tiene en cuenta que una patente es útil para la comunidad y está satisfaciendo una necesidad real.

7.2.1.7. ¿Quién puede solicitar una patente?

En principio puede solicitar la patente el inventor, o los inventores si hubieren participado más de uno en la creación. Sin embargo como el inventor puede ceder su invención, es posible que otras personas diferentes al creador la solicite.

En este sentido, y de acuerdo con nuestra legislación vigente, el dueño de la patente puede ser colombiano o extranjero, persona natural o jurídica (sociedad, fundación o asociación).

7.2.1.8. ¿Qué alcance territorial tiene la concesión de una patente?

Como se mencionó anteriormente, una de las características de los Derechos de Propiedad Industrial es su ámbito territorial, motivo por el cual si el gobierno Colombiano a través de la Superintendencia de Industria y Comercio me concede el registro de un invento como patente, dicha patente tiene una protección nacional, motivo por el cual el monopolio exclusivo de explotación sólo se podrá ejercer en el territorio colombiano, salvo que se presenten las correspondientes solicitudes en los diferentes países para gozar de esa misma protección en el exterior.

7.2.1.9. ¿Qué es el Banco de Patentes?

Es una base de datos que proporciona información relacionada con documentos publicados de patentes nacionales e internacionales.

7.2.1.10. ¿Quién tiene acceso a ese Centro de Información?

La información contenida en el Banco de Patentes está a disposición de todo el público.

7.2.1.11. ¿ Qué importancia tiene el Banco de Patentes?

El Banco de Patentes (i) da a conocer, de alguna forma, el desarrollo científico-tecnológico actual, (ii) informa de las patentes nacionales e internacionales en los diferentes campos técnicos (iii) permite conocer los avances tecnológicos de un sector determinado (iv) proporciona información del estado de un problema técnico y (v) suministra las publicaciones de documentos relacionadas con patentes en un sector y durante un tiempo determinado

7.2.1.12. ¿ De que manera puede ser útil para un empresario el Banco de Patentes?

Como la patente tiene un ámbito de protección territorial referido al país que la concede y el banco de patentes me permite conocer los documentos publicados de patentes nacionales e internacionales, se puede aprovechar el desarrollo tecnológico alcanzado en otras partes para ser explotada en nuestro país, con obvias para los industriales que lo hagan, puesto que no tiene que invertir en investigación, ni en infraestructura para generar el invento, ni tampoco pagar regalías pues se trata de un conocimiento no protegido en el territorio colombiano y como tal puede ser utilizado.

7.2.1.13. ¿Qué pasa si no patento?

Pierdo el derecho exclusivo de explotación de mi invento. Como se señaló anteriormente, lo que se pretende cuando se solicita una patente es tener la explotación exclusiva de la invención. Si no se realizan los trámites para obtener ese derecho, cualquier persona podría aprovecharse de ella, utilizarla y recibir beneficios económicos de una creación ajena.

En este orden de ideas, si no se solicita la patente, se estaría permitiendo que una persona reciba las utilidades por la explotación del invento a costa del esfuerzo humano y económico de los inventores.

7.2.1.14. ¿Cómo patento?

De acuerdo con la legislación en esta materia, para patentar necesito presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de patente (Ver modelo adjunto).

Esta solicitud debe ser diligenciada cuidadosamente y se deben incorporar los siguientes datos:

a. Nombre y dirección del solicitante.

En principio el inventor es quien puede solicitar la patente. Sin embargo como es posible transferir esa creación intelectual, puede que el solicitante no sea necesariamente el inventor sino una persona natural o jurídica.

b. El nombre y domicilio del inventor.

Este requisito debe cumplirse cuando el solicitante es diferente al inventor.

c. *El nombre de la invención.*

Debo darle un nombre a lo que he creado.

d. *Una descripción de la invención.*

La descripción consiste en indicar de una manera clara y completa en qué consiste la invención, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla.

Dentro de la descripción se debe indicar:

- I. El sector al cual se aplicará la invención: Dependiendo de la creación, estará destinada al sector agrícola, textil, manufacturero, etc.
- II. Los antecedentes existentes que sirvieron de base a la invención, como documentos o publicaciones relativas a ella.
- III. Una explicación detallada de la invención que permita entender el aporte tecnológico y sus diferencias y ventajas con respecto a la anterior tecnología.
- IV. Una descripción clara de cómo puede llevarse a la práctica la invención. Esto teniendo en cuenta que la patente debe ser útil, es decir, que pueda ponerse en práctica y solucione un problema tecnológico.

e. *Los dibujos, si fueran necesarios y*

f. *El comprobante de pago de las tasas oficiales.*

En este punto se debe tener en cuenta que las tasas o los derechos que se deben cancelar a la Superintendencia de Industria y Comercio para solicitar una patente, no son los mismos todos los años, sino que se incrementan año por año, motivo por el cual aconsejamos que cada inicio de año, utilice la información proporcionada por la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co donde aparecen, a principio del mes de enero las tarifas que se aplicarán en el respectivo año.

Finalmente, al momento de radicar la solicitud, debo colocar todos los documentos en una carpeta blanca, especialmente diseñada para las patentes de invención, que debe adquirirse en la Superintendencia de Industria y Comercio.

7.2.1.15. ¿Qué no se considera invención?

No se considera invención y por tanto no puede ser objeto de patente:

- a. Los descubrimientos, las teorías científicas, y los métodos matemáticos. Por ejemplo, descubrir una especie vegetal, la teoría de la evolución y la manera de resolver una ecuación matemática.
- b. Los seres vivos y sus partes, tal y como se encuentra en la naturaleza, así como los procesos biológicos naturales y el material biológico existente en la naturaleza, o aquella parte de cualquier ser vivo natural que pueda ser aislado.

En este sentido, el proceso de fotosíntesis no se considera una invención y por tanto no puede ser patentado.

- c. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra obra protegida por el derecho de autor.

Esta exclusión obedece a que dichas obras son objeto de protección por otra rama del derecho. Pensemos en la obra literaria “Cien Años de Soledad” del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

- d. Los planes, reglas y métodos para juegos o actividades económico-comerciales como, por ejemplo, la reglamentación del campeonato mundial de fútbol o de los diferentes deportes como el tenis, el béisbol, etc.
- e. Los programas de computador no son patentables, pues están protegidos por el Derecho de Autor.
- f. La forma cómo se puede presentar la información como, por ejemplo, por medio magnético, audiovisual, escrito entre otros.

7.2.1.16. ¿Qué invenciones no se pueden patentar?

En este punto, es importante aclarar que la invención existe pero no es patentable.

- a. Aquellas cuya explotación comercial deba impedirse para proteger el orden público o la moral. Un ejemplo de ello son las minas antipersonales que han sido materia de protocolos internacionales para evitar su producción, comercialización y venta.
- b. Aquellas cuya explotación comercial deba impedirse para proteger la salud, o la vida, de personas, plantas y animales. Ejemplo: Las armas biológicas tales como el “Anthrax”.
- c. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales tales como los cultivos hidropónicos.
- d. Los métodos quirúrgicos o terapéuticos utilizados para el tratamiento humano y los métodos de diagnóstico aplicados a los seres vivos. Un ejemplo de estas invenciones no patentables sería la curva de glicemia para diagnosticar si una persona es diabética.

7.2.1.17. ¿Cómo puedo licenciar el uso de mi patente?

Como solicitante puedo autorizar a otra persona, o personas diferentes, la explotación y el uso de mi invención a través de una *licencia*. Esto puedo hacerlo con la solicitud de patente en trámite o una vez que me haya sido concedida.

La licencia es un documento, a través del cual el solicitante, o dueño de la patente, concede a otro, u otros, la posibilidad de explotar económicamente la invención, en los términos y condiciones que allí se indiquen. Generalmente, y como consecuencia de la licencia, el titular recibe una suma de dinero que, para estos casos, se denomina *regalía*. (Se entiende por regalía el porcentaje sobre las ventas del producto o procedimiento patentado que le corresponde al titular de la patente).

La explotación de la patente por fuera de los términos establecidos en la licencia, se considera como una infracción, y permite al titular de la creación iniciar las acciones que sean necesarias para evitar dicha violación.

Para que esta licencia tenga efecto se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a. Debe constar por escrito.
- b. Deberá indicar con toda claridad la patente que se trate.
- c. Deberá inscribirse ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La falta de registro ante la mencionada entidad, ocasionará que la licencia otorgada no sea válida para terceras personas ajenas a dicho acuerdo.

7.2.2. Patentes de Modelo de Utilidad

7.2.2.1. ¿Que es Modelo de Utilidad?

De acuerdo con la ley, se entiende por *modelo de utilidad toda nueva configuración de un objeto (sea aparato, herramienta, instrumento o producto) para mejorar su utilidad o darle un funcionamiento que antes no tenía.*

Pensemos por ejemplo en un teléfono celular con cámara fotográfica y conexión a Internet (Figura 16). Cuando se creó este teléfono sólo cumplía con una función: la de servir de intercomunicador entre las personas. En la actualidad, y con los avances tecnológicos, puede servir de cámara fotográfica y de video así como de medio para la conexión a Internet.



Figura 16. teléfono celular con cámara fotográfica y conexión a Internet.

Los modelos de utilidad son creaciones intelectuales que se protegen mediante el sistema de patentes. Por ejemplo, el invento de la máquina de coser ha tenido, a lo largo de los años, diversas modificaciones e implementación de nuevas utilidades, que pudieron ser consideradas como modelos de utilidad. (Por ejemplo se pueden comparar las Figuras 14 y 17)



Figura 17. El invento de la máquina de coser ha tenido diversas modificaciones e implementación de nuevas utilidades, consideradas como *modelos de utilidad*.

7.2.2.2. ¿Para qué me sirve la Patente de Modelo de Utilidad?

La creación de un modelo de utilidad me permite recibir beneficios económicos, mantenerme en el mercado y ser competitivo por la nueva utilidad y nuevas funciones que le he dado al producto.

El consumidor preferirá comprar los objetos que tienen múltiples funciones, pues le ahorran dinero, tiempo y espacio. En el ejemplo del celular se estarían cumpliendo las funciones de teléfono móvil, cámara fotográfica, grabación de video y medio para conectarse a Internet.

7.2.2.3. ¿Qué requisitos necesito para obtener una patente de modelo de utilidad?

Como un modelo de utilidad es una creación pero de menor magnitud que la de la patente de invención, la ley exige solamente dos requisitos: que la creación sea novedosa y que sea útil:

1. *Novedosa*. Una creación cuyo conocimiento no sea público.
2. *Útil*. Que se pueda poner en práctica y que satisfaga una necesidad humana actual o potencial.

7.2.2.4. ¿Como tramito la patente de mi modelo de utilidad?

Con el mismo procedimiento que se usa para obtener la patente de invención. Para el trámite del registro de un modelo de utilidad, la ley remite al procedimiento

de trámite de la patente de invención. Lo único que cambia es que, al momento de la presentación, los documentos deben incorporarse en una carpeta especial de color verde que se adquiere en la Oficina de la Superintendencia.

7.2.2.5. ¿Puedo revertir mi solicitud de patente de modelo de utilidad como solicitud de patente de invención o diseño industrial y por qué?

Si es posible. El primer caso, es decir, que el modelo de utilidad se convierta en patente de invención, ocurre cuando su forma o configuración es tan novedosa que, más que mejorar o darle un nuevo funcionamiento al objeto, crea algo totalmente nuevo y diferente.

También puede acontecer al revés: de solicitud de patente de invención se puede revertir a modelo de utilidad. Esto ocurre cuando no existe un cambio o un nuevo funcionamiento sino una transformación estética o externa del producto. Sirva de ejemplo, el borrador tradicional que se presenta en forma parecida a un portaminas.

7.2.2.6. ¿Qué no puedo patentar como modelo de utilidad?

No puedo patentar como modelo de utilidad:

- A. Todo lo que tenga un carácter únicamente estético. Entiéndase por estético lo referido a la belleza: las pinturas, la arquitectura, la escultura, etc. Por ejemplo: las esculturas del maestro Botero.
- B. Las invenciones de procedimientos.
- C. Las materias excluidas de protección por la patente de invención como se ha visto.

7.2.2.7. ¿Cuanto dura la protección?

El plazo de duración de la protección de un modelo de utilidad es de diez (10) años contados a partir de la presentación de la solicitud. Expirado dicho término, cualquier persona podrá explotar la invención.

7.2.3. Diseños Industriales

7.2.3.1. ¿Qué son los Diseños Industriales?

Los diseños industriales son las diferentes formas con las que se puede presentar un producto en el mercado, es decir, su apariencia particular o aspecto exterior (contorno, textura, material etc.) sin que cambie la finalidad para la cual fue elaborado. Son ejemplos los diseños de los automotores, según las diferentes casas productoras o los bolígrafos.

Es importante anotar, en la definición, que debe tratarse de una *apariencia especial*, es decir, diferente de la forma usual y común de un bien.

7.2.3.2. ¿Para qué me sirven los Diseños Industriales?

Para hacer que mis productos sean más atractivos al consumidor que los de mi competencia. Los diseños industriales son importantes para competir en el mercado y obtener clientela.

Si soy un productor de bienes, por ejemplo de electrodomésticos, los diseños industriales son de gran utilidad frente a mis competidores. ¿Qué puedo hacer para que el consumidor escoja mi producto en lugar del de mi competidor, si ambos tienen características y precios similares? Una posible solución es hacer que mi producto sea más atractivo al consumidor que los de mi competencia (Ver figura 18). Por ejemplo, que la persona que desee comprar una plancha para ropa se encuentre ante tres o más posibilidades pero que escoja la mía por ser más llamativa en términos estéticos, así existan otras planchas que ofrezcan las mismas especificaciones y a precios muy parejos.



Figura 18. Diseño industrial. La persona que desee comprar una plancha para ropa, ante tres o más posibilidades, elige la mía por ser más llamativa en términos estéticos.

7.2.3.3. ¿Qué requisito o requisitos debo cumplir para que esa nueva forma o apariencia que le dé a mi producto sea protegida como diseño industrial?

La novedad. Nuestra legislación exige como *único requisito para la protección de un diseño industrial que sea nuevo*. Es decir, que al momento de solicitar su protección, esa apariencia estética que le doy a mis productos no haya sido conocida por el público en cualquier lugar o momento y por cualquier medio.

Para considerar la *novedad* de un diseño es requisito indispensable que las diferencias con los diseños ya existentes sean de importancia y no secundarias.

7.2.3.4. ¿Qué derechos me concede la ley para un diseño industrial?

La ley concede al propietario de un diseño industrial el derecho exclusivo de explotarlo. En otras palabras, puede utilizarlo solamente el dueño del diseño, con exclusión de las demás personas.

Con base a ese derecho exclusivo de explotación, el propietario puede impedir que terceras personas no autorizadas fabriquen, comercialicen, exporten dicho diseño o uno similar.

7.2.3.5. ¿Quién puede ser propietario del diseño industrial?

El propietario de este tipo de bienes inmateriales es en principio el diseñador o los diseñadores. Es decir, la persona o personas que crean una nueva forma estética de presentar un producto en el mercado. Sin embargo, y por expresa disposición legal, ese derecho puede ser transferido a otra persona o empresa.

7.2.3.6. ¿Cómo es el procedimiento de registro del diseño industrial?

Se eleva una solicitud de registro de diseño industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad competente para concederlo, a través del diligenciamiento de un formulario. (Ver formato en el anexo). En este caso los documentos se deberán presentar en una carpeta especial de color azul.

El registro de diseño industrial puede ser solicitado por el mismo creador. Pero en el caso que el diseño se haya transferido a una persona o empresa, el registro deberá ser solicitado por estos últimos y no por el creador. Tal como ya se ha mencionado para otros casos.

En el formulario de solicitud de registro de diseño industrial se debe indicar:

- a. El nombre, dirección y domicilio del solicitante.
- b. El nombre, dirección y domicilio del apoderado.
- c. El nombre, dirección y domicilio del diseñador o diseñadores.
- d. El título o nombre del diseño. Indicando el producto al que aplicará mi diseño.
- e. Indicar si se trata de un diseño bidimensional o tridimensional
- f. Aportar un dibujo de 12 x 12 cm con la nueva apariencia, o forma externa, que le he dado al producto.

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

Una vez que se publica el diseño, empieza a contar un término de treinta días para que cualquier persona que tenga interés, se oponga al registro de dicho diseño.

Si se presenta una oposición en contra del diseño, el solicitante cuenta con un plazo de 30 días hábiles para defenderse y argumentar que su diseño amerita la protección concedida por la ley. Vencido el plazo, o si no se presentaran oposiciones, la Superintendencia estudiará la solicitud y verificará que el diseño cumplan los requisitos que exige la ley para que sea considerado como un diseño industrial.

7.2.3.7. ¿Qué no puedo registrar como diseño industrial?

No puede registrarse como diseño:

- I. Aquella forma que no sea susceptible de verse durante el uso normal del producto.

Pensemos en una licuadora de las que normalmente se encuentran en el mercado y supongamos que se le dé una apariencia diferente o nueva a los circuitos internos de este artefacto, esa nueva forma, no puede considerarse como diseño industrial pues no es perceptible al usarse el producto.

- II. Aquellos diseños cuya comercialización se deba impedir para proteger la moral o el orden público. Pensemos en el siguiente ejemplo ilustrativo para esta causal:

Supongamos que alguien diseña una granada estilizada y sofisticada fácil de manipular. Sin lugar a duda se le está dando una apariencia diferente a la granada, pero se debe impedir su registro en aras de proteger el orden público.

No ocurre lo mismo con las armas de fuego. El hecho de que el porte de armas esté prohibido, excepto que se tenga un salvoconducto, no convierte el diseño en atentatorio a la moral u orden público.

- III. Aquellos diseños cuya apariencia sea necesaria para que el producto cumpla con la función para la cual fue creado y que no incorpore ningún diseño adicional de su creador.

Tomemos como ejemplo el diseño de un tubo de agua potable: su apariencia cilíndrica y hueca es indispensable para que cumpla la función de ser ducto de agua. Este diseño solo no podría registrarse, salvo que incorporara alguna creación libre del inventor para cumplir otra función.

- IV. Los diseños industriales cuya forma se necesita para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado o conectado con otro producto del cual forma parte.

Ejemplo: pensemos en una persona que diseña rosetas de cobre para enroscar los bombillos.

7.2.3.8. ¿Cuanto dura la protección de un diseño industrial?

El registro de un diseño industrial tendrá una duración de 10 años. Vencido este plazo, cualquier persona podrá utilizar el diseño para aplicarlo al producto o bien que le interese comercializar. Dicho de otra manera: el derecho exclusivo que se

otorga para la explotación del diseño es temporal; transcurrido el plazo señalado por la ley, cualquier persona puede usar el diseño para su propio beneficio.

7.3. Secretos Empresariales

7.3.1. ¿Qué son los Secretos Empresariales?

Se entiende por secreto empresarial toda información valiosa, no divulgada, relacionada con actividades productivas, industriales y comerciales, que posee una persona o una sociedad, y que desea mantener en reserva. Ejemplo, la fórmula para producir la Coca Cola.

7.3.2. ¿Qué puedo proteger con este tipo de secretos?

A través del dispositivo de *secretos empresariales*, se pueden proteger todo tipo de conocimientos o creaciones intelectuales, ya sean de carácter técnico industrial, comercial o financiero.

La información protegida puede estar referida a: (i) las características o finalidad de un producto (piénsese en un medicamento), (ii) los procesos de producción (cómo elaborar prendas de vestir), (iii) la forma de distribución o comercialización de un producto o de un servicio (piénsese en las estrategias de mercadeo y publicidad, bases de datos, puntos de venta, promotores y demás posibilidades que le permiten a una persona, o empresa, crear un sistema eficaz y eficiente para vender su producto o servicio en el mercado).

A título de ejemplo: Es perfectamente posible proteger, como secreto, un invento que no sea patentable por no cumplir los requisitos propios para una patente o un diseño industrial u otros sistemas de protección. ¡Atención! Noten que la propiedad intelectual brinda siempre herramientas para proteger a las MIPYMES: si por un lado no es posible, por el lado de los secretos industriales encontramos las respuestas.

Por esta razón se trata de una herramienta útil para todas las personas y empresas: a través de ella, pueden proteger esa información valiosa que los hace competitivos en el mercado y que han adquirido de la experiencia de años de trabajo diario.

Vale la pena anotar que *no existe una lista en la que se indique, de manera detallada, qué conocimientos puedan ser protegidos por el secreto*. No obstante sugerimos algunos ejemplos para las MIPYMES:¹⁵

¹⁵ OMPI. La Utilización de la Información Contendida en los Documentos de Patentes y el Uso de Marcas y Otros Signos Distintivos para Competir en el Mercado por parte de la PYME. Documento de la Oficina Internacional de la OMPI, Seminario Nacional de la OMPI para PYMES, Montevideo, Uruguay, 6 y 7 de octubre del 2003.

QUÉ SE PUEDE PROTEGER EN UNA MIPYME CON EL SECRETO INDUSTRIAL:

- Listas de clientes.
- Dibujos, modelos, planes arquitectónicos, proyectos y mapas.
- Procesos aplicados a programas de computador y algoritmos.
- Métodos didácticos.
- Procesos, técnicas y conocimientos especializados en materia de fabricación y reparación.
- Mecanismos de búsqueda de documentos.
- Fórmula de fabricación de productos.
- Recopilación de datos.
- Estrategias comerciales, planes de actividades, métodos empresariales y Planes de comercialización.
- Información financiera.
- Expedientes relativos al personal.
- Calendarios.
- Manuales.
- Ingredientes.
- Información sobre actividades de investigación y desarrollo.

7.3.3. ¿Qué conocimientos no se consideran como secreto empresarial?

No se considera como secreto empresarial aquella información que:

- a. Haya sido divulgada, conocida y utilizada públicamente.
- b. Haya sido difundida porque una norma lo dispone o porque el juez ordena dicha divulgación.

7.3.4. ¿Qué requisitos debo cumplir para que una información sea considerada como secreto empresarial?

Para que una información, considerada valiosa para la empresa, se considere como un bien inmaterial protegido, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- a. *Que la información sea secreta.* Esto quiere decir que debe tratarse de una información conocida solamente por un número reducido de personas y que no debe ser de fácil conocimiento por los que trabajan en ese sector.
- b. *Que la información tenga un valor comercial por ser secreta:* No toda la información que tiene una compañía, o una persona, puede considerarse como secreto empresarial sino sólo aquella que sea *de interés para la empresa y represente una ventaja frente a sus competidores.*

- c. *Que se hayan tomado las medidas necesarias para mantenerla secreta.* En otras palabras, debe existir voluntad por parte del dueño para conservar en secreto de esa información privilegiada, a través de la utilización de mecanismos que permitan mantenerla oculta. *Puede considerarse como mecanismo para proteger la información, la firma de un acuerdo de confidencialidad* en donde se obliga a la persona que lo suscribe a no divulgar la información o impedir el acceso a cierta información de la empresa.

7.3.5. ¿Para qué me sirven los secretos empresariales?

Me sirven para mantener una ventaja frente a mis competidores toda vez que, mientras permanezca en secreto dicha información, no pueden competir en igualdad de circunstancias. Pensemos si se conociera el secreto de la fórmula de Coca-Cola y de su estrategia de publicidad, seguramente otros la imitarían o desarrollarían tácticas para debilitarla en el mercado.

7.3.6. ¿Qué derechos me concede la ley para proteger mi secreto?

La ley me protege contra toda persona que revele, adquiera o utilice mi secreto, de manera comercialmente reprochable. No obstante, si la conducta adoptada por el tercero es leal y lícita, el dueño del secreto no podría iniciar una acción en contra de esa persona. Por ejemplo cuando llegue al mismo conocimiento o creación intelectual por sus propios medios y esfuerzo personal. En este caso no se configura la deslealtad que se requiere para que proceda una acción.

En cambio, si el tercero accede a esa información valiosa y confidencial actuando de una manera incorrecta en el mercado, vale decir, de mala fe (por ejemplo sobornado empleados) y con ese comportamiento explota y divulga el secreto, deberá pagar a su legítimo dueño los daños ocasionados toda vez que con su divulgación se pierde el valor competitivo que tenía la información reservada con respecto a terceros competidores.

7.3.7. ¿Cómo se mantiene un secreto y cuanto dura su protección?

A diferencia de las patentes de invención o de modelo de utilidad; en que se establece un periodo determinado de tiempo para su protección, en términos de años; los secretos empresariales seguirán siendo secretos siempre que se cumplan los requisitos señalados por la ley y mencionados aquí en este capítulo. En este orden de ideas, *si la información es secreta, tiene valor comercial y se han tomado las medidas para mantenerla en reserva, la protección sobre dicha información no cesará.*

7.3.8. ¿Cómo autorizo o transmito mi secreto empresarial?

La ley otorga al dueño de un secreto empresarial la posibilidad de autorizar que otra persona lo use. Esta persona tiene la obligación de mantener en reserva la información que se le dé con ocasión de dicha autorización.

Teniendo en cuenta que un secreto empresarial es un bien inmaterial, es posible transmitirlo o venderlo a un tercero, sin que la ley exija requisitos especiales para su validez.

7.3.9. ¿Cómo me protejo frente a los empleados y demás personal que accede a esta información?

Supongamos que usted considera que su información es valiosa, y que representa una ventaja frente a sus competidores. En ese caso le recomendamos que suscriba acuerdos de confidencialidad con aquellos trabajadores que tengan acceso a la información. En estos acuerdos debe quedar prevenido el carácter reservado de la información y la obligación legal que tienen de abstenerse de usarla, o divulgarla, sin que exista una razón válida para ello o sin consentimiento expreso de la persona dueña del secreto.

Asimismo, recomendamos que el número de trabajadores que acceda a la información sea muy reducido y que se utilicen las actuales medidas tecnológicas para mantenerla en un lugar seguro.

7.4. ¿Qué son los datos de prueba y cómo pueden protegerse?

En la investigación científico-tecnológica no siempre se llega al resultado deseado con la primera experiencia sino con estudios y procedimientos muchos veces prolongados en número y en tiempo para asegurar el beneficio del bien y la ausencia de efectos nocivos. Es así como los productos farmacéuticos o los químicos agrícolas requieren, para obtener la autorización de comercialización, la presentación de datos de prueba que acrediten lo ya afirmado.

Estos datos de prueba y la información no divulgada que suponga un esfuerzo investigativo se protegen en favor de su productor y contra todo uso desleal del mismo. La autoridad nacional competente, deberá velar porque la protección sea efectiva.

8- ¿CUÁLES SON LOS BIENES INTELECTUALES PROTEGIDOS POR EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS?

8.1. ¿Qué obras y demás prestaciones se protegen por el derecho de autor y conexos?

El derecho de autor concede protección a absolutamente cualquier obra en el campo literario y artístico, que se pueda reproducir o difundir por cualquier forma (por ejemplo: papel, CD, camisetas, diseños, cerámica, fotografía, etc.) conocida o por conocer. Esto significa que no es necesario que una ley lo diga. Todas las obras que se usan en Internet o se usen en otro medio que la tecnología brinde ahora, o en el futuro, están protegidas. Sin que haya que decirlo, cualquiera que se sirva de tecnología o de un medio para explotar las obras de un autor determinado, requerirá siempre de la autorización del propietario de los derechos.

Esta protección, reconocida por el derecho de autor, recae sobre todas las obras literarias y artísticas a saber: las obras formuladas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos, o marcas convencionales; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras dramáticas y dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas y litografías; las obras de arquitectura; las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicado; las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; los programas de ordenador; las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones personales.

Se recalca que este listado es sólo un ejemplo de las obras que están protegidas por el derecho de autor; ya que toda obra que aún no conozcamos, pero que caiga en el campo de las obras literarias o artísticas, está protegida por la ley desde su creación.

Por ejemplo, esto fue lo que pasó con los programas de computador. Los expertos manifestaron que un programa no es más que un conjunto de instrucciones realizado a través de un lenguaje de computador. Esta característica es análoga a una obra literaria y por eso se protege por el derecho de autor.

8.2. ¿Qué es una obra literaria y artística?

Una *obra intelectual de carácter literario o artístico*, es toda expresión que pueda realizar una persona natural. Debe ser de su procedencia y producto de su inteligencia; debe ser una creación completa, e independiente, que revele la personalidad del creador; es decir, que tenga el sello de su talento o esfuerzo creativo en el campo literario o artístico.

8.3. ¿Cuáles son los criterios para proteger una obra?

8.3.1. Se debe proteger la forma y no a las ideas

Las ideas en si mismas, por más novedosas y brillantes que sean, no son objeto de protección por el derecho de autor. Se protege la forma literaria plástica o sonora; cómo las ideas del autor son plasmadas, descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias o artísticas. Ello significa que los métodos, procedimientos, programas, sinopsis, hechos, conceptos, sistemas, no son apropiables por nadie porque, de ser así, se retrasaría el avance de la cultura y la ciencia.

Resulta ser autor quien efectivamente desarrolla la idea con su estilo propio y particular, a pesar de que no haya sido el gestor original de la misma. Es muy importante tener en cuenta esta consideración, pues como empresario puedo tener ideas muy brillantes y novedosas para hacer una creación intelectual; pero el autor es el que las desarrolla efectivamente sea un trabajador o contratista. Aquí es donde el contrato debe estar muy bien hecho, sin perjuicio del régimen de incentivos que pueda tener la empresa con sus empleados y contratistas.

8.3.2. Debe existir originalidad en la creación

Para el derecho de autor originalidad no es un sinónimo de novedad como si acontece en propiedad industrial en donde un invento para ser patentado debe reportar novedad por no existir en ninguna parte del mundo. El concepto se traduce en que una obra está protegida en la medida en que sea producto de mi particular expresión, que sea de mi origen, independientemente de que el resultado sea bueno o malo. La originalidad se refiere al sello personal que el autor le imprime a la forma de expresar sus ideas en cualquier campo de la actividad artística o literaria. Este sello personal de originalidad permite distinguir una obra de otra de su mismo género. En suma, una obra es original en la medida en que no sea copia literal de otra.

Es importante insistir en que una obra es original a pesar de que parta de una idea que no lo sea. Muchos han realizado obras audiovisuales sobre temas comunes o programas de computador de manejo contable por ejemplo, pero cada una de ellas es original e independiente de las otras, pues cada quien tuvo su estilo para realizarla y eso es lo que protege el derecho de autor, la materialización particular de cada quien.

8.3.3. No se requiere cumplir ninguna formalidad ni trámite para proteger las obras

Como autor-persona natural, estoy protegido desde el mismo momento que hago mi obra sin que se requiera algún tipo de registro o formalidad para acceder a dicha protección y esto es aceptado en la mayoría de países del mundo. La protección de mi derecho de autor es así mas fácil que la protección de la propiedad industrial, aquí debo obtener mi registro para gozar de los derechos sobre mi marca o la patente para explotar mi invento. En el derecho de autor, una vez que se concretiza la idea a través del libro, la pintura, el dibujo, la artesanía, el montaje audiovisual, etc., la obra queda protegida con o sin registro. En consecuencia, el registro sólo se constituye en un importante medio de prueba y publicidad para defender el derecho de autor, pero en manera alguna otorga ese derecho.

8.3.4. La obra debe protegerse independientemente de su calidad y mérito

La protección concedida por el derecho de autor es totalmente independiente del valor o mérito de la obra. Tan obra es para el derecho de autor una obra audiovisual, o la investigación de un experto en la materia, como la de un principiante. Es la gente y no la ley quien determina el valor de una obra, por cuanto de no ser así, se podría incurrir en una arbitrariedad al determinar una ley que una obra es buena o mala y en consecuencia, es protegida o no.

8.3.5. No se requiere una destinación específica para proteger la obra

En igual sentido, la destinación cultural, científica, política, jurídica o de cualquier género, es totalmente indiferente para el derecho de autor. Simplemente lo que interesa es que sea una obra literaria o artística y estará protegida.

8.3.6. Diferencia entre una obra intelectual y el soporte en el cual se encuentra

El usuario de las obras puede confundir los derechos que se generan al disponer del soporte material de una obra o producción con los derechos del intangible que están involucrados en dicho soporte. Dicho de otra manera, *cuando compramos un CD o DVD de música o una pintura o una joya, estamos comprando exclusivamente un soporte material* del cual me hago propietario, pero dicha propiedad sólo me da el derecho de usar el soporte o colocar el cuadro en mi recinto de habitación privada o el CD en mi automóvil, sin ningún otro tipo de modalidad de explotación y bajo el criterio de uso personal y sin ánimo de lucro. Yo me hago propietario de ese ejemplar del disco, del libro o de la camiseta estampada con diseños de mi autoría.

El tema es que si bien me hago propietario de esos medios donde esta mi obra, no me hago propietario ni de la obra del escritor, ni de las canciones que están en el disco, ni del diseño o dibujo que esta estampado en la camiseta. *Por esto, cuando se requiere reproducir masivamente copias de un CD, debo pedir permiso al dueño del disco y de las obras musicales incluidas en el mismo.* Igualmente, si se desea comunicar públicamente dicho CD, ya sea por difusión en radio o por comunicación en un establecimiento abierto al público como un bar, restaurante o discoteca, se genera un nuevo derecho que normalmente es negociado y cobrado por las sociedades de gestión colectiva reconocidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior y Justicia, como lo son la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores de Fonogramas ACINPRO.

8.4. ¿Cuál es el grupo de obras que se protegen?

Ahora entraremos a mirar las diferentes categorías de obras, antes de examinar algunas en particular, de tal manera que la MIPYME tenga herramientas para organizar sus procesos de elaboración, contratación y explotación:

8.4.1. ¿Qué es una obra original?

Una obra original es una obra que para su realización, no usó otras obras que ya existían para hacerle una adaptación o modificación. No importa que la obra no sea original pero si la que yo hago.

Pensemos en el Pato Donald. Todos pueden dibujar y pintar patos comunes y cada uno de los patos será una obra original; pero si lo que yo hago es dibujar una modificación del Pato Donald, ya no estoy haciendo una obra original sino la adaptación de una obra original de otro autor. Como se verá más adelante, las obras originales disponen de una amplia protección en favor del autor o propietario que adquiera los derechos del autor. Cualquier tipo de explotación de la obra que se quiera realizar requerirá de la previa y expresa autorización del autor.

8.4.2. ¿Qué es una obra derivada?

Para el derecho de autor las obras derivadas son aquellas que son el resultado de la utilización de otras obras que ya existen con la introducción de elementos intelectuales nuevos. En este caso la ley las protege como obras independientes.

Yo puedo hacer diseños mejorados a partir de la reutilización de diseños o dibujos originales de otro autor. Pero para protegerme como autor de ese nuevo diseño debo

haber pedido permiso al propietario de los derechos del diseño utilizado para hacerle las adaptaciones del caso.

Debe aclararse en este punto que tanto la obra original como derivada, independientemente consideradas, se encuentran protegidas por el derecho de autor, con la diferencia de que el autor o propietario de la obra originaria tiene el derecho exclusivo de autorizar o no las adaptaciones, arreglos y transformaciones de la obra, así como sus traducciones.

Una vez autorizada la modificación o traducción, el autor de la obra derivada tendrá sus derechos morales y patrimoniales, sin perjuicio de los derechos correspondientes al autor de la obra original utilizada. Se exceptúa el caso en que la obra original se encuentre en el dominio público, es decir, que el período de protección ya se haya agotado. En este caso no hay que pedirle permiso a nadie. Yo puedo hacer rediseños o estampados en ropa con obras de Da Vinci o Miguel Ángel y no debo pedirle permiso a nadie, salvo la mención de los autores originales utilizados. Por supuesto, tampoco puedo impedir que otros hagan lo mismo con tales obras.

Las *principales obras derivadas que reconoce la ley* se clasifican en tres grupos: i) *Traducciones*, ii) *Adaptaciones* y iii) *Compilaciones*. Para mayor ilustración, se explican brevemente a continuación:

- i) **Traducciones:** Aunque parezca extraño, hacer una traducción no es sólo saber un idioma sino que implica un gran esfuerzo intelectual para convertir a otro idioma lo que dijo el autor. Imagínense traducir Cien Años de Soledad al alemán. Para el traductor es una verdadera proeza transmitir, a cabalidad, todo lo que García Márquez quiso decir. Igual acontece con una obra audiovisual en otro idioma cuando es doblada, o subtitulada, al español. *La obra traducida es considerada como una obra nueva y su traductor es considerado como autor*, sin perjuicio de todos los derechos que tiene García Márquez
- ii) **Adaptaciones:** Sigamos con el mismo ejemplo. Pensemos que quiero tomar el libro Cien Años de Soledad para hacer una película o una obra de teatro. Ello, necesariamente, me obligará a hacer adaptaciones, crear otros personajes, recrear mejor alguna escena, inventarme otras, pero sin cambiar la esencia del libro. La obra de teatro, o la obra audiovisual, será de quien la haya hecho: su autor. Éste, en consecuencia, tendrá todos los derechos de explotación comercial. Sin embargo si adapto o transformo esa obra que es de otro propietario, debo pedirle permiso para hacer las adaptaciones. Igual sucede con estampados de ropa que no sean míos y que quiero hacerles una adaptación. Eso puedo hacerlo sólo si el propietario me da el permiso.
- iii) **Compilaciones:** En esta clase de obras derivadas, también llamadas *colecciones*, se encuentran las antologías, las crestomatías y las enciclopedias. Las compilaciones pueden estar conformadas por obras preexistentes, o por datos e informaciones que tengan elementos creativos en razón de la organización o disposición de su contenido. Por ejemplo, si reúno determinado número de poesías o canciones y logro organizarlas de una

manera creativa, esa compilación es mía aunque, obviamente, debí pedir permiso a los propietarios de las obras compiladas para utilizarlas.

8.4.3. ¿Cuáles son las obras realizadas por varios autores?

Las obras realizadas por varios autores son aquellas en que intervienen dos o más personas para su creación. De acuerdo a la naturaleza de sus aportes pueden dividirse en 1. Obras en colaboración y 2. Obras Colectivas:

8.4.3.1. Obras en colaboración

Estas obras son creadas por más de un autor; su rasgo principal es que los aportes de cada uno no se pueden separar sin destruir la obra. Estas obras son hechas por la propia voluntad de los autores y, en consecuencia, los derechos de explotación pertenecen a todos. Es decir, para su explotación debe contarse con la previa y expresa autorización de todos y cada uno de los autores. El asunto es como entienden todos la “explotación” o utilización que se va a hacer de la obra. Por ejemplo, se pueden generar inconvenientes por la falta de consenso: alguno de los autores no quiere autorizar una modalidad determinada de utilización.

8.4.3.2. Obras Colectivas

A diferencia del caso anterior, en las obras colectivas participa más de un autor, pero la iniciativa en la contratación y orientación de la obra está dirigida por una persona natural o jurídica que es la responsable de todo el proceso.

La ley colombiana expresa que una persona natural o jurídica¹⁶ es la propietaria si coordina, divulga o publica bajo su nombre esta clase de obras; con la única salvedad de conceder los créditos respectivos a los autores o creadores intelectuales. Esta es una modalidad muy útil. Por ejemplo, al ser contratados todos los autores por una empresa, queda claro que la empresa puede hacer la explotación sin inconvenientes. Ahora bien, no está demás decir que, en materia de derecho de autor, autores y empresas, pueden contratar como quieran. Es válido, por ejemplo, un acuerdo de derechos compartidos entre la empresa y los autores.

8.4.4. ¿Cuáles son las obras de dominio público y cuales las de dominio privado?

En el caso de la propiedad intelectual en general, y el derecho de autor en particular, la protección expira después de un tiempo. En Colombia esa protección comprende la vida del autor y ochenta años más después de su muerte o cincuenta años si la obra es realizada para una empresa o sociedad o cualquier otra persona jurídica. Aquí hay una diferencia con la propiedad que yo puedo tener sobre un carro, una maquinaria o una casa: la ley me dice que es mía de manera perpetua, que la puedo transferir a mis herederos y así sucesivamente. Esta circunstancia permite establecer una división particular, entre Obras de Dominio Privado y Obras de Dominio Público, a saber:

¹⁶ Por ejemplo, la MIPYME o cualquier institución de índole similar.

8.4.4.1. Obras de Dominio Privado: *Son aquellas obras que por no haber concluido el plazo de protección establecido por la ley, se encuentran bajo el control de sus autores o propietarios* (la vida del autor mas 80 años después de su muerte o 50 años desde la realización de la obra si el propietario es una persona jurídica que adquirió los derechos a través de un contrato). Esto implica que todo uso o explotación de las mismas, deberá ser realizado mediante su autorización previa y expresa de quien sea el propietario desde el mismo momento de la creación.

8.4.4.2. Obras de Dominio Público: *Son aquellas obras que cuyo plazo de protección establecido por la ley ha expirado.* Una vez expirados los plazos de protección, cualquier persona puede utilizar y explotar tales obras sin pedirle permiso a nadie. Si resulta que me hice rico, con la realización de una película sobre una obra de Shakespeare o de Rafael Pombo, o por la venta de reproducciones de sus obras, nadie podrá reclamarme regalías ni exigirme autorización. Ahora bien, como ya son obras del dominio público, tampoco puedo impedir que otros hagan lo mismo. Sin embargo todos debíamos respetar los derechos morales del autor, mencionar su nombre en cada utilización de la obra y evitar mutilaciones o deformaciones.

8.4.4.3. ¿De qué otras maneras las obras entran en el dominio público?

- a) Por renuncia expresa del autor a sus derechos patrimoniales. Una vez creada la obra el autor puede renunciar en cualquier momento a sus derechos.
- b) Las obras de autores extranjeros que no se hallen protegidas en un territorio, de no existir tratado o convenio internacional de protección que nos vincule.

8.4.5. ¿Cuáles son las obras anónimas, seudónimas y póstumas?

8.4.5.1. Obras Anónimas

Son las obras que se divulgan o publican sin indicar el nombre o seudónimo del autor, ya sea por su expresa voluntad o, sencillamente, porque su nombre es totalmente desconocido como el caso del Cid Campeador.

8.4.5.2. Obras Seudónimas

Son las obras divulgadas al público bajo un seudónimo, cuyo fin es ocultar el verdadero nombre del autor. Tanto para las obras anónimas como para las seudónimas, el plazo de protección comienza a ser contado a partir del momento en que lícitamente se dan a conocer al público.

8.4.5.3. Obras Póstumas

Son aquellas que sólo se dan a conocer al público una vez su autor o creador ha fallecido y sus propietarios serán sus herederos respetando el derecho moral del autor.

8.5. ¿Cuáles son las diferentes clases de obras y los alcances de la protección?

8.5.1. Obras musicales

La protección se extiende a todas las obras de música con letra o sin ella; se incluye tanto la música popular: baladas, tonadas, coplas, etc.; como la música culta: sinfonías, coros, sonatas, música de cámara, etc. La protección es igualmente independiente de su uso o destinación (fines recreativos, culturales, publicitarios o comerciales) *En las obras musicales la protección se otorga respecto de la melodía desarrollada por el autor.* Ni el ritmo (salsa, merengue, bolero) ni los acordes son protegibles.

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

Los arreglos musicales pueden ser o no protegibles por el derecho de autor, dependiendo del nivel de arreglos musicales y la creatividad que se le imprima.

Normalmente la mayoría de las obras que existen en el mercado son propiedad de los editores musicales. Por ejemplo EMI, SONY, UNIVERSAL, WARNER, PRODEMUS, EDIMUSICA, entre otros. Los editores se encuentran asociados a la Asociación Colombiana de Editores de Música ACODEM quien es la encargada de conceder los permisos respectivos. También SAYCO dispone de obras para estas autorizaciones.

8.5.2. Obras Escénicas

La protección incluye la totalidad de las obras teatrales, es decir, aquellas cuya escenificación se realiza frente a un público espectador y están protegidas desde el mismo momento de su presentación, sin ningún otro requisito adicional. Es claro que estas obras por su carácter oral deberían grabarse por algún medio para que la protección sea más efectiva. Pero la grabación, de manera alguna, es condición para su protección. Dentro de esta categoría encontramos:

8.5.2.1. Obras dramáticas: Están compuestas por un conjunto de acciones, incluyendo monólogos y diálogos, cuyo fin es ser representadas en escena. Las obras dramáticas comprenden una gran variedad de géneros que van desde la tragedia hasta la comedia;

8.5.2.2. Obras dramático-musicales: Esta clase de obras incluyen, como parte fundamental de su escenificación, una partitura musical; como es el caso de las óperas, operetas, zarzuelas y comedias musicales en general;

8.5.2.3. Obras coreográficas: Estas obras están formadas por una sucesión sistematizada de movimientos para su escenificación mediante la danza, por lo general, con acompañamiento musical;

8.5.2.4. Obras de pantomima: Son representaciones dramáticas que utilizan como lenguaje los ademanes, las posturas y la mímica corporal.

8.5.3. Obras de Escultura

Son todas aquellas obras artísticas expresadas a través de figuras tridimensionales, ya sea de carácter real o abstracto, mediante el uso de cualquier tipo de material. *Cualquier*

producto innovador que realice mi empresa de carácter tridimensional es una escultura y en consecuencia, está protegido por el derecho de autor. Ello involucra figuras artísticas talladas en madera, cera, piedra o cualquier otro material que pueda moldear; figuras como la cerámica o el yeso; así como esculturas, altorrelieves, o bajo relieves, y grabados en general.

8.5.4. Obras de Pintura

Son todas las obras artísticas creadas mediante la combinación armónica de líneas y colores sobre una superficie. Ello significa que *cualquier manifestación artística en óleo, pintura acrílica o similar, es una obra de pintura protegida desde el mismo momento que la hace el autor.* No sobra anotar que los bocetos iniciales de cualquier pintura, también son protegidas y sobre ellos recaen todos los beneficios del derecho de autor

8.5.5. Obras de Dibujo

Son todas aquellas que utilizan las líneas como elementos de expresión creativa utilizando el lápiz o la tinta. La protección de los dibujos cubre su variada utilización posterior. Por ejemplo cuando se estampan en ropa o en tarjetas de saludo, cumpleaños o similares.

8.5.6. Obras fotográficas y análogas

Este tipo de obras son por definición, la reproducción de la imagen de objetos de la realidad en una superficie sensible a la luz o a cualquier otro tipo de radiación. Esta definición tan compleja significa, ni más ni menos, que imágenes plasmadas mediante cualquier medio tecnológico, que sirva para ello, es una obra fotográfica. Se incluyen las fotos, las radiografías y escanografías, entre otras. En este punto es importante anotar que *existen fijaciones fotográficas que no son protegidas por el derecho de autor* como las meras fotografías (por ejemplo la foto del pasaporte, pase o la cédula).

No obstante, en cualquier caso donde se utilicen imágenes de personas, es necesario contar con su autorización para cualquier forma de utilización. Independientemente de que la obra fotográfica sea de mi propiedad, es importante respetar la imagen de las personas. Más aun si dichas fotos llegan a tener un uso comercial.

Aquí es importante que la MIPYME se asegure de obtener los dos derechos. Por un lado la autorización de las personas, si las hubiera, para utilizar su imagen; por otro el derecho del fotógrafo, o agencia que contratemos para realizar el trabajo, quien nos deberá entregar los negativos respectivos o los soportes donde están involucradas las obras fotográficas. Obviamente, si es una fotografía tomada con una cámara digital, donde no hay ni negativo ni soporte tangible, este requisito no se puede exigir. Pero si debe quedar claro, en los contratos, que la MIPYME será la propietaria de los derechos y en consecuencia ni la agencia ni el fotógrafo pueden utilizarla para otros fines no autorizados.

8.5.7. Obras folclóricas y tradicionales

Son todas aquellas expresiones artísticas tradicionales de un pueblo o de una comunidad perpetuados a través del tiempo, como los cuentos populares, las canciones folclóricas, los

bailes y danzas rituales, los objetos de arte popular, cerámica, joyería, etcétera. En estos momentos se está discutiendo a nivel internacional cuál podría ser la mejor manera de proteger las expresiones del folclore: por el derecho de autor o a través de una legislación especial. En el caso de Colombia todas estas manifestaciones, o usos y modificaciones, de obras del folclore se entienden como utilizables, sin inconveniente, al ser expresiones que se encuentran en el dominio público. Por un lado no se sabe ya quién es su autor-persona natural y por otro han sido manifestaciones centenarias o milenarias de diversas comunidades.

8.5.8. Obras audiovisuales

8.5.8.1. ¿Qué es una obra audiovisual?

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

Este concepto de obra audiovisual involucra a las obras cinematográficas, las producciones televisivas y, en general, a cualquier producción análoga a la cinematografía, la televisión o los videogramas, en tanto y en cuanto tengan originalidad. Esta claridad es necesaria, pues un video casero o callejero, o el derivado de una noticia sobre un acontecimiento o hecho de interés público, no se consideran como obras protegibles por el derecho de autor. Ello no significa que estas manifestaciones audiovisuales no estén protegidas, pero ciertamente no por el derecho de autor.

8.5.8.2. ¿Quién es el productor audiovisual?

Normalmente quien ostente la condición de *productor audiovisual*. Es decir, la persona natural y jurídica encargada de financiar la obra audiovisual, de contratar a todas las personas y en general, la responsable de toda la realización de la obra. Se considera como propietaria de los derechos de explotación, a menos que entre los diferentes participantes se haya establecido otra cosa.

8.5.8.3. ¿Quiénes se protegen?

En general, las obras audiovisuales son realizadas por la reunión de diferentes aportes como el autor de los argumentos, libretos, diálogos, fotografía, escenografía, la dirección, la musicalización, entre otras. Esto determina la necesidad de establecer quiénes son los autores de la obra audiovisual. La distinción es muy importante pues en esta clase de obras, además de los autores, también participan otro grupo de personajes como los actores o los intérpretes de las obras musicales que se encuentran protegidos por los derechos conexos. También participan otros personajes como los sonidistas, camarógrafos, asistentes, utileros, entre otros, que no disponen de protección alguna por el derecho de autor o los derechos conexos

En Colombia la obra audiovisual es considerada como si fuera una obra única, para facilitar su explotación. Esta mención es importante pues si la ley no considerara la obra audiovisual, como una obra original, sería una obra colectiva o en colaboración; y esto

obligaría a una explotación conjunta entre todos los participantes, con los inconvenientes que ello genera.

8.5.8.4. ¿Cuáles son los autores de la obra audiovisual?

Con base en lo anterior, la legislación colombiana de derecho de autor consagra como autores de la obra audiovisual, sin perjuicio de los derechos de otros autores involucrados en la producción, a los siguientes:

El director o realizador;

El autor del guión o libreto cinematográfico;

El autor de la música;

El dibujante o dibujantes si se tratare de una producción de dibujos animados.

Esto en términos prácticos significa que los autores de la obra audiovisual son sólo esos. Por lo tanto, como autores, disponen de uso derechos personales para que siempre se les mencione el nombre y que la obra no se mutile o deforme. El tema es que el derecho de autor considera al director o realizador de la obra audiovisual como el titular de los derechos personales de la obra. Se hace esta consideración sin perjuicio de los derechos que corresponden a los diversos autores, artistas, intérpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella, según sus contribuciones.

8.5.9. Programas de Computador

8.5.9.1. ¿Por qué se protegen los programas y cómo?

Los programas de computador están protegidos por el derecho de autor como cualquier obra literaria y con los mismos derechos. Por lo tanto se debe contar con la previa y expresa autorización de su propietario para su utilización legal. Es por ello que cuando uso en mi empresa programas de texto, dibujo, hoja de cálculo y antivirus, entre otros, sean nacionales o extranjeros, debo contar con la licencia de uso respectiva y para el número de computadores que dispone mi empresa.

Cualquier reproducción de un programa, comunicación pública, transformación y distribución, son actos de explotación del propietario que puede realizar desde la creación de la obra y sin necesidad de registro alguno. Este derecho se extiende, tanto a los programas operativos, por ejemplo Windows, como aplicativos, por ejemplo, antivirus, programas de contabilidad, administración de empresas, entre otros.

8.5.9.2. ¿Qué puede hacer una empresa con los programas licenciados?

La ley permite, al usuario de los programas, las modificaciones necesarias para su correcta utilización. Asimismo permite la transformación de los programas por el usuario para su exclusiva utilización.

En segundo lugar, la única copia que permite realizar la legislación autoral, es la copia de respaldo o de seguridad. Esta copia no se puede utilizar en otro computador, salvo para sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ya no pueda utilizarse por daño o pérdida;

8.5.9.3. ¿Cuáles son las clases de programas más conocidos?

- a. **Programas Comerciales:** Son aquellos programas que representan la mayoría de los adquiridos en el comercio y en donde lo que realmente se adquiere es el uso del programa bajo las condiciones que se estipulan en las licencias. Normalmente las condiciones de la licencia varían según el programa. Por esta razón es necesario leer detenidamente la licencia a fin de tener claridad respecto del ámbito de utilización del programa y sus restricciones. Sólo se puede realizar la copia de seguridad, no se permite descompilar o realizar actos de ingeniería de reversa, no se permiten desarrollar nuevos trabajos construidos a base del paquete sin el permiso del propietario del derecho.
- b. **Programas Shareware o en demostración:** Estos programas de igual manera se encuentran protegidos por el derecho de autor y se circunscriben a aquellos cuyos propietarios le permiten al usuario hacer y distribuir copias del programa, pero condicionado a que después de probado, acepten su uso mediante un pago o dejen de utilizarlo. Los programas shareware no cambian la protección del derecho de autor, sólo es una estrategia del propietario para captar usuarios al darles la oportunidad de que conozcan el programa, su funcionamiento y se amañen con el para incitarlo a comprar la licencia. En Internet encontramos muchos programas de esta naturaleza donde el propietario nos deja utilizar el programa en demostración y cada día nos va avisando los días en que expirará la demostración, al final del cual se inhabilita debiendo desmontarlo o comprando la licencia respectiva.
- c. **Programas Gratuitos:** Por este programa, el propietario del derecho permite al usuario que elabore o distribuya copias del programa sin ningún costo pero, exclusivamente, para propósitos de archivo, utilización sin lucro u otra restricción. Son programas que puedo utilizar libremente pero sólo para mi beneficio y utilidad personal. El propietario de los derechos es el que dice cuando un programa es libre y eso lo podemos ver y encontrar en Internet que es de donde normalmente los puedo bajar.
- d. **Programas de Código Abierto:** Hay algunos programas como Linux, Unix y muchos otros más, en donde el propietario del derecho de autor permite que cualquier persona utilice el programa para su propio beneficio, inclusive económico. La diferencia con los demás programas es que en estos, el propietario deja el código del programa abierto, que significa, en buenas cuentas, que cualquier persona puede entrar al programa y hacerle todas las mejoras, adaptaciones y modificaciones que quiera sin pedir permiso.

Lo importante a tener en cuenta es que la nueva reforma también debe quedar con el código abierto para que cualquiera pueda hacer lo mismo y así sucesivamente. En general, cualquier persona los puede utilizar sin requerir autorización.

8.5.10. Bases de Datos

Las bases de datos que reúnan contenidos protegidos por el derecho de autor o datos y que tengan un mínimo de creatividad intelectual, se consideran como obras protegidas por el derecho de autor.

Pensemos por ejemplo en la base de datos que yo hago en mi empresa con todos los diseños textiles y de ropa que produzco, y que la organizo de tal manera, que no es sólo una recopilación de fotografías o dibujos sino que además puedo hacer combinaciones, clasificaciones por edades y géneros, entre otras.

Esta es una base de datos protegida por el derecho de autor y en esa medida, cualquier utilización total o parcial debe contar con la previa y expresa autorización del propietario. La necesidad de autorización involucra, también, la posibilidad de comercialización o, en general, de cualquier utilización que pretenda realizar el usuario de la obra. La utilización de meros datos es libre pero cuando se traduce en una utilización importante de los datos, que han sido organizados o seleccionados de manera particular, se debe pedir autorización, además de las menciones necesarias exigidas por la ley.

8.5.10.1 ¿Cuáles son las diferentes bases de datos?

1- Bases de datos con inclusión de obras:

Las bases de datos pueden ser compilaciones de obras preexistentes protegidas como obras originarias, en cuyo caso la base de datos estaría protegida como obra derivada. Para que sea lícita una base de datos compuesta por obras originarias que estén en el dominio privado, se requiere la previa y expresa autorización de los propietarios de las obras preexistentes, ya sean literarias, musicales o artísticas, que vayan a ser incluidas en la base de datos, sea que estas obras vayan a ser utilizadas total o parcialmente. Si las obras que van a ser incorporadas en la base de datos han pasado al dominio público, podrán ser utilizadas libremente, respetando, por supuesto, los derechos morales de paternidad e integridad de cada una de estas obras

2- Bases de datos con inclusión de datos:

Existen también bases de datos cuyo contenido no está conformado por obras preexistentes, sino por meros hechos y datos no protegidos por el derecho de autor. Como ejemplo de bases de datos pertenecientes a esta última categoría, tenemos las conformadas por datos sobre el clima, aquellas que recopilan datos sobre la bolsa, el tipo de cambio, etc. Si bien es cierto que los simples datos o hechos no son una obra protegida por el derecho de autor, la recopilación de ellos, hecha de manera que implique un esfuerzo intelectual, sí estará protegida por el derecho de autor.

8.5.11. Obras de Arte Aplicadas a la Industria

En la industria existen obras que, a pesar de ser artísticas también, cumplen funciones útiles u ornamentales, ya sea en el campo de la artesanía, el cuero, la joyería, mueblería, bisutería, decoraciones, vestidos, entre otras, que pueden tener protección como diseños o modelos industriales pero, también, como obras de arte. A pesar que, en derecho de autor, no se considera la destinación de la obra como elemento a considerar su protección.

En el caso de Colombia, la legislación de propiedad intelectual permite que yo pueda acceder por una protección o por la otra, o por ambas. Las protecciones pueden ser acumulables y en ese contexto, debo tener claro que mientras por la propiedad industrial (modelos y diseños industriales) se me conceden unos derechos y posibilidades legales para defender mi creación, el derecho de autor también me protege. Supongamos, por ejemplo, que la Superintendencia de Industria y Comercio no reconoce mi modelo de utilidad o yo mismo no registro mi diseño; me queda la posibilidad del derecho de autor que, en tanto la creación tenga un elemento artístico, automáticamente la protege sin necesidad de requisito alguno.

8.6. Cuáles son los derechos que se le conceden a los artistas intérpretes y a las casas disqueras (Derechos Conexos)?

8.6.1. ¿Por qué no se protegen por el derecho de autor?

Derechos Conexos

Debemos decir inicialmente que *ni las interpretaciones y ejecuciones ni un disco, un CD o un DVD o cualquier soporte donde se puedan grabar obras o sonidos, son obras en sí mismas pues no son el fruto de la creación intelectual en el campo literario o artístico.*

Sin embargo, muchas de las obras, y en particular las musicales, requieren de los artistas intérpretes y ejecutantes así como de los disqueros (productores de fonogramas), que son auxiliares importantes para su mayor difusión. Estas manifestaciones, por su contribución, han merecido un reconocimiento de derechos a través de lo que se conoce como *derechos conexos a los del autor.*

8.6.2. ¿Qué derechos tienen los artistas intérpretes o ejecutantes?

Conforme a nuestra legislación, los principales derechos que se le conceden a un artista como ejecutor de una prestación intelectual, son los siguientes:

1. Pueden autorizar o prohibir que se comunique públicamente sus interpretaciones en vivo, ya sea por radio, televisión o cualquier otro medio;
2. Pueden autorizar o no la grabación de sus interpretaciones. En un disco, por ejemplo;
3. Una vez grabada su interpretación, el disco se puede comunicar públicamente en discotecas, radio, televisión o cualquier medio. Aquí el artista no puede impedir que se hagan estas utilidades, pero sí puede recibir una remuneración. Dichos cobros los hace ACINPRO, tanto para los artistas como para los disqueros.

8.6.3. ¿Qué derechos tienen los disqueros?

Por su parte los disqueros, también, han venido teniendo un reconocimiento de derechos por las utilidades de sus discos. Estos derechos se circunscriben a los siguientes:

- i- Autorizar o prohibir la reproducción de sus discos por cualquier medio;
- ii- Autorizar o prohibir la distribución de sus discos, ya sea por venta o alquiler;
- iii- Recibir una remuneración por cualquier utilización de sus discos en bares, discotecas, radio, televisión y en general, por cualquier forma de comunicación pública.

Lo anterior significa en términos prácticos, que cuando una canción es cantada en vivo por alguien, se debe pedir permiso al propietario de los derechos. Pero cuando dicha canción, además, es oída en radio, televisión, bares, cantinas, almacenes o cualquier lugar público de esta naturaleza, tienen derecho a recibir una remuneración tres personas: el propietario de la canción, el intérprete y el disquero. Por ello, se creó la Organización Recaudadora SAYCO y ACINPRO que de manera conjunta, cobran por estos tres personajes.

Quizás se pueda pensar que se está pagando tres veces por lo mismo pero no es así. Si para ahorrar sólo quiero pagarle a los autores, la única manera es cantando yo mismo las canciones en mi establecimiento; si sólo quiero pagarle a los intérpretes puedo traer siempre a los grupos en vivo. Posibilidades que no son prácticas y suben los costos. Esto ha permitido justificar estos cobros por su aporte en el proceso de difusión de las obras: la facilidad de tener a un Carlos Vives o un Juanes en un disco para oír la versión original.

8.7. ¿Cuáles son los derechos que se le conceden a los creadores y propietarios de las obras y prestaciones?

Visto el tema de la protección de los bienes por la propiedad industrial, ahora nos concentraremos en analizar los derechos que se le conceden a los autores, a los propietarios de los derechos como las MIPYMES, sobre las obras que ya vimos.

Los derechos que se conceden a los autores son muy particulares. La ley no sólo les ha dado derechos para explotar sus obras sino también derechos muy personales, llamados derechos morales, para defender al autor-persona natural contra toda explotación en donde no se mencione su nombre o la obra se mutile o deforme.

Así las cosas, veamos cuales son esos derechos y como se aplican para que los autores y por supuesto, las MIPYMES, los puedan usar muy fácilmente. En la Figura 18. se muestra un diagrama de bloques con los tres componentes del contenido del derecho de autor.



Figura 18. Esquema de organización de los contenidos del derecho de autor.

8.7.1. Derechos morales o personales

8.7.1.1. ¿Qué es el derecho moral o personal?

Es un derecho muy personal que sólo se les concede a los autores-personas naturales para que siempre se respete la paternidad e integridad de sus obras. De esta manera *el autor, así no sea el dueño de los derechos de explotación, pueda exigir siempre que su nombre sea asociado a la obra y ésta no sea deformada o mutilada*. Este derecho tiene las siguientes características:

- i) **No se puede vender:** El derecho moral no puede ser vendido, cedido o transferido. La venta, cesión o transmisión sólo es válida para el caso de los derechos económicos o patrimoniales. Un ejemplo sobre este aspecto es que García Márquez no puede venderle a otra persona el derecho para que éste aparezca como autor de "Cien Años de Soledad". García Márquez siempre será el autor de sus libros así no sea el dueño de sus derechos de explotación.
- ii) **No se pueden renunciar.** Así como no se puede renunciar a tener un nombre o a la vida o a la dignidad, los autores tampoco pueden renunciar a ser considerados como autores de sus obras. Es más, si en la redacción de un contrato se contemplara esta posibilidad la ley establece que se tiene como si no se hubiera escrito.
- iii) **Es un derecho perpetuo.** La paternidad e integridad de una obra no tiene límite en el tiempo. Por ello, y para citar un ejemplo, las obras de Aristóteles, fueron, son y seguirán siendo de su autoría. Otra cosa es que serán los herederos o después de ellos el Estado a través del Ministerio de Cultura, los responsables de hacer respetar estos derechos en nombre del autor.

8.7.1.2. ¿Qué derechos morales se le dan al autor?

El derecho moral comprende las siguientes prerrogativas o facultades para el autor:

- i) **Derecho de divulgación:** *Es la facultad que tiene el autor de decidir cómo, cuándo y dónde publicará su obra.*

Si es su deseo, la obra no podrá darse a conocer nunca simplemente porque no le gustó o porque sólo desea guardarla para que la conozcan sus hijos. Obviamente *este derecho no se podría ejercer si es contratado por alguien para que haga la obra* pues al firmar el contrato, está prácticamente aceptando tácitamente que es para que la obra se conozca.

- ii) **Derecho a la paternidad:** *Es el derecho que tiene el autor para que su nombre aparezca en la obra o, en su defecto, si es su voluntad, a ocultar la paternidad bajo el anonimato o un seudónimo.*

No hay excusa para que una MIPYME que sea dueña de una obra, no mencione el nombre del autor. Sea por que se trate de un diseño con unos dibujos estampados en ropa o porque se hizo una obra audiovisual

- iii) **Derecho a la integridad:** *Es la facultad que tiene el autor de una obra para oponerse a toda deformación, mutilación o transformación, cuando tales actos atenten contra su honor o reputación. o cuando la obra se demerite.*

Obviamente una MIPYME dueña de una obra puede transformarla, adaptarla y en general, hacer modificaciones a la obra. Lo que exige la ley es que al transformar la obra, ésta no se mutile. Se entiende que este concepto de mutilación es muy subjetivo pues queda a criterio del autor. Lo que puede ser mutilación para un autor para otro no lo es. Un ejemplo de ello lo vimos con las colorizaciones de las películas que originalmente eran en blanco y negro. Para muchos fue una mutilación pues se alteró la esencia de la obra en tanto que para otro no, pues fue simplemente el aprovechamiento de la tecnología para perpetuar las películas de la mejor manera posible.

- iv) **Derecho de arrepentimiento:** *El autor de una obra puede retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización; no obstante, deberá indemnizar previamente a terceros por los perjuicios que se les pudieren causar al ejercer dicha facultad.*

Puede sonar un derecho muy duro pero la ley simplemente garantiza que el autor, por cualquier consideración muy íntima que lo afecte, considere que mejor la obra no debe seguir circulando. Pensemos en un autor que se volvió neoliberal y sus libros eran eminentemente de concepción comunista. Aquí el autor puede ver afectada su reputación y pudiera pedir que se retiren del mercado las obras que escribió anteriormente. El punto es que el derecho de autor no es un derecho

abusivo y por tanto, la ley le da esta posibilidad siempre y cuando indemnice a todos los que se puedan ver afectados por su decisión.

- v) **Derecho de modificación:** *El autor tiene el derecho, antes o después de la circulación de la obra, de realizar las modificaciones que estime necesarias.*

Es lo mismo que lo anterior pues en su íntimo convencimiento el autor ya no puede sentirse cómodo con lo que escribió o, simplemente, ya no está de acuerdo. Como la obra es un asunto tan íntimo del ser humano, la ley le da la posibilidad de hacerlo en cualquier momento así hayan contratos de por medio. Pero aquí también el autor debe previamente indemnizar por todos los perjuicios causados.

8.7.2. Derechos patrimoniales o de explotación

8.7.2.1. ¿Qué son los derechos patrimoniales o de explotación?

Los derechos de explotación o derechos patrimoniales son un conjunto de derechos exclusivos en virtud de los cuales el autor, o el propietario de una obra, tiene todas las facultades para autorizar, o prohibir, cualquiera de sus formas de explotación.

Las formas de explotación son independientes entre sí y, en consecuencia, una forma de utilización autorizada no se extiende a otras formas de utilización no convenidas previamente en cualquier contrato que se haga.

Las principales características del derecho patrimonial son:

1. **Son derechos exclusivos:** Esto implica que sólo el autor o propietario, pueden autorizar la utilización o explotación económica de una obra determinada, por cualquier medio o procedimiento.
2. **Son derechos que sí se pueden vender:** Esto significa que el derecho patrimonial sobre una obra puede ser vendido o cedido a cualquier otra persona o empresa o institución, ya sea a título gratuito, o por un valor, y de manera total o parcial.
3. **Son derechos que se pueden renunciar:** A diferencia del derecho moral, el autor o propietario de una obra determinada puede renunciar a los derechos patrimoniales;

Esto quiere decir que cualquiera podrá utilizar la obra sin necesidad de pagar ninguna retribución económica, amén de respetar las prerrogativas de carácter moral, porque el propietario de los derechos permitió, voluntariamente, que cualquiera podría explotar su obra. Esta renuncia como es libre, permite que el

propietario pueda hacerlo con restricciones. Pensemos por ejemplo, que alguien hace una obra y permite que sólo sea explotada y utilizada en los colegios. Si esa es su voluntad, así es como se debe explotar la obra.

4. **Son derechos que sólo duran un tiempo:** En Colombia el derecho patrimonial se extingue 80 años después de la muerte del autor de la obra.

Cuando la propiedad de tal derecho se encuentra en posesión de una persona jurídica, entidad oficial o institución de derecho público, el derecho patrimonial se extingue 50 años después de la publicación de la obra. Esto significa que la ley protege al autor o propietario desde que se hace la obra y por ese tiempo determinado. En ese lapso, nadie sin consentimiento del propietario, puede explotar una obra. Pasado ese tiempo, la obra entra en el dominio público y puede ser explotada por cualquier persona sin inconveniente.

5. **Son derechos independientes:** Es un principio fundamental del derecho de autor que las diversas formas de utilización de las obras son independientes entre sí, y en consecuencia, una forma de utilización concedida no se extiende a otras formas de explotación a menos que previa, y expresamente, así se disponga.

Por ejemplo, si yo como MIPYME tengo cualquier obra o producción y doy una licencia para que mi creación sea explotada sólo en estampados de ropa para niños, hacerlo en ropa para grandes, u otro tipo de vestuario, implicará una violación a mis derechos.

8.7.2.2. ¿Qué derechos de explotación o patrimoniales se le otorgan al autor o propietario de los derechos?

Tanto el autor como el propietario de los derechos disponen de un conjunto de prerrogativas basadas de que nadie puede hacer ninguna modalidad de explotación de la obra sin su previa y expresa autorización:

- i. **Derecho de reproducción:** *Con este derecho se pretende que el titular tenga la facultad de autorizar o prohibir la realización de copias de su obra, ya sea por medio impreso, sistemas digitales como el CD, DVD y en general, por cualquier medio de reproducción conocido o por conocer.* Todas las obras se pueden reproducir por diferentes medios y cada una de ellas debe ser autorizada. Ello por supuesto se aplica también para cualquier obra presente en Internet en donde si la bajo a mi computador, y le doy otra explotación, debo pedir autorización al propietario
- ii. **Derecho de comunicación pública:** *Normalmente se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueden tener acceso a toda o parte de la obra, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares.* No sería un acto de comunicación pública cuando se realiza en un ámbito estrictamente cerrado o familiar, motivo por el cual no se requiere de la previa y expresa autorización del autor para su utilización. En suma esto significa que cuando se da acceso masivo a las obras, ya sea en un

teatro, en un bar, en un almacén o cualquier establecimiento público, o en radio o televisión, eso es comunicación pública y por ello las sociedades autorales cobran.

- iii. **Derecho de transformación:** *El derecho de transformación es la facultad que se le otorga al autor o propietario de la obra de autorizar a otro la modificación de su obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones, y, en general, cualquier otra modificación que pueda realizar. Esto tiene como consecuencia que la nueva obra resultante se constituye en una obra derivada, protegida por el derecho de autor, con la única diferencia, respecto de las obras originales, que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etc.*
- iv. **Derecho de distribución:** *Derecho de distribución es la facultad de emplear cualquier forma de distribución al público de la obra, o de sus copias, mediante la venta, arrendamiento o alquiler. La primera venta en un país de una copia de la obra por el titular del derecho, o con su consentimiento, extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de las copias en el ámbito local, regional o internacional, según lo determine cada país. Por lo pronto, este es un derecho que hasta ahora se está desarrollando, motivo por el cual la mayoría de los países no han adoptado una posición en concreto sobre el tema.*

8.8. ¿Cuales son los casos de limitaciones y excepciones al derecho de autor y a los derechos de los artistas y casas disqueras?

El reconocimiento de los derechos patrimoniales en favor del autor o propietario, permiten a éste ejercer un control prácticamente absoluto sobre todas las utilidades o formas de explotación de sus obras. Sin embargo, es aceptado por la gran mayoría de las legislaciones autorales del mundo, incluida la nuestra, que es necesario lograr un equilibrio entre el interés individual del dueño de la obra que demanda una retribución económica por el uso de sus obras, y el interés de la sociedad que demanda un fácil acceso a los bienes culturales.

Por ello, el Derecho de Autor contempla un régimen de limitaciones y excepciones que permite, bajo ciertas circunstancias, la utilización de obras e incluso discos sin necesidad de solicitar la autorización previa y expresa del autor o propietario y, naturalmente, sin pagar ningún tipo de retribución económica por tales usos o utilidades. Ello significa, ni más ni menos, que por motivos de educación, información, investigación científica, entre otros, hay casos que el derecho de autor no se aplica por prevalecer estos derechos, también muy legítimos, de acceso a la cultura.

Claro está que estos casos, en que no se requiere autorización, deben controlarse para evitar abusos. Por ello la ley ha establecido tres requisitos que se deben cumplir para que se pueda aplicar la excepción:

- Las limitaciones sólo se establecen en determinados casos especiales. Por esta razón sólo se permiten las excepciones en los casos que más adelante se

mencionan y no otros. El uso de una obra no se permite, si no está señalado en la ley, por más altruista que sea el fin invocado;

- La utilización no debe atentar contra la explotación normal de la obra. Un caso típico se da cuando yo hago copia privada de un libro y, de paso, le pido a mis alumnos que hagan su copia privada sobre un libro que utilizaremos en el semestre. Aquí esa excepción de copia privada atenta contra la explotación de la obra pues un número importante de alumnos dejarán de comprar el libro en las librerías;
- No se debe causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Esto es claro, pues si el propietario o autor deja de recibir sus regalías por una supuesta excepción, el perjuicio es evidente.

Teniendo presente los tres requisitos anteriores, a continuación se mencionan los únicos casos que nuestra ley contempla como limitaciones y excepciones al derecho de autor. Estas limitaciones se aplican de manera análoga a las interpretaciones y discos:

- 1.- **El derecho de cita:** Consiste en la facultad de transcribir textos o pasajes de una obra ajena, siempre y cuando dicha transcripción no sea tan extensa que llegue a constituir un plagio o reproducción simulada. Se deberá buscar con dichas citas únicamente la ampliación, sustentación o fortalecimiento de mis ideas planteadas en donde el límite es el uso honrado.
- 2.- **La utilización o inclusión de obras literarias o artísticas en obras destinadas a la enseñanza:** siempre y cuando dicha utilización se realice con fines de ilustración. Sería el caso del profesor que para transmitir a sus alumnos sus conocimientos, en determinada área del conocimiento, utiliza obras como películas, software, láminas, etc., a fin de ilustrar mejor sus enseñanzas.
- 3.- **La reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios relativos a noticias, hechos o acontecimientos de actualidad,** que se hayan publicado en la prensa hablada o escrita, siempre y cuando no exista prohibición expresa de parte de los titulares, y su fin sea exclusivamente de información.
- 4.- **La reproducción, distribución y comunicación al público de noticias o informaciones ya difundidas.**
- 5.- **La reproducción, publicación o difusión de discursos pronunciados en público,** siempre y cuando no exista prohibición expresa de parte de los propietarios.
- 6.- **La reproducción de las obras expuestas en sitios públicos de manera permanente.** (mediante fotografía, dibujo, etc.)
- 7.- **La reproducción de las leyes, decretos, resoluciones y demás actos del Estado.**

- 8.- **La reproducción de obras o parte de ellas para efectos judiciales, administrativos o legislativos.**
- 9.- **La reproducción**, para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, **de artículos publicados en periódicos o colecciones periódicas**, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta o tenga directa o indirectamente fines de lucro.
- 10.- **La reproducción, en forma individual, de una obra que pertenezca a la colección permanente de un archivo o biblioteca**, siempre y cuando tal reproducción no tenga ni directa ni indirectamente fines de lucro y se realice con los siguientes fines:
 - a) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización, y
 - b) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.
- 11.- **La representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución**, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga fin lucrativo directo o indirecto; el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución, padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución.
- 12.- **La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras** mediante sus propios equipos, y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. Se denomina *grabación efímera*, porque el organismo de radiodifusión está obligado a destruirla en un tiempo prudencial.

8.9. ¿Quiénes pueden ser autores y propietarios de las obras?

Teniendo claro que es obra, que derechos les concede la ley y cuales son los casos de limitaciones y excepciones, es necesario que miremos quien es el autor y quienes pueden ser los propietarios de los derechos sobre las obras. Este tema es muy importante pues sólo el autor tiene unos derechos personales. Los derechos patrimoniales o de explotación o son del autor o pueden ser de cualquier otra persona si el autor los negoció. Aquí veremos las posibilidades de adquirir derechos. En el diagrama de bloques de la Figura 19 se muestra la clasificación de los sujetos del derecho de autor:



Figura 19. clasificación de los sujetos del derecho de autor

8.9.1. ¿Quién es autor y quién es propietario de los derechos?

8.9.1.1. Autor

Sólo puede considerarse como autor a la persona física que crea la obra, como quiera que es la única con la capacidad para realizar actos de creación intelectual a través de la palabra, la música o el arte figurativo. En consecuencia, es en la persona física en quien inicialmente recaen los derechos de autor, entre otras cosas, porque las personas jurídicas no tienen la posibilidad de realizar obras. Tengamos en cuenta, como se dijo, que autor es quien efectivamente realice una obra y no quien sólo da las ideas para realizarla.

8.9.1.2. Propietario

Hay dos tipos de propiedad de las obras:

1- Propiedad originaria en obras creadas de primera mano: Son obras creadas originariamente sin que para su realización se hayan utilizado otras obras preexistentes. En este evento, el propietario originario será la persona o personas que crearon la obra.

2- Propiedad originaria en obras derivadas: Estas obras se distinguen de las anteriores porque en su realización fue necesario utilizar obras preexistentes como sería el caso de las traducciones, adaptaciones o versiones sucesivas de una canción. Aquí el titular de los dos derechos de autor es la persona o personas que realizaron la obra, sin perjuicio de los derechos que les corresponden a los autores de las obras utilizadas.

En este caso, una persona natural diferente del autor, o cualquier persona jurídica o entidad de derecho público (como las universidades, empresas, ministerios, etcétera.) puede considerarse titular o propietario de los derechos patrimoniales de autor, si el autor se los ha transferido. Como se vio, la propiedad derivada sólo se refiere a los derechos patrimoniales como quiera que los derechos morales no pueden ser transferidos, renunciados o vendidos.

8.9.2. ¿De qué manera un autor o propietario puede transferir sus derechos de explotación?

La transferencia de los derechos patrimoniales de autor se puede dar por un documento de cesión, la presunción de la cesión, el fallecimiento del propietario, un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios. Esta transferencia es posible bajo el entendido de que cualquier persona, natural o jurídica, en tanto sea propietaria de los derechos, puede disponer de ellos como tenga a bien. Este comentario es muy importante pues una transferencia de los derechos no necesariamente se hace con el autor a menos que, también sea el propietario de los derechos:

8.9.2.1. ¿Cómo transfiero por un documento de cesión?

Mediante un documento que suscribo como propietario donde manifiesto mi intención de ceder, total o parcialmente, la propiedad de mi obra. Esto se puede ver en el modelo de contrato del anexo a este Manual. En ejercicio de la libertad que tiene toda persona de disponer de sus bienes, incluidos los intelectuales, todo autor u otro propietario de derechos de autor sobre una obra, puede ceder de manera gratuita u onerosa o de manera total o parcial sus correspondientes derechos.

8.9.2.2. ¿Cómo se transfieren derechos cuando la ley lo presume?

Se transfieren a personas cuya participación es decisiva, en eventos que se presentan en obras colectivas, y que hacen inferir la calidad de dueño. Hay eventos en los cuales, como veremos más adelante, la ley de derecho de autor presume la cesión de los derechos patrimoniales de autor a menos que se pacte lo contrario. Pensemos el caso de alguien que resulta ser la cabeza visible que contrata la gente para hacer una película, que coordina a todos, que aporta los dineros. La ley presume que quien actúa así, es el dueño de los derechos, por supuesto, a menos que se haya pactado otra cosa entre este personaje y los autores que participaron en su realización.

8.9.2.3. ¿Cómo se transfieren derechos cuando el propietario fallece?

Los derechos se transfieren cuando el propietario fallece tal como una persona puede transferir sus bienes a los herederos, ya sea por testamento o a través de una sentencia del proceso de sucesión. En el mismo sentido los sucesores podrán recibir los derechos patrimoniales sobre las obras que un autor, o propietario de los derechos, no haya transferido en vida.

8.9.2.4. ¿Cómo se transfieren derechos en los contratos laborales

Aquí es importante anotar que para que haya una transferencia de derechos del trabajador al patrono respecto de las creaciones o innovaciones en el campo intelectual, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- 1- Que de la letra del contrato laboral, y de las funciones establecidas para el cargo, no quede la menor duda que el trabajador tenía que hacer obras intelectuales. Es el caso del ingeniero que es contratado para el departamento de desarrollo de software de la empresa para hacer programas. Aquí es clara su obligación;

- 2- Que además de lo anterior en el contrato laboral, o en un anexo a este contrato, se deje claro que el proyecto intelectual es parte del contrato laboral. Esto debe constar por escrito y ser reconocido ante notarios;
- 3- Ello sin perjuicio de que el patrono y trabajador establezcan un incentivo adicional al creador en la forma en que libremente convengan.

8.9.2.5. ¿Cómo se transfieren derechos en los contratos de prestación de servicios?

La mejor manera de obtener como empresa los derechos de explotación de las obras realizadas por encargo, es la siguiente, sin perjuicio de que la empresa y el que hace la creación dispongan otra cosa y la ley lo permita:

- 1- Que en el contrato quede de manera muy clara, y lo más detallado posible, los requerimientos de la empresa en la obra encargada;
- 2- Que la obra encargada sea desarrollada por el autor o autores contratistas, por su cuenta y riesgo;
- 3- Que se fije una remuneración por dicho trabajo;
- 4- Que conste por escrito en un documento simple que no requiera autenticaciones o reconocimientos notariales.

Si se cumplen estos requisitos, la ley presume que los derechos de explotación son de la persona o empresa que contrató al autor o autores.

8.10. ¿Qué debo tener en cuenta para disponer o transferir mis derechos de autor y conexos?

Los derechos son claros. Sólo nos falta saber que pautas debemos tener en cuenta para negociar mis derechos de autor. Los modelos de contrato que se encuentran en los anexos, como se advirtió en la introducción, son sólo referencias útiles en los procesos de negociación, pero en manera alguna impiden que los contratantes dispongan otra cosa.

Por ello las pautas siguientes pueden servir para brindar una orientación mayor:

8.10.1. ¿Qué se puede hacer frente al derecho patrimonial?

Debemos tener presente siempre que cuando nos referimos a transmisión de derechos, hacemos relación, exclusivamente, a los derechos patrimoniales y nunca a los morales que son intransferibles.

8.10.2. ¿Se puede disponer libremente de los derechos de autor?

Si se puede. El principio fundamental que anima toda transmisión de derechos de autor es la autonomía de la voluntad. Ello significa que así como yo puedo disponer de cualquier bien de mi propiedad, como mi propio criterio me dicte, también puedo disponer de mi obra intelectual.

8.10.3. ¿Se puede transferir la totalidad de los derechos?

Se puede sin duda alguna. Puedo transferir todas las modalidades de explotación que se puedan hacer de mi creación. Sin embargo, es posible reservarme, por ejemplo, el derecho de traducción para transferirlo a otra persona si es mi deseo; o quizás, permitir la explotación de la obra sólo para fines académicos, científicos e investigación prohibiendo la explotación comercial.

8.10.4. ¿Puede el propietario de los derechos otorgar exclusividad en su explotación?

Si puede otorgarla. Dada la libertad contractual, puedo otorgar o no derechos de autor *en exclusiva*. Por ejemplo, la MIPYME puede obtener la posibilidad de traducir y editar, en exclusiva, una obra extranjera para evitar que quien dio la autorización (de la obra extranjera) pueda contratar con otra persona natural o jurídica en Colombia. Si no se pacta exclusividad en las autorizaciones y no hay transferencia de derechos, quien autoriza podrá realizar contratos sobre los mismos derechos.

8.10.5. ¿Cómo se puede pactar el pago de los derechos trasferidos o autorizados?

Puede pactarse por remuneración; porcentajes según las ventas de la obra, porcentaje que podrá fijarse libremente; pago en especie, entregando un número determinado de ejemplares, entre otras posibilidades. Las reglas de la oferta y la demanda determinan la remuneración a pagar. Asimismo, puede determinarse una cesión gratuita o por un precio determinado sin ningún límite. Por ejemplo, es factible que se cedan derechos de autor por unos cuantos miles de pesos o por millones.

8.10.6. ¿Se puede limitar la transmisión o autorización de los derechos?

El derecho de autor establece un plazo de protección para estos efectos: Si la obra es cedida a la MIPYME, se puede extender la transferencia de los derechos por la vida del autor y 80 años más después de su muerte, si así se pactó.

No obstante lo anterior, a juicio de los contratantes, se puede transferir o permitir la utilización los derechos de autor por un tiempo menor. Esto depende del interés que haya o de una *situación cumplida*. Por ejemplo, si se pacta la duración por una sola forma de explotación de una creación, una vez que se cumpla, los derechos retornarán al propietario. Es posible, también, establecer una cesión de derechos por meses o un número determinado de años para que la persona beneficiada pueda explotar la obra como quiera, y por las veces que quiera, pero solamente durante el lapso de tiempo pactado.

8.10.7. ¿Se puede delimitar el territorio de explotación?

Si se puede. Es posible transferir o autorizar la explotación de una obra para un ámbito territorial determinado. Tal sería el caso de autorizar la explotación de una creación de mi empresa a otros sólo para territorio colombiano o para los países de lengua castellana, etc.

8.10.8. ¿Cuales son las sociedades legalmente reconocidas para cobrar por los derechos de comunicación pública?

Para el caso de las obras musicales están SAYCO y ACINPRO. Para el caso del cobro por la fotocopia, la sociedad CEDER. Este punto es muy importante pues en materia de comunicación pública solamente pueden cobrar las sociedades que estén reconocidas y autorizadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

8.10.9. ¿Qué menciones obligatorias debo cumplir cuando mi empresa publica alguna de las obras que produce?

Las menciones obligatorias realmente son muy sencillas. Pero es muy importantecolocarlas bien, pues cada mención tiene consecuencias legales:

- a) *Utilización del símbolo ©.* Por ejemplo © MIPYME. 2006.
- b) *Indicación del propietario de los derechos patrimoniales* después del símbolo ©.
- c) *El año de la primera publicación,* seguidamente del propietario.
- d) *El año y lugar de la edición y de las anteriores si las hubiere.*
- e) *El nombre y dirección del editor e impresor.*

9. ¿CUALES SON LOS MODELOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS IMPORTANTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL?

Cada modelo de contrato tiene sugerencias de clausulado que pueden modificarse y cada uno de ellos irá con un pequeño instructivo de utilización.

9.1. Modelo de contrato de cesión de derechos de explotación

En el caso de este modelo, éste se utiliza sólo cuando alguien, sea autor o sea empresa, ya tiene una obra intelectual hecha y me interese adquirir todos los derechos de explotación o parte de ellos. Es muy posible que sean pocos los casos en que se de esta situación pues normalmente lo que busca un dueño de derechos no es necesariamente cederlos sino autorizar su uso (Licencia de uso) para poder licenciar su obra a múltiples personas.

Obviamente este modelo también sirve cuando el dueño de los derechos es mi empresa y yo estoy interesado en transferir tales derechos de explotación en lugar de licenciarlos.

Entre los suscritos a saber _____ (1) _____, mayor de edad, domiciliado en -----
-----, identificado como aparece al pie de su firma, quien en su calidad de representante legal de la MIPYME actúa en nombre y representante legal de la misma conforme -----(1)-----, que en adelante se denominará el **CESIONARIO**, y (1) _____, mayor de edad domiciliado en -----, identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se denominará el **CEDENTE**, han convenido en lo siguiente: **PRIMERA: OBJETO: EL CEDENTE** transfiere al **CESIONARIO** los derechos patrimoniales que le corresponden sobre la obra _____ (3) _____, por el tiempo (4) que establezca la ley y sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351/93, concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En desarrollo de lo anterior se entiende que el CESIONARIO transfiere todos los derechos de explotación particularmente el derecho de reproducción, transformación, comunicación pública y distribución, por cualquier medio conocido o por conocer., incluido Internet (2). **SEGUNDA: REMUNERACION:** El valor del presente contrato será por la suma de-----
----- (5) _____, que será pagada al **CEDENTE** _____ (5) _____ y _____ (5). **TERCERA: CONDICIONES:** Por virtud de este contrato el **CEDENTE** garantiza que es propietario de los derechos de explotación de la obra y en consecuencia puede contratar sin ningún tipo de limitación. En todo caso responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se pueda presentar.

Dado en Bogotá, D.C. a los _____ () días del mes de _____ de dos mil ---- _____ ().

EL CESIONARIO

EL CEDENTE

OBSERVACIONES

1.- CAPACIDAD

Las partes involucradas deben tener capacidad para contratar. Por parte de la empresa quien por estatutos pueda comprometerla jurídicamente. Por el cedente, es decir, quien tiene los derechos de explotación y los va a negociar, éste debe tener tal capacidad y si actúa en nombre y representación de otro autor o autores de la obra, debe tener el documento suscrito por todos, en donde se faculte para disponer de la obra. La misma situación debe darse si quien contrata con la empresa es un apoderado del autor o propietario. Debe insistirse en el hecho de que la condición de autor no siempre coincide con la de propietario, motivo por el cual debe exigirse la certeza de que el autor pueda disponer de la obra. En caso contrario, la cesión se deberá hacer con el propietario de los derechos (sea persona natural o jurídica) y se denominará CEDENTE;

2.- ALCANCE DE LA TRANSFERENCIA

Es importante recordar que la transferencia puede ser total o parcial según el acuerdo entre las partes. Ello significa que se pueden ceder los derechos patrimoniales de manera ilimitada, por un tiempo determinado o por el término de duración de la ley o sólo para explotar la obra en un territorio determinado o en todo el mundo. De igual manera se puede ceder sólo el derecho de reproducción o el de transformación o comunicación pública por poner sólo unos ejemplos, o ceder absolutamente todas las modalidades de explotación conocidas o por conocer;

3.- TITULO DE LA OBRA

Se debe indicar aquí el título exacto de la obra (base de datos, software, investigación, diseño, estampado, dibujo, etc.) y una descripción de la misma de tal manera que la identifique perfectamente de otras obras del mismo género. La idea es que así no necesite de título, el contrato debe ser claro en qué se esta transfiriendo por lo que si no hay título, por lo menos describa detalladamente la obra a ceder.

4.- DURACION DE LA CESION

La duración de la cesión puede ser limitada en el tiempo o hasta el límite que permite la ley, según el acuerdo de las partes, es decir, por el resto de vida del autor y ochenta años más después de su muerte o cincuenta años si el propietario es una persona jurídica.

5.- REMUNERACION

La cesión puede ser gratuita u onerosa. Si es lo segundo, puede fijarse suma única o por porcentajes. Asimismo se puede estipular libremente las entregas del pago y el lugar de cobro.

6.- PAGO IMPUESTO DE TIMBRE

Anualmente el Gobierno establece las cuantías y naturaleza de los contratos sujetos al pago de este impuesto. Independientemente de la opción legal elegida (cesión, prestación de servicios, relación laboral, etc.), es importante evaluar las consecuencias tributarias o de otro orden que puede reportar una u otra solución jurídica, pues al fin y al cabo estamos hablando de bienes intelectuales de una compañía. Además por virtud de la Ley 603 del año 2000 (cuyo texto anexo) sobre informes de gestión de las empresas, cualquiera de las opciones que elijan, debe estar debidamente documentada con miras a determinar si la opción de disposición de derechos genera IVA o no o si genera renta o no o retención en la fuente y su porcentaje o cualquier otra determinación tributaria pertinente

7.- FORMALIDADES ESPECIALES

Por virtud de la legislación autoral, todo contrato que implique transferencia de los derechos de autor debe obligatoriamente constar por escrito, en documento privado reconocido ante notario (es diferente a la autenticación de la firma) o en escritura pública. Asimismo, para que tengan validez ante terceros, deben registrarse en la Oficina de Registro de Derechos de Autor, conforme al procedimiento señalado más adelante.

8.- CONTRATO FIRMADO EN EL EXTERIOR

Si alguna de las partes se encuentra fuera del país, el reconocimiento del documento lo podrá hacer ante un consulado de Colombia y posteriormente la firma del cónsul deberá ser rubricada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Ello sin perjuicio de que dicho país extranjero sea miembro de la Convención de Apostille, en cuyo caso el trámite es más fácil.

9.- CONTRATOS EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL

Para este tipo de contratos, su traducción deberá realizarla un traductor oficial debidamente inscrito, para que tenga validez.

10.- OTRAS CLÁUSULAS

Las cláusulas propuestas en el modelo, resultan ser las esenciales en este tipo de acuerdos, pero ello no impide que se adicione cualquier otro acuerdo que amplíe, restrinja o condicione la cesión de estos derechos.

9.2. Modelo de contrato laboral que involucra creaciones intelectuales (a término indefinido) y modelos de adición a estos contratos

Este es uno de los casos típicos de transferencia de derechos y que con más cuidado debemos manejar. En efecto, por las relaciones laborales los empleados- creadores nos pueden transferir sus derechos siempre y cuando de la relación laboral y de las funciones de tal cargo se desprenda que dicho trabajador tenía la obligación de realizar obras intelectuales. Es el caso típico del trabajador que contratamos para hacer programas de

computador, diseños textiles, dibujos, entre otras. Si por ejemplo el caso es referido al gerente administrativo, es claro que si no hay funciones dentro de su cargo que involucren hacer obras, lo que haga él debe negociarse aparte, ya sea por un documento de cesión o prestación de servicios u otra modalidad que libremente convengan.

Ahora bien, normalmente los contratos laborales de esta naturaleza no pueden ser suficientemente precisos respecto de lo que uno como trabajador creará o lo que el patrono encargará. Por ello se sugiere también en este Manual un modelo de otrosí al contrato laboral que no es más que un anexo que se firma cuando el trabajador inicie un proyecto de innovación importante y en donde es mejor dejar muy en claro la relación laboral. Ello sin perjuicio del régimen de incentivos que el trabajador desee establecer para el trabajador.

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| EMPLEADOR: | DOMICILIO DEL EMPLEADOR: |
| NOMBRE DEL TRABAJADOR: | DOMICILIO DEL TRABAJADOR: |
| LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: | NACIONALIDAD: |
| FECHA DE CONTRATACION: | SITIO DE CONTRATACION |
| CARGO: | FECHA INICIACION DE LABORES: |
| SALARIO MENSUAL: | PAGADERO POR: |
| TERMINO INICIAL DEL CONTRATO: | PERIODO DE PRUEBA: |
| LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS LABORES: | |

Entre LA MIPYME., empresa comercial, domiciliada en ----- constituida por E.P. No. ----- de fecha --- de ----- de -----, en la Notaría --- de ----- quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR, representado en este acto por -----, vecino de -----, quien obra en calidad de Representante Legal y -----, mayor de edad, domiciliado en ----- e identificado como aparece al pie de su firma quien actuará como EL TRABAJADOR, han convenido en celebrar el presente contrato individual de trabajo, regido por las siguientes cláusulas :

PRIMERA. OBJETO Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR : EL EMPLEADOR, contrata los servicios personales del TRABAJADOR, en el cargo arriba indicado y éste se obliga:

a) A poner al servicio del EMPLEADOR, toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR o sus Representantes; b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; c) Aceptar el traslado a un lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración o impliquen perjuicios para el; d) Aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR. e) Guardar estricta reserva de todo lo que llegue a su conocimiento en razón de su oficio; f) Abstenerse de atender durante las horas de trabajo, ocupaciones distintas de las que EL EMPLEADOR le encomiende y g)

conservar y restituir en buen estado (salvo el deterioro natural) los enseres, útiles y herramientas, que haya recibido de EL EMPLEADOR para la ejecución de sus funciones.

SEGUNDA. REMUNERACION: EL EMPLEADOR pagará al trabajador por la prestación de sus servicios, el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos pertinentes del Código Sustantivo del trabajo.

TERCERA. JORNADA: EL TRABAJADOR, se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos dentro de las horas señaladas por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste, ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el C.S.T.

CUARTA. DURACION Y PREAVISO: La duración del presente contrato es a término indefinido. Con todo el trabajador podrá darlo por terminado mediante un aviso por escrito con anticipación.

QUINTA. JUSTAS CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el Art. 7o. del Decreto 2351/65. Por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves, las contempladas en los Reglamentos de Trabajo y de Higiene y Seguridad Industrial y además por las siguientes faltas: 1) La violación por parte de EL TRABAJADOR de cualquiera de las obligaciones legales, contractuales o reglamentarias; 2) La no aceptación del trabajo y de la calidad del oficio; 3) La ejecución por parte de EL TRABAJADOR de labores remuneradas al servicio de terceros; 4) la llegada al sitio de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, consumirlas o incitar a consumirlas en dicho sitio; la ingestión en el mismo de bebidas embriagantes; 5) la revelación de secretos y datos reservados de EL EMPLEADOR; 6) El abandono del lugar de labores sin el permiso de sus superiores; 7) La no asistencia, por tres (3) veces, a una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin suficiente excusa a juicio de EL EMPLEADOR; 8) Tres retardos injustificados a la hora de entrada según los respectivos horarios de jornada; 9) Retener, sustraer o apropiarse de valores, documentos o elementos de trabajo de propiedad de EL EMPLEADOR; 10) Incumplimiento con las comisiones, itinerarios de viaje o planes de trabajo que señale EL EMPLEADOR; 11) Presentar informes o documentos apócrifos sobre el cumplimiento de funciones que le asigne EL EMPLEADOR; 12) El uso de locales o instalaciones, herramientas o cualquier elemento de trabajo en objetos diferentes al trabajo contratado; 13) La infidencia respecto de instrucciones, circulares, correspondencia o cualquier información recibida de EL EMPLEADOR; 14) Valerse del prestigio de EL EMPLEADOR o del cargo para emprender, respaldar, acreditar, patrocinar, etc. negocios particulares o actividades comerciales, personales o de terceros.

SEXTA. DECLARACIONES: EL TRABAJADOR declara que conoce los reglamentos internos de Trabajo y de Higiene y Seguridad Industrial de EL EMPLEADOR, cuyas normas hacen parte integrante de este contrato y a él se incorporan.

SÉPTIMA: PROPIEDAD INDUSTRIAL: Las invenciones, descubrimientos, mejoras, signos distintivos realizados por el trabajador, mientras preste sus servicios al empleador y en tanto estén vinculados de manera directa o indirecta con la prestación del servicio personal por la cual fue contratado, pertenecerán al EMPLEADOR. En consecuencia tendrá el EMPLEADOR el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, respetándose el derecho del trabajador a ser mencionado como inventor en la patente o permitir y facilitar el registro del signo distintivo a nombre del EMPLEADOR. El trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades y dará su firma o extenderá los poderes y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite el empleador, sin que éste quede obligado al pago de compensación alguna.

OCTAVA: DERECHO DE AUTOR: Los derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas por el TRABAJADOR en ejercicio de sus funciones específicas o con ocasión de ellas, pertenecen al EMPLEADOR, pudiendo ésta realizar cualquier forma de utilización y explotación; por cualquier medio conocido o por conocer, tales como su reproducción, comunicación pública, transformación o traducción y distribución, por medios impresos, Internet u otro procedimiento. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos morales de paternidad e integridad que permanecerán en cabeza del TRABAJADOR- creador de la obra.

NOVENA: GARANTIAS: El TRABAJADOR garantiza al EMPLEADOR que utilizará todas las herramientas suministradas por EL EMPLEADOR o que acceda por otro medio, con apego al respeto a las normas sobre derecho de autor, conexos y propiedad industrial, no pudiendo involucrar creaciones intelectuales ajenas sin la previa y expresa autorización del propietario. Adicionalmente, si accede a producciones licenciadas para EL EMPLEADOR como programas de computador, obras multimedia, investigaciones, entre otras, se compromete a utilizarla dentro de los límites establecidos en dichas licencias. En todo caso, en cualquiera de las dos situaciones, exonerará de responsabilidad al EMPLEADOR por indebidas utilizations

DÉCIMA: SECRETOS EMPRESARIALES E INFORMACIÓN RESERVADA: En virtud de que el trabajador accederá a los desarrollos y actividades del EMPLEADOR en razón de su cargo, el TRABAJADOR se obliga a no comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al EMPLEADOR.

El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto y, en constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en la ciudad y fecha que arriba se indican.

Dado en la ciudad de----- a los -----días del mes de ----- de -----

EL PATRONO

EL TRABAJADOR

9.3. Modelo de otrosi a los contratos laborales

Como se anunció anteriormente, este modelo debe utilizarse solamente si del contrato principal se desprende que una de las eventuales obligaciones del trabajador es hacer obras intelectuales y como una forma de asegurar que exista certeza respecto a los derechos transferidos: Dicho otrosí debe reconocerse ante notario (Que es diferente a la autenticación de la firma).

OTROSI NUMERO ----- AL CONTRATO LABORAL CELEBRADO ENTRE -----
(patrono)----- Y -----(trabajador)----- DE FECHA -----
--- (---) DE ----- DE -----(---).

Entre los suscritos, -----(representante legal del patrono)-----, mayor de edad, domiciliado en ----- e identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación de -----(nombre de la empresa)-----, sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública Nro. ----- del --- de ---- de ----- en la Notaría ---- de Bogotá y con matrícula Nro. -----actuando en su condición de **PATRONO**, y -----(nombre trabajador)-----, también mayor de edad, vecino de esta ciudad e identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se denominará el "**TRABAJADOR**", de mutuo acuerdo celebran el presente otrosí al contrato laboral celebrado entre las partes el día ----- (--) de ----- de -----(---), previas las siguientes consideraciones:

1. En fecha ----- (--) de ----- de -----(---) se celebró un contrato laboral entre el **PATRONO** y **EL TRABAJADOR** cuyo objeto, entre otras actividades, era el de prestar sus servicios en materia de elaboración de --- ----- para ser utilizada por cualquier forma y medio por el patrono;
2. En desarrollo de su actividad laboral, el trabajador participó (participará) en el desarrollo de -----(mencionar tipo de obra o bien intelectual en general)-----;

Así las cosas, las partes ratifican lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: -----(patrono)----- y **EL TRABAJADOR** ratifican y convienen que los desarrollos determinados a continuación, forman parte de las prestaciones laborales establecidas en el contrato laboral del ----- (--) de ----- de ----- (---) y que en esa medida, los derechos patrimoniales de explotación de tales aplicaciones realizadas por el **TRABAJADOR** en coautoría, son de propiedad del **PATRONO**, pudiendo éste realizar cualquier forma de utilización y explotación por cualquier medio conocido o por conocer tales como su reproducción por medios portables, en línea, u otro procedimiento; la comunicación pública por cualquier medio, inclusive Internet o intranet; transformación o adaptación, migración a otros ambientes y la distribución, por medios impresos, electrónicos, Internet u otro procedimiento conocido o por conocer de copias de tales obras, sin limitación en el tiempo y el territorio.

PARÁGRAFO: El trabajador deja constancia que las obras objeto de este Otrosí y sus

adaptaciones, son de su exclusiva autoría (o coautoría si es el caso) y en esa medida, dispone de los derechos para transferirlos mediante este contrato sin limitación alguna, respondiendo en todo caso por cualquier reclamación y exonerando de responsabilidad al **PATRONO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Las creaciones objeto del presente otrosí, se circunscriben a los siguientes:

-----**(descripción de la creación intelectual que realizó o va a realizar el trabajador)**-----

CLÁUSULA TERCERA: Como retribución por su participación en la elaboración de dichas aplicaciones, se entenderá el salario que fue convenido en el contrato principal.

PARAGRAFO: No obstante lo anterior, -----**(opción para colocar la posibilidad de algún incentivo al trabajador en la forma que estimen)**-----

CLÁUSULA CUARTA: En lo demás quedan vigentes los derechos y obligaciones establecidos en el contrato laboral de fecha ----- (**---**) de ----- de -----
---(**----**).

Dado en -----, a los -----días del mes de ----- del ----- (**---**).

PATRONO

TRABAJADOR

9.4 Modelo de contrato de prestación de servicios para la elaboración de una obra

Muchas de las obras o creaciones intelectuales que se crean, son encargadas. Esto aplica a cualquier creación, ya sea en el ámbito de la propiedad industrial o del derecho de autor y conexos. Por ello es importante que se cumplan los siguientes requisitos para que se entienda que los derechos intelectuales que nacen por la elaboración de la creación, son del que la encargó, sin perjuicio de que el contratista y el contratante pacten otra cosa.

Recordemos que los derechos de propiedad intelectual son de libre disposición y en esas medida, cualquier posibilidad en estos contratos vale. Desde que los derechos queden en cabeza del que contrata, hasta determinar que los derechos quedarán en cabeza de contratante y contratista o sólo del contratante pero por un número de años determinado, entre otras.

Entre los suscritos a saber _____, mayor de edad, domiciliado en -----
-----, identificado como aparece al pie de su firma, obrando como representante legal de -----quien en adelante se denominará **LA MIPYME**, y
, mayor de edad domiciliado en _____, identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, han convenido en celebrar el siguiente contrato de prestación de servicios para la producción de una obra, sujeto al siguiente clausulado::**PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA** se compromete para con **LA MIPYME** a realizar una obra denominada -----**(1)**-----, cuyas características principales son:-----

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (1) Utilizar los mejores recursos a su disposición para la realización de la producción, cuya vinculación sólo está definida para los efectos de este contrato sin que se constituya ninguna otra vinculación adicional; (2) Cuidar que en las diferentes contrataciones que se efectúen para la realización de la producción, comprometa a los subcontratistas a obtener las autorizaciones correspondientes que en materia de derecho de autor, derechos conexos o propiedad industrial puedan generar. Para tales efectos, todos los contratos tendrán esta obligación al contratista y la necesidad de que cualquier reclamación será atendida por dicho contratista, exonerando de responsabilidad a la MIPYME; (3) Asumir los costos que se generan para la realización de la creación, sin comprometer en nombre de la MIPYME mas recursos que los que son entregados en virtud de este contrato; (4) Mencionar conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los creadores intelectuales, personas naturales; (5) **TERCERA: VALOR:** El valor del presente contrato será por la suma de--- (2)----- **CUARTA: FORMA DE PAGO:** El valor convenido en la cláusula anterior, será pagado por **LA MIPYME** de la siguiente manera:___(2)___; suma que será entregada, previa constancia de entrega a satisfacción suscrita por-----**QUINTA: DURACIÓN:** La duración del contrato será de___(3)___, contados a partir de su perfeccionamiento. **SEXTA: DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR:** Se entiende por este contrato que los derechos patrimoniales de autor le corresponden en su totalidad a la **MIPYME**, quedándole al **CONTRATISTA** el respeto a su derecho moral de conformidad con los artículos 30 de la Ley 23 de 1982 y 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 sobre paternidad e integridad. En consecuencia la MIPYME adquiere el derecho de reproducción en todas sus formas, transformación, comunicación pública y distribución pública, por cualquier medio conocido o por conocer. **SEPTIMA: LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS:** Por virtud de este contrato el **CONTRATISTA** garantiza que es propietario de los derechos de explotación de la creación y en consecuencia, garantiza que puede contratar sin ningún tipo de limitación. En todo caso responderá por cualquier reclamo, que en materia de derecho de autor se pueda presentar, eximiendo de toda responsabilidad a la MIPYME. **OCTAVA: CESION DEL CONTRATO:** Sin permiso de las partes, no se podrá ceder el presente convenio; **NOVENA: SUPERVISION DEL CONVENIO:** Las partes de común acuerdo determinarán la persona que por parte de la **MIPYME**, se encargarán de la coordinación y desarrollo del convenio. **DÉCIMA: IMPUESTO DE TIMBRE:** Si la ejecución del presente convenio ocasiona el pago de impuesto de timbre, éste será asumido por las partes en proporciones iguales.

OBSERVACIONES

1.- OBJETO

Es importante delimitar exactamente el tipo de obra encargada, su contenido y, en fin, las demás características que permitan identificarla perfectamente. Uno de los requisitos que exige la ley para que se entienda que los derechos son de quien encargó la creación, es que se determine muy claramente y lo más especificado posible, el plan de trabajo que la MIPYME quiere que le haga el contratista.

2.- VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato podrá ser fijado libremente por las partes, o si es del caso, puede pactarse otra modalidad de pago, como por especie o con derechos de

autor compartidos, etc. De igual forma, la forma de pago estará dada por lo que se acuerden las partes. Desde pagar un anticipo hasta la totalidad a la entrega del trabajo encargado.

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO

Cuando de manera clara se especifica que los derechos adquiridos son por el término de duración de la protección. El asunto es claro. El tema al que se refiere esta cláusula es al número de días, semanas o meses que se tomará el contratista para hacer la obra encargada.

4.- FORMALIDADES ESPECIALES

A pesar de que estos contratos transfieren derechos de autor, pueden hacerse en un documento simple sin necesidad de reconocimientos notariales ni autenticaciones.

5.- OTRAS CLAUSULAS

Además de los requisitos mínimos que debe tener un contrato de estos, la voluntad de las partes permite que se puedan involucrar las cláusulas que se quieran para establecer lo que a bien tengan.

9.5. Modelo de contrato de licencia de uso para la utilización de una creación

A su turno, las creaciones intelectuales no necesariamente pueden ser objeto sólo de contratos que impliquen transferencia de derechos. Estas pueden ser objeto también de licencias de uso en donde no hay transferencia de derechos y puede ser determinada de manera libre. El ejemplo de este modelo para su más fácil comprensión lo haremos con programas de computador, pero recuerden que es aplicable en general, a cualquier obra o creación intelectual.

Entre los suscritos a saber _____, mayor de edad, domiciliado en -----, identificado como aparece al pie de su firma, quien en su calidad de representante legal de **LA EMPRESA** actúa en nombre y representante legal de la misma, que en adelante se denominará el **LICENCIANTE**, y _____, mayor de edad domiciliado en -----, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación de **LA EMPRESA** quien en adelante se denominará el **LICENCIATARIO**, han convenido en celebrar el siguiente contrato de licencia de uso no exclusivo de programa de computador, sujeto al siguiente clausulado:

PRIMERA: OBJETO. El **LICENCIANTE** otorga a favor del **LICENCIATARIO**, el derecho no exclusivo de uso del software denominado -----, el cual será utilizado exclusivamente en los computadores existentes de **EL LICENCIATARIO** tanto en sus oficinas principales como sucursales o filiales existentes. Se entiende por este contrato que la licencia no implica cesión alguna de derechos de explotación sobre el software licenciado, códigos fuentes y demás componentes.

PARAGRAFO PRIMERO: COMPONENTES DEL SISTEMA: El Software objeto de la licencia para uso exclusivo de **EL LICENCIATARIO**, comprende los siguientes elementos:
------(descripción del programa entregado en licencia)-----

SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL LICENCIANTE: EI LICENCIANTE se compromete bajo las condiciones de este contrato a lo siguiente: 1- Entregar el software objeto de este contrato al **LICENCIATARIO** en condiciones adecuadas para su instalación a los ---- días después de la firma de este contrato y con los manuales de usuario pertinentes y códigos fuentes; 2- No divulgar, ni parcial ni totalmente, el contenido de la información que pueda recibir de **EL LICENCIATARIO** para la implementación del programa; 3- Garantizar la calidad del programa entregado y sus componentes; 4- Realizar adaptaciones, mejoras, correcciones siempre y cuando sean necesarias para el mejor funcionamiento del programa dentro de los computadores de **EL LICENCIATARIO** y solamente para su uso exclusivo y sin posibilidad de comercialización.

TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL LICENCIATARIO: Son obligaciones de **EL LICENCIATARIO** las siguientes: 1- No utilizar el programa licenciado para otros fines diferentes de los señalados en la licencia; 2- No divulgar, ni total ni parcialmente, el contenido del programa o sus componentes a tercero, incluido sus códigos fuentes; 3- Disponer del sistema operativo o software necesario para la implementación del programa; 4- No ceder el derecho de uso obtenido por esta licencia a otra persona natural o jurídica, diferente de **EL LICENCIATARIO**, sin autorización del **LICENCIANTE**; 5- Apoyar la gestión de los ingenieros delegados por el **LICENCIANTE** brindándoles la información necesaria, documentación sobre los procedimientos, reportes, formatos y expectativas para el nuevo sistema. 6- Destinar el tiempo necesario de sus empleados y directivos para realizar las actividades que le sean asignadas dentro de los procesos de análisis, diseño, pruebas e implementación del programa; 7- Proporcionar al **LICENCIANTE** un espacio físico debidamente dotado con equipo de computo, impresora, acceso a Internet, papel, línea telefónica y demás enseres necesarios para ubicación cómoda de sus ingenieros; 8- Mantener copia de respaldo de los datos utilizados por el programa con el fin de evitar pérdida total de la información almacenada, en caso de una situación de desastre; 9- efectuar copias y/o modificaciones a los archivos fuentes y ejecutables de los programas; 10- No operar el sistema bajo ambientes de Hardware y Software diferentes a los utilizados en la implementación, pruebas y producción; 11- No operar el sistema ante situaciones anormales, bien sea del mismo sistema, del sistema operativo o del equipo de cómputo; 12- Proporcionar los recursos necesarios al personal que va a operar el sistema, de forma que se pueda desarrollar una capacitación adecuada, completa y satisfactoria a los diferentes usuarios que lo utilizaran y operaran. 13) Respetar el derecho moral de paternidad de los autores, personas naturales que realizaron la obra; 14) Pagar la suma convenida.

CUARTA: NUEVAS VERSIONES: EI LICENCIANTE se compromete a entregar las versiones actualizadas del software que se llegaren a realizar por un período de ----- --año, entendiéndose que sobre ellas no se transfiere ningún derecho de explotación.

QUINTA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: EL LICENCIATARIO reconoce que los derechos de autor, marcas, patentes, nombres comerciales y en general todos los derechos de propiedad intelectual e industrial inherentes al software, objeto del presente contrato, son de propiedad única y exclusiva de el **LICENCIANTE**. Por lo tanto, cualquier material del **LICENCIANTE** protegido bajo la ley de derecho de autor, ya sea programas de software, o documentación impresa o en medios magnéticos, incluidos manuales de usuario, no podrá copiarse excepto para fines de mantener una copia de seguridad que permita reemplazar copias defectuosas o verificar daños o errores en los programas. **EL LICENCIANTE**, en todo caso, será responsable y defenderá y resolverá cualquier reclamación que algún tercero efectúe, exonerando de responsabilidad al **LICENCIATARIO**.

SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor establecido de la presente licencia es de suma que será pagada en fecha -----, previa presentación de la factura respectiva en las oficinas de **EL LICENCIATARIO**.

SÉPTIMA: DURACIÓN La duración del presente contrato será de carácter indefinido y pudiéndose utilizar en el número de computadores existentes o por existir en las instalaciones, sucursales o filiales de **EL LICENCIATARIO**.

OCTAVA: CESION DEL CONTRATO: EL LICENCIATARIO no podrá ceder parcial o totalmente los derechos y obligaciones emanadas de este contrato a persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera sino con autorización previa y por escrito de Representante Legal del **LICENCIANTE**, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión.

NOVENA: SANCION PENAL PECUNIARIA: Las partes acuerdan una sanción penal pecuniaria del diez por ciento (10) del valor total del contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de ellas.

DECIMA: Para todos los efectos legales del siguiente contrato, se tendrá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

DECIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD: Las partes se comprometen a no divulgar, revelar o de cualquier otro modo dar a conocer todo o parte de la información confidencial así clasificada a terceros no autorizados previamente, ya sea durante el presente contrato o después de su terminación, a tal efecto se entenderá por información confidencial de **EL LICENCIATARIO** toda información de su negocio, técnica, financiera, contable, de la metodología para desarrollar su objeto social y de cualquier otro tipo que sea marcada como confidencial. De otra parte se entenderá por información confidencial del **LICENCIANTE** la información técnica sobre sus productos y servicios, procedimientos, instrucciones, documentación, formulas, programas, métodos, y demás conocimientos, patentables o no, que hayan sido desarrolladas por el **LICENCIANTE** o adquiridos por el mismo y que estén identificada como tal. Se exceptúa aquella información que por razones legales deba ser conocida por las autoridades competentes que así lo requiera. Los secretos y las reservas que conozca una parte de la otra se ajustará a lo que señala el Código Penal Colombiano.

DECIMA SEGUNDA IMPUESTOS: Los impuestos que causare el siguiente contrato, como impuesto de timbre, notariales, registro, etc. serán cancelados por partes iguales por los interesados.

9.6. Modelo de contrato de traducción

Puede ser posible que la utilización de una obra, sea libro, audiovisual o de similares géneros, obligue a su traducción, ya sea porque se quiera explotar en el exterior o porque nuestra empresa lo quiera hacer en Colombia. Por ello es vital solicitar autorización del propietario de los derechos para traducir y de paso hacer el contrato con el traductor para adquirir los derechos sobre dicha traducción:

Entre los suscritos a saber _____, mayor de edad, domiciliado en -----, identificado como aparece al pie de su firma, quien en su calidad de representante legal de **LA EMPRESA** actúa en nombre y representante legal de la misma, que en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, y _____, mayor de edad domiciliado en -----, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre propio y quien en adelante se llamará el **TRADUCTOR**, han convenido en celebrar el siguiente contrato de traducción, sujeto al siguiente clausulado:

PRIMERA: OBJETO: El **TRADUCTOR** se compromete para con el **CONTRATANTE** a efectuar una traducción al idioma _____ (3) de la obra _____ del autor (5) denominada -----(4)-----.

SEGUNDA: DERECHO DE AUTOR: En el evento en que la obra a traducir se encuentre en el dominio privado, el **TRADUCTOR** se compromete a obtener la correspondiente autorización del propietario de los derechos a sus causahabientes so pena de dar por terminado el contrato o de responder por cualquier reclamación que efectúe un tercero por utilización de obras sin autorización (6).

TERCERA: DURACION: La entrega de la obra debidamente traducida deberá realizarse (7) _____ contados a partir de la firma del presente contrato.

CUARTA: REMUNERACION: El precio pactado para la realización del trabajo será por la suma de _____.

QUINTA: FORMA DE PAGO: El **CONTRATANTE** pagará al **TRADUCTOR** la suma estipulada en la cláusula anterior así: _____ (8) Esta suma será pagada previa constancia de entrega a satisfacción suscrita por _____, en las oficinas del **CONTRATANTE**.

SEXTA: DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR: Se entiende por el presente contrato, que los derechos patrimoniales de autor le corresponden al **CONTRATISTA**, quedando a salvo los derechos morales que le corresponden al **TRADUCTOR** y al autor o autores de la obra traducida.

SEPTIMA: Se entiende que la realización de este contrato se efectúa en atención a las calidades e idoneidad del **TRADUCTOR**, motivo por el cual no podrá ser cedido, sin la previa y expresa autorización del **CONTRATANTE**.

OCTAVA: MENCIONES NECESARIAS: Cuando el **CONTRATANTE** efectúe reproducciones de la obra, deberá consignar en lugar visible en todos los ejemplares, las siguientes indicaciones: 1) Título de la obra en su idioma original y en el traducido. 2) El nombre o seudónimo del autor o autores de la obra traducida y del traductor, salvo que éstos decidan permanecer en el anonimato. 3) Mención del titular de los derechos de autor de la traducción y el año de la primera publicación: esta indicación deberá ser precedida del símbolo ©. 4) El año y lugar de la edición y de las anteriores, si es del caso. 5) El nombre y dirección del editor e impresor.

Dado en -----, a los _____ del mes de _____ de -----
-----.

EL CONTRATANTE

EL TRADUCTOR

OBSERVACIONES

1.- PARTES

La misma consideración de la observación 1 del modelo de contrato de cesión.

2.- REPRESENTACION

La misma consideración de la observación 2 del modelo de contrato de cesión.

3.- IDIOMA

Es importante determinar el idioma o idiomas al cual va a ser traducida la obra. Cada forma de traducción a un idioma, debe contar con la expresa autorización del autor o propietario de los derechos.

4.- TITULO DE LA OBRA

Aquí es necesario determinar el título de la obra original y en los ejemplares de la obra traducida debe ir el título original y el título traducido, además por supuesto, de los nombres del autor o autores de la obra original y la traducida.

5.- AUTOR DE LA OBRA

Determinación del nombre o seudónimo del autor de la obra original así como del autor de la traducción. Los dos tienen su derecho moral de paternidad y por ende a ninguno de los dos se les puede omitir en las menciones de las obras.

6.- DERECHO DE AUTOR

Si la obra aún está en el dominio privado, requerirá de la autorización del autor o propietario de los derechos sobre la obra original. Si el plazo de protección ha expirado (la vida del autor y 80 años más después de su muerte o 50 años desde su realización si el propietario es una persona jurídica), podrá libremente efectuarse la traducción sin pedirle autorización a nadie, pero no podrá impedirse que otra persona haga otra traducción de la misma obra. No obstante, quien pretenda utilizar la traducción de la obra de dominio público, sí deberá pedirle autorización al contratante.

En el evento en que en el desarrollo de las labores por las cuales fue contratado el empleado o contratista, se requiera de la traducción de una obra protegida por el derecho de autor para ser utilizada en las producciones de la MIPYME, deberá

comunicarse tal requerimiento a la empresa para que ésta autorice la negociación de los derechos correspondientes. De no brindarse tal comunicación, se entenderá que el trabajador o contratista obtuvo por su cuenta y riesgo las correspondientes autorizaciones y en todo caso responderá de manera personal por cualquier reclamación, exonerando de cualquier compromiso y responsabilidad a la MIPYME.

7.- DURACION

El plazo de entrega de la traducción será el que libremente convengan las partes.

8.- FORMA DE PAGO

En igual sentido, las partes pueden convenir libremente la forma de pago.

9.- PAGO IMPUESTO DE TIMBRE

La misma consideración de la observación 6 del modelo de contrato de cesión.

10.- FORMALIDADES ESPECIALES

Por virtud de la legislación autoral, todo contrato que implique transferencia de los derechos de autor debe obligatoriamente constar por escrito, en documento privado reconocido ante notario (es diferente a la autenticación de la firma) o en escritura pública. Asimismo, para que tengan validez ante terceros, deben registrarse en la Oficina de Registro de Derechos de Autor, conforme al procedimiento señalado más adelante.

11.- OTRAS CLAUSULAS

Las partes adicionalmente pueden libremente convenir otros acuerdos como la forma y disposición de los derechos que se generan en esta obra, pues recordemos que en las obras derivadas como las traducciones, el autor o propietario tiene exactamente los mismos derechos que el autor o propietario de una obra original o creada de primera mano.

9.7. Modelo de contrato de confidencialidad

Vimos que una de las fórmulas que tienen las MIPYMES para proteger su información valiosa o sus procedimientos, es precisamente estableciendo contratos de confidencialidad que les permita protegerse frente a sus empleados o cualquier persona que acceda a dicho conocimiento o método de valor agregado para la empresa. Una sugerencia de modelo es el siguiente:

Entre los suscritos a saber,----- mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número -----, domiciliado en -----, quien actúa en su propio nombre y representación de la empresa -----

denominado en adelante la **MIPYME** y ----- también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número..... de....., domiciliado en -----, quien actúa en su propio nombre y en adelante denominado **EL CLIENTE**, han convenido en celebrar el presente contrato de confidencialidad sujeto a las siguientes cláusulas y consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que la **MIPYME** -----ha elaborado -----, el cual se compone de estudios sobre..... y de materiales auxiliares relacionados con.....
2. Que **EL CLIENTE** ha manifestado su interés en conocer el proyecto de trabajo elaborado por la **MIPYME**, para considerar, si es del caso, fórmulas de trabajo conjunto, financiación o promoción de sus iniciativas.
3. Que el **CLIENTE** reconoce y acepta que con ocasión de las presentaciones de los estudios de la **MIPYME**, tendrá acceso a información de carácter confidencial en la que se han invertido recursos y esfuerzos intelectuales considerables.
4. Que para estos efectos se considerará como información CONFIDENCIAL aquella que es recibida, por cualquier, medio por **EL CLIENTE** dentro de las presentaciones que haga la **MIPYME** y que sea resultado directo de sus investigaciones, trabajos, planes y proyectos. En general se considerará confidencial cualquier información que la **MIPYME** presente, bien sea ésta de carácter financiero, técnico, tecnológico, contable, legal, industrial o comercial.

Las partes celebran un acuerdo de confidencialidad que se rige por las siguientes cláusulas:

EL CLIENTE se obliga a guardar absoluta reserva sobre toda la información, políticas, procedimientos, planes, proyectos e investigaciones que le sean suministrados por la **MIPYME**, o a los que tenga acceso con ocasión del desarrollo de las reuniones que celebre con él y que se relaciones con los trabajos descritos en las consideraciones iniciales de este acuerdo.

EL CLIENTE reconoce y acepta que toda información que reciba o a la que tenga acceso con ocasión de este acuerdo, es información confidencial, salvo que **EL CLIENTE** pueda demostrar que la información o parte de ella es de carácter público, en los siguientes casos:

Cuando dicha información se encontrare en el dominio público sin la intervención directa o indirecta, activa o pasiva de **EL CLIENTE** que recibió la información.

Cuando dicha información se hubiere publicado legalmente o de cualquier otra manera hubiere sido revelada al público después de que le haya sido dada a conocer a la parte que recibió la información, sin que dicha información se haya hecho pública por o con asistencia de **EL CLIENTE** en violación del presente acuerdo.

Dicha información que de cualquier otra forma hubiere sido puesta legalmente a disposición de o en conocimiento de la parte que recibió la información sobre una base no confidencial, por un tercero que, en el leal saber y entender de la parte que recibió la información, no haya recibido la información con reserva directa o indirecta por parte de la **MIPYME**.

Si se le solicitare o exigiere a la parte que recibe la información divulgar la información confidencial mediante una orden judicial o una solicitud de revelar, o por requerimiento administrativo u otro mecanismo similar, la parte respectiva deberá notificar a la Parte que entregó la información de tal solicitud o requerimiento de manera inmediata, de tal forma que dicha parte pueda adelantar la acción judicial o administrativa tendiente a la protección de tal información.

Para el cumplimiento de la obligación de confidencialidad **EL CLIENTE** se obliga a tomar todas las precauciones y medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso con ocasión del presente acuerdo, las cuales en ningún caso, serán menores de aquellas tomadas para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva, cuando la naturaleza de éstos así lo exija, absteniéndose en lo sucesivo de efectuar para sí o para terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación, deformación o modificación de la información que llegue a su conocimiento en desarrollo o con ocasión del presente contrato.

EL CLIENTE se obliga a que sólo permitirá que empleados de confianza tengan acceso a la información confidencial de que trata este acuerdo. **EL CLIENTE** se abstendrá y no divulgará esta información a terceras personas ajenas a su compañía, sin previo y expreso permiso concedido por la **MIPYME**.

EL CLIENTE se obliga a que una vez terminados sus análisis y estudios devolverá todos los documentos que hayan sido suministrados por la **MIPYME**, y en todo caso los devolverá cuando éste se lo exija. Esta obligación de entrega de los documentos comprende todo tipo de soporte de información. **EL CLIENTE** se compromete a no reproducir, sin previa autorización, y en caso de haberla obtenido se obliga a devolver dichas copias junto con los soportes originales cuando proceda tal devolución.

La obligación de entrega de los documentos de **EL CLIENTE** surgirá cuando culmine el proceso de estudio de la viabilidad de la propuesta y siempre y cuando se decida no adelantar los negocios con la **MIPYME**. Si se decide adelantar el proyecto no surgirá la obligación de devolución de los documentos pero en todo caso subsistirán las obligaciones de reserva.

EL CLIENTE dará una respuesta a la **MIPYME** dentro de los dos meses siguientes a la formulación de la propuesta por parte de éste.

EL CLIENTE no usará la información confidencial para ningún propósito diferente al de buscar las posibilidades de realización de la propuesta de la **MIPYME**.

Como estimación anticipada de perjuicios las partes establecen como cláusula penal la suma de que se hará exigible en caso de que alguna de ellas incumpla con las obligaciones que se derivan del presente acuerdo, sin perjuicio de las demás penales y

civiles a las que hubiere lugar para obtener la plena indemnización de los daños generados.

En constancia, se suscribe el presente Acuerdo de Confidencialidad a los días del mes de febrero del año 2000

9.8 Modelo de contrato de franquicia

El desarrollo del comercio ha venido generando diversas posibilidades de negociación y consolidando el desarrollo de nuevos negocios a empresarios inexpertos y de poco capital que no tienen los recursos para iniciar sus propias empresas. Pero asimismo le permite a empresas con un desarrollo importante expandirse a otros lugares sin arriesgar mayor capital en la inversión pues todo lo asume quien desee hacer el negocio igual al mío.

Pensemos en un caso concreto. Imagínense que yo deseo montar una empresa de hamburguesas pero no tengo mayor experiencia y capital para armar toda la infraestructura, publicidad y demás aspectos para posicionarme en el mercado. Una solución entonces puede ser solicitarle a una empresa como Hamburguesas del Corral que ya es conocida y posicionada en el mercado de comidas, que me enseñe y me deje montar un negocio igualito a cambio de lo cual, le daría unas regalías. A su turno la empresa del Corral sin mayor esfuerzo va expandiendo su negocio y sin mayor riesgo, sin perjuicio de la supervisión que debe hacer para que su producto e imagen sea igual en todas partes para mantener su prestigio. Eso lo vimos con Mc Donalds, Pizza Hut, Burger King al ingresar a muchos países o incluso marcas nuestras como Kokorico, Mimo's, Rico McPollo y otras más que han sido franquiciadas al exterior.

Colombia ha vivido un proceso de fortalecimiento de la figura muy importante de tal suerte que las PYMES han visto la posibilidad de franquiciar sus productos y servicios en varios países con un éxito de más del 95%. Sólo en Colombia mientras en el 2002 se concedieron 100 franquicias colombianas en el 2005 ya eran 243¹⁷, lo cual dice del desarrollo de la figura pero falta que los empresarios la aprovechen más.

En conclusión, podemos decir que una franquicia es un contrato entre un franquiciador (dueño del negocio) y un franquiciado en donde el primero le permite al otro hacer negocio con los productos o servicios bajo su nombre y bajo su marca a cambio de un pago por el derecho a hacerlo.

Así las cosas, este es un modelo sugerido que sólo se constituye en un parámetro que puede tener múltiples variaciones que hacen que cada contrato sea a medida pues al fin y al cabo está entregando su esfuerzo y labor de muchos años a un extraño. Además es importante analizar bien sus posibilidades pues no todo negocio es franquiciable:

Por el presente contrato de franquicia, el **FRANQUICIADOR** debidamente representado por -----, y -----, de ahora en adelante llamado simplemente el **FRANQUICIADO** , han convenido en celebrar, de común

¹⁷ Revista Franquicias y Oportunidades de Negocio. Abril, 2006.

acuerdo, el CONTRATO DE FRANQUICIA contenido en las cláusulas siguientes, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

I - Que la **FRANQUICIADOR** tiene por objetivo la comercialización de -----

II - Que el **FRANQUICIADOR**, basado en su experiencia en la comercialización de los productos arriba mencionados desarrolló un **Sistema de Franquicia** para posibilitar a terceros, que tengan el perfil adecuado, la instalación, operación y administración del negocio.

III - Que el **FRANQUICIADO** recibió y estudió, una copia curricular de Oferta de Franquicia elaborada por el **FRANQUICIADOR** y ha manifestado su deseo de convertirse en **FRANQUICIADA** para operar el sistema de franquicia de -----
-----en Colombia.

RESUELVEN ambas partes firmar el presente contrato, que será regido por las cláusulas que se especifican seguidamente:

CLÁUSULA PRIMERA: Por el presente documento y en la mejor forma de derecho, el **FRANQUICIADOR** concede al **FRANQUICIADO**, en forma no exclusiva y de acuerdo con los términos y condiciones del presente contrato, licencia para la instalación, explotación, administración y operación de una franquicia de -----
----- especialmente diseñados, o de los locales o puntos de venta, todos equipados convenientemente y destinados exclusivamente a la comercialización de -----
------. En desarrollo de lo anterior, el **FRANQUICIADOR** se obliga a conceder licencia de uso y de explotación de los de los signos distintivos y de las patentes especificadas y ha transferir la tecnología con los conocimientos técnicos y comerciales necesarios para desarrollar el negocio.

CLÁUSULA SEGUNDA: La presente franquicia es concedida por el **FRANQUICIADOR** al **FRANQUICIADO** por un plazo de ----- años.

Parágrafo único: Después de vencido el plazo arriba estipulado, en caso de que el **FRANQUICIADO** quiera continuar con la concesión de la franquicia, deberá participarlo por escrito al **FRANQUICIADOR**, ocasión en que el **FRANQUICIADOR** hará un análisis completo de la situación de la franquicia, basada en las relaciones del desempeño recibidos a lo largo del contrato, y entonces, a su exclusiva decisión, podrá o no renovar la concesión, que será en condiciones iguales a las entonces vigentes, o acordar, de común acuerdo con la **FRANQUICIADA**, otras condiciones que estén más de acuerdo con la realidad del mercado en que se desenvuelve.

CLÁUSULA TERCERA: - Queda expresamente pactado que el **FRANQUICIADO** deberá participar por escrito al **FRANQUICIADOR** cualquier mudanza del local donde funcione el

negocio. No obstante, el **FRANQUICIADO** podrá establecer el o los negocios de venta en locales o puntos igualmente diseñados y ambientados convenientemente.

CLÁUSULA CUARTA: - El **FRANQUICIADO** declara expresamente que tiene conocimiento de que la marca y logotipo de ----- tendrán su uso autorizado a título precario y solamente en conexión con las actividades autorizadas por el **FRANQUICIADOR**, solamente a partir de la fecha de la firma de este contrato y exclusivamente durante su vigencia.

Parágrafo único - Queda pactado que el **FRANQUICIADOR** podrá determinar al **FRANQUICIADO** que sustituya la marca ----- por otra expresamente indicada por ella, en la hipótesis de que la oficina de marcas no conceda el registro definitivo de la referida marca.

CLÁUSULA QUINTA - La franquicia objeto del presente contrato comprende también el derecho de uso de la marca y logotipo de -----, los métodos y especificaciones para el control de existencias y de operación, programas de entrenamiento y orientación y normas acerca de prácticas y políticas comerciales, así como otros instrumentos necesarios que vengan a ser suministrados por el **FRANQUICIADOR** y que serán utilizados por el **FRANQUICIADOA**.

CLÁUSULA SEXTA - Al instalar la franquicia objeto del presente contrato, el **FRANQUICIADO** está obligado y comprometido a operarla y administrarla según los patrones establecidos expresamente, dando por sentado que es fundamental la fiel obediencia a las normas establecidas por el **FRANQUICIADOR** para el desarrollo de la franquicia de -----.

Parágrafo primero. El **FRANQUICIADO**, autoriza al **FRANQUICIADOR** a realizar por su propia cuenta todas las inspecciones y verificaciones que considere necesarias para comprobar que la franquicia está instalada y funcionando de acuerdo con dichos patrones, comprometiéndose a acatar a la mayor brevedad posible las recomendaciones que le sean eventualmente formuladas por el **FRANQUICIADOR** y que cumplan con la normativa legal vigente en Colombia.

Parágrafo segundo - Las normas básicas que componen el sistema ----- se encuentran consolidadas en el manual de operaciones, que el **FRANQUICIADOR**.

Parágrafo tercero - El manual referido en la cláusula anterior podrá ser modificado en cualquier momento, ampliado, reducido, suprimido o desdoblado, a criterio exclusivo del **FRANQUICIADOR**, siempre que a ésta le parezca conveniente.

Parágrafo cuarto El **FRANQUICIADO** desde luego está obligado y comprometido a cumplir rigurosamente, y a hacer con que sus funcionarios y representantes también cumplan, todas las determinaciones, directrices y especificaciones contenidas en el mencionado manual, o en sus subsecuentes alteraciones.

CLÁUSULA SÉPTIMA - El **FRANQUICIADO** concuerda que el **FRANQUICIADOR** es el único propietario y titular exclusiva de todos los derechos inclusive de autor y conexos, sobre el manual, sus eventuales duplicaciones y modificaciones, sobre los demás

manuales que vengan eventualmente a ser cedidos, obligándose en su nombre y de sus funcionarios y representantes , a:

mantener para siempre el más absoluto secreto con relación a toda y cualquier información o especificación contenida en cualquiera de los manuales o apéndices que le lleguen a sus manos, cuyo contenido, en su integridad, constituye el secreto del negocio del **FRANQUICIADOR**. Este material deberá ser identificado con el sello de “confidencial”;

proveer a sus empleados y representantes solamente las informaciones contenidas en el manual y respectivos apéndices, sean necesarios al perfecto desempeño de sus tareas, siempre dentro de los patrones establecidos por el **FRANQUICIADOR**;

utilizar las informaciones y conocimientos que constan en el manual, apéndices y otros materiales que le sean provistos, solamente en conexión directa con las actividades desempeñadas en la franquicia ----- objeto del presente instrumento;

CLÁUSULA OCTAVA - So pena de rescisión automática del presente contrato, la franquicia de ----- a la cual se refiere este documento, deberá estar instalada y estar en pleno funcionamiento, por cuenta y riesgo exclusivo del **FRANQUICIADO**, hasta un máximo de ----- días a contar desde la fecha en que este Contrato sea firmado.

Parágrafo primero - Con el inicio de las actividades de la franquicia, el **FRANQUICIADO** se encuentra obligado a estar en perfectas condiciones para atender a la clientela, quedando expresamente pactado que mantendrá los locales y puntos de venta en perfectas condiciones de uso e higiene.

Parágrafo Segundo - El **FRANQUICIADO** deberá, por su propia cuenta, riesgo y responsabilidad, contratar y mantener el personal necesario y garantizar que la franquicia de ----- funcione con el máximo de eficiencia, debiendo ese personal:

- presentarse debidamente uniformado, dentro de los patrones establecidos y seguir los métodos que sean especificados por el **FRANQUICIADOR**;
- atender a la clientela con total cortesía y dedicación, ofreciéndole atención personalizada;
- estar registrado como empleado del **FRANQUICIADO**.

CLÁUSULA NOVENA - Todos los gravámenes, cargos, costos y gastos necesarios debidos a la instalación, operación, mantenimiento y administración de la franquicia correrán por cuenta exclusiva del **FRANQUICIADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA - La presente franquicia puede ser concedida al **FRANQUICIADO**, por la fuerza del que dispone el presente contrato con exclusividad para el territorio de Colombia, delegando al **FRANQUICIADOR** el derecho de otorgar a terceros

comprendidos en el expresado territorio, otras franquicias del mismo género bajo orientación del **FRANQUICIADOR** segundo las siguientes prerrogativas:

Parágrafo primero – Para que se pueda hacer un análisis mejor de las condiciones para esta operación, el **FRANQUICIADOR** propone que el **FRANQUICIADO** haga una auditoria dentro de los ----- meses a fin de evaluar los resultados obtenidos.

Parágrafo segundo– En la hipótesis de que los resultados iniciales no correspondan a las expectativas esperadas para el negocio, el **FRANQUICIADO** podrá optar por no continuar con el proyecto de FRANQUICIA para Colombia. De esta manera, el **FRANQUICIADO** no tendrá la exclusividad para el territorio de Colombia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - Todas las cláusulas y condiciones contenidas en el presente contrato deberán ser siempre interpretadas a partir del hecho de que la real intención de ambas partes, al firmarlo, es garantizar que la franquicia sea instalada, operada y administrada por el **FRANQUICIADO** de acuerdo con los patrones de operaciones, servicio y comercialización de los productos especificados en la cláusula primera. Queda pactado que el **FRANQUICIADOR** no garantiza - ni podrá garantizar – a el **FRANQUICIADO**, el beneficio o lucro financiero, como consecuencia de la operación de franquicia objeto del presente contrato, constituyendo los datos e informaciones por ella suministrados componentes para la evaluación del riesgo del negocio, común y cualquier emprendimiento, del cual el mismo está totalmente consciente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - El **FRANQUICIADO** será el único responsable por la obtención de todas las licencias o autorizaciones que sean necesarias para la instalación y funcionamiento de la franquicia, corriendo todo por su cuenta exclusiva los costos, gastos y tributos necesarios como provenientes de éste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – El **FRANQUICIADO** no podrá inmiscuirse en ningún tipo de actividad conflictiva o que pueda, por cualquier medio o forma, interferir en la conducción de los negocios de la franquicia a que se refiere el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- El **FRANQUICIADOR** dará al **FRANQUICIADO**, durante la vigencia del presente contrato, asistencia, respecto al modo cómo deberá ser instalada, operada y administrada la franquicia, transfiriendo al **FRANQUICIADO** su tecnología de implantación, operación y administración, comunicándole, periódicamente, nuevos desenvolvimientos, métodos y técnicas de ejecución.-.

Parágrafo único - Además de las obligaciones ya mencionadas, el **FRANQUICIADOR** se compromete a prestar al **FRANQUICIADO**:

- a) asesoría en la evaluación del local escogido para la instalación del carrito;
- b) ofrecer entrenamiento teórico y práctico al **FRANQUICIADO** y a sus representantes, tanto en la operación de la franquicia como del carrito y sus equipamientos;

- c) mantener al **FRANQUICIADO** informada al respecto de toda y cualquier innovación en la franquicia, así como estimular la comunicación entre ambas partes;
- d) supervisar la franquicia, para garantizar que toda la red esté respetando los patrones establecidos en el presente instrumento;
- e) visitar anualmente cada local de venta del **FRANQUICIADO**, para garantizar la armonización de la red y el desenvolvimiento de la franquicia. Esas visitas son realizadas por los directores, supervisores de campo y otros de sus funcionarios
- f) análisis mensual de los resultados operacionales de cada local de venta, a través de números presentados en las planillas "relaciones de desempeño" enviados por el **FRANQUICIADO**, conforme modelo elaborado por el **FRANQUICIADOR**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Dentro de las obligaciones del **FRANQUICIADO**, además de las ya mencionadas, se encuentra las siguientes:

seguir los patrones de atención, uniformes e instalaciones, definidos por la **FRANQUICIANTE**;

enviar mensualmente al **FRANQUICIADOR** la "relación de desempeño" de acuerdo con el modelo diseñado, a fin de que puedan ser evaluados los resultados de la unidad, así como ofrecer sugerencias para mejorar la parte operacional.

pagar puntualmente la tarifa acordada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - En las ocasiones que crea conveniente, el **FRANQUICIADOR** proveerá al **FRANQUICIADO** ejemplos de videos, folletos, instructivos, manuales o cualquier otra forma que considere viable, a fin de mantener a determinados empleados de ésta al día en los aspectos importantes del negocio y suministrarles entrenamiento en lo que respecta a operación y administración de la franquicia, corriendo por cuenta de el **FRANQUICIADO** los gastos de remisión de ese material. Uno o más de los directivos del **FRANQUICIADO**, en la medida de sus posibilidades, podrán comparecer a los cursos de actualización y eventos por ella promovidos, en los locales y fechas por ella escogidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – El **FRANQUICIADO**, por sí, por sus directivos o representantes está obligada a:

- a) mantener para siempre el más absoluto secreto con relación a toda y cualquier información o especificación contenida en cualquier material que le sea entregado por el **FRANQUICIADOR**, clasificado como "confidencial", cuyo contenido, en su integridad, constituya secreto de su negocio;
- b) utilizar las informaciones y conocimientos constantes del referido material sólo en conexión directa con las actividades desempeñadas en los puntos de venta objeto de la franquicia contratada.

- c) al término o rescisión del presente contrato, devolver al **FRANQUICIADOR**, todos los documentos o materiales, folletos o no, que contengan secretos del negocio de la misma o estén vinculados directamente con la actividad por ella desempeñada o por las unidades **FRANQUICIADAS**.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: El **FRANQUICIADO** está obligado a no practicar, ni permitir que se practique cualquier acto u omisión que perjudique la imagen de cualquiera de las marcas de que es detentora o licenciada el **FRANQUICIADOR**, reconociendo integralmente los derechos exclusivos de la misma con relación a las marcas. De esta forma, queda expresamente establecido que no podrá el **FRANQUICIADO**, sea durante la vigencia del presente contrato, o después de su término, alegar que haya sido creado en su beneficio, cualquier derecho, titularidad o propiedad con relación a las referidas marcas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA –Queda prohibido la utilización por el **FRANQUICIADO** de la marca “----- y de la denominación comercial del **FRANQUICIADOR** o de cualquiera de las marcas de que es detentora o licenciada esta última, en la composición de la denominación comercial, razón social o nombre fantasía de el **FRANQUICIADO** o de sus empresas filiales, sucursales, relacionadas o subsidiarias.

Parágrafo único - La utilización por el **FRANQUICIADO** de la marca fantasía (logotipo) del **FRANQUICIADOR** o cualquier otro símbolo que la identifique, sea en material de propaganda, folletos, facturas, u otros documentos de cualquier naturaleza, deberán ser previamente sometidos a análisis y aprobación por escrito del **FRANQUICIADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Por los derechos que ahora le son asegurados, por la tecnología inicial que será transferida en lo que se refiere a la implantación, operación y administración de la franquicia de -----, y por el entrenamiento inicial que le será dado, el **FRANQUICIADO** pagará al **FRANQUICIADOR**, en este acto, independientemente de los valores referidos en la cláusula siguiente, una tasa de franquicia inicial o canon de entrada con valor en efectivo correspondiente a -----de la siguiente manera:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA -Durante la vigencia del presente contrato, por la prestación de los servicios continuados que serán puestos a disposición del **FRANQUICIADO**, tales como desarrollo de nuevas tecnologías, métodos de comercialización, análisis continuada del negocio, etc., la misma se compromete a pagar al **FRANQUICIADOR**, a título de Regalías, el valor correspondiente al -----por ciento (--%) sobre la facturación bruta mensual de cada unidad que esté en funcionamiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Queda estipulado un pago equivalente al -----por ciento (---%) sobre las cantidades que deba pagar el **FRANQUICIADO** por cualquier atraso por causa imputable a esta última.

Parágrafo primero – El **FRANQUICIADOR** se reserva el derecho, en cualquier momento, con sus propios elementos y por su exclusiva cuenta, de verificar por todos los medios a su disposición, inclusive auditoria, examen de libros y cualquier otros, el cumplimiento del contrato por parte de el **FRANQUICIADO**, quedando acordado que en el supuesto de que

esa verificación constatare el retraso de cualquiera de las obligaciones ahora asumidas, los costos de tal verificación - inclusive, si fuera el caso, los honorarios de los profesionales o empresas que el **FRANQUICIADOR** contrate para proceder a la verificación - serán enteramente costeados por el **FRANQUICIADO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - La actividad desarrollada por la franquicia será de entera responsabilidad del **FRANQUICIADO**, que responderá, individualmente, ante los poderes públicos y ante terceros, por todas las obligaciones civiles, administrativas, penales, laborales, seguridad social, sociales o tributarias que asuma, o que por cualquier forma o motivo, venga a ser causa, así como los que sean inherentes al desarrollo de la propia operación de la franquicia. Queda estipulado que el **FRANQUICIADO** actuará siempre en nombre propio, quedando terminantemente prohibido utilizar en forma individual cualquiera de las marcas y logotipos de que sea detentora el **FRANQUICIADOR**, como titular o consecuencia del uso, nombres de fantasía (logotipos), o de la denominación social del **FRANQUICIADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - Mientras se encuentre vigente el presente contrato de franquicia, el **FRANQUICIADO**, sus titulares, administradores o empleados, no podrán dedicarse a la explotación de establecimientos o actividades competitivas con la explotación y administración de la unidad **FRANQUICIADA** o que, por cualquier razón o forma, puedan ser considerados competidores de ésta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Del presente contrato no resulta, en hipótesis alguna, vínculo de naturaleza laboral o asociativa entre ambas partes, ni tampoco entre cualquiera de ellos y los funcionarios, empleados, administradores o representantes de otra, no implicando en la transformación o nombramiento del **FRANQUICIADO** en agente, mandatario o representante o cualquier otro título del **FRANQUICIADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Toda o cualquier recomendación o autorización del **FRANQUICIADOR** al **FRANQUICIADO**, así como cualquier añadidura o modificación del presente contrato, serán obligatoriamente, formalizadas por escrito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - El no ejercicio por las partes contratantes, en su totalidad o en parte, de uno cualquiera de los derechos y facultades que están establecidas en el presente contrato, deberá ser considerado simple liberalidad, no constituyéndose en innovación, alteración o renuncia de las condiciones ahora pactadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – Constituyen motivo para la rescisión del presente contrato:

- a) el no cumplimiento, total o parcial, por las partes de cualquiera de sus cláusulas;
- b) la constatación de que el **FRANQUICIADO** proporcionó al **FRANQUICIADOR** informaciones falsas o inexactas a lo largo del proceso de la respectiva selección;
- c) la declaración de la insolvencia del **FRANQUICIADO** o de el **FRANQUICIADOR**;

- d) el hecho de que la FRANQUICIADA deje de residir en la región de la franquicia que le es ahora concedida;
- e) la no inauguración de la unidad FRANQUICIADA en el plazo previsto en la cláusula décima primera.

Parágrafo único - en la hipótesis de rescisión del presente acuerdo por fuerza de lo dispuesto en cualquiera de los literales de esta cláusula, el **FRANQUICIADO** no tendrá derecho a reembolso, sea en su totalidad o en parte, de ningún valor pagado al **FRANQUICIADOR**, ni tampoco a indemnización de cualquier especie.

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA - En la hipótesis de término o rescisión del presente contrato, independientemente del título o motivo que fuera, el **FRANQUICIADO** se abstendrá inmediatamente de utilizar cualquier marca y señales distintivas de que el **FRANQUICIADOR** sea titular o licenciada legítima.

9.9 Modelo de contrato de licencia de uso de marca

Entre los suscritos -----, mayor de edad, vecino de -----
-----, identificado como aparece al pie de su firma actuando en nombre y representación legal de -----quien en adelante se denominará el LICENCIANTE por una parte, y de la otra, -----
-----, mayor de edad, vecino de -----, identificado como aparece al pie de su firma, obrando en este acto en nombre y representación legal de -----
y que en adelante se denominará el LICENCIATARIO hemos acordado celebrar el presente contrato de licencia de uso de una marca de la cual es propietaria la LICENCIANTE, sujeto al siguiente clausulado.

PRIMERA: OBJETO. _ La LICENCIANTE otorga a la LICENCIATARIA, quien acepta, el derecho de uso exclusivo, en el territorio de-----, de la marca -----
- registradas en clase -----, sin ninguna adición o modificación, limitado a la producción y venta de los artículos autorizados. También autoriza la LICENCIANTE a la LICENCIATARIA a usar, en el territorio autorizado, la expresión "....." como enseña,. Para distinguir establecimientos de comercio en los que comercialice en forma exclusiva artículos autorizados con la marca autorizada.

SEGUNDA: RELACION ENTRE LAS PARTES CONTRATISTAS.- El presente contrato de licencia de uso, no establece entre las partes sociedad de hecho ni de derecho, asociación de riesgo compartido, cuentas en participación, o cualquier otro acto de carácter comercial. Ninguna de las partes estará obligada a responder por las deudas u obligaciones de la otra y, en ningún caso, debe considerarse a alguna de ellas, como agente o representante de la otra en operaciones con terceros.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO. – EL LICENCIATARIO se obliga para con EL LICENCIANTE a:

Velar por la buena presentación de los productos

No podrá modificar en ningún sentido y bajo ningún aspecto la enseña y marca autorizada, ni ampliar su uso para otros establecimientos y productos, ni tampoco podrán utilizar otras

expresiones que les sean similares, abreviadas, ampliadas o que se presten a confusión, ni utilizarlas de ninguna manera que vulnere los derechos de la LICENCIANTE, ni en forma diferente a la prevista en este contrato.

Cumplir, si es el caso, con todas las obligaciones, para obtener las licencias de funcionamiento y registros sanitarios relacionados con los productos según impongan las leyes y reglamentos aplicables.

Cumplir todas las obligaciones como comerciante

Pagar todo impuesto, tasa o contribución que afecte al producto y la actividad del LICENCIATARIO y que surjan en razón de este convenio.

Avisar a EL LICENCIANTE en el momento en que tenga noticia de que un tercero está haciendo un uso indebido de la marca o se está apropiando en forma indebida de ella, para que éste realice las acciones que considere pertinente para la defensa de su propiedad intelectual. El LICENCIATARIO podrá coadyuvar si así es requerido por el Licenciante y no podrá iniciar por su cuenta ningún tipo de acción judicial y/o extrajudicial en contra de terceras personas físicas o jurídicas sin el consentimiento previo y por escrito del LICENCIANTE. En cualquier caso será necesario que el LICENCIANTE sea parte del proceso o que autorice al LICENCIATARIO para que actúe sin la concurrencia del LICENCIANTE.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE. - EL LICENCIANTE se compromete con EL LICENCIATARIO a lo siguiente:

Mantener la marca ----- vigente y a su nombre durante la vigencia de este contrato.

EL LICENCIANTE saldrá al saneamiento contra las actuaciones judiciales instauradas en contra del licenciataro que se relacionen con el uso de la marca objeto del presente contrato.

Saldrá al saneamiento por su cuenta y riesgo contra todo acto de hecho de derecho que perturbe el uso tranquilo y pacífico de la marca por parte del LICENCIATARIO, y le entregará constancias de sus actuaciones.

QUINTA: PROTECCION DE LA MARCA. - EL LICENCIATARIO reconoce que la marca ----- son de propiedad exclusiva de EL LICENCIANTE y que no ha participado en su creación o desarrollo, EL LICENCIATARIO no obtendrá, ni tratará de obtener ningún derecho sobre la marca, diseño, combinaciones o palabras confundibles con las mismas, ni sobre ninguna mejora o invento usado en relación con el producto, ni primas comerciales por mejoramiento o good will, que se deriven de la explotación de la marca, ni durante la vigencia de este contrato de licencia de uso, ni después de su terminación. Tampoco usará EL LICENCIATARIO la marca a que se refiere este contrato, variación abreviatura o cualquier otra palabra confundible con la misma, para darle nombre a alguna sociedad de su propiedad o productos de ésta.

SEXTA: PROHIBICIÓN. - La licencia de uso que se concede por este contrato, no podrá ser objeto de prenda, ni podrá ser dada en garantía.

SEPTIMA: DURACION. - El presente contrato tendrá una duración de ----- (--) años, contado a partir del día de la firma de este documento y se renovará por períodos sucesivos de ----- (--) -----, a menos que una de las partes manifieste por escrito a la otra parte, su intención

de no prorrogarlo con una antelación no inferior a treinta (30) días calendario antes de la fecha de vencimiento del respectivo plazo.

PARAGRAFO PRIMERO: A la terminación de este contrato de licencia de uso, el LICENCIATARIO cesará en la utilización de la marca, pero podrá vender hasta su agotamiento, dichos productos hasta la fecha de terminación anunciada por LICENCIANTE.

EL LICENCIATARIO deberá avisar por escrito al LICENCIANTE, en un término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de terminación del contrato, las existencias que tuviere del producto con la referida marca.

OCTAVA: REGALIAS.- Por el uso de la licencia para la explotación de la marca señalada en la cláusula primera de este documento, El LICENCIATARIO estará obligado a adquirir la cantidad de ----- como mínimo.

NOVENA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. -Cualquiera de las partes podrá dar por terminado, en cualquier tiempo, el presente contrato de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:

- 1) Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato.
- 2) Por decisión unilateral de una cualquiera de las partes, siempre que medie aviso a la otra parte, por escrito con una antelación no inferior a treinta (30) días calendario, en el cual debe expresarse la fecha a partir de la cual se terminará el presente contrato.
- 3) Por constituirse alguna de las partes en alguno cualquiera de los siguientes estados: disolución, liquidación, reestructuración o quiebra.

DECIMA: RESPONSABILIDAD RESPECTO A TERCEROS.- EL LICENCIATARIO responderá de los daños y perjuicios que se irroguen a terceros por causa o con ocasión de la elaboración, comercialización, distribución o venta de los productos de este, con la marcade conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.

DECIMA PRIMERA: INSPECCIONES: La LICENCIATARIA autoriza por medios de este contrato a la LICENCIANTE a entrar a las oficinas o a las plantas donde los artículos autorizados serán fabricados, y a inspeccionar los mismos, en cualquier momento durante horas laborales normales. Si las personas admitidas, como se describe anteriormente, no son empleados del LICENCIANTE, debe obtenerse previo consentimiento de la LICENCIATARIA. El LICENCIANTE garantiza máxima confidencialidad de estas inspecciones a los modelos y sobre las tecnologías propias de la LICENCIATARIA.

DECIMA SEGUNDA: ESTADISTICAS DE VENTA: La LICENCIATARIA tiene la obligación de mantener un registro de las estadísticas de ventas de los artículos autorizados efectuadas durante la vigencia de este contrato. Estas estadísticas deben mostrar claramente las tendencias de las ventas individuales, para poder habilitar a la LICENCIANTE para que verifique la cantidad debida de regalías. La LICENCIATARIA deberá permitir a la LICENCIANTE o expertos de una compañía de auditoria tengan acceso, durante horas hábiles, a las cuentas o la documentación de la LICENCIATARIA referente a este contrato para poder verificar la tendencia de ventas de los artículos autorizados, la precisión de cualquier informe o afirmación o pagos de cualquier mes

terminado previo a la solicitud de auditoria y, en general, el cumplimiento correcto de este contrato por parte de la LICENCIATARIA.

DECIMA TERCERA: CESION Y SUBLICENCIAS.- Este contrato es intuito persone y no podrá ser cedido, ni total ni parcialmente como sublicenciamiento, por la LICENCIATARIA sin autorización previa y escrita de la LICENCIANTE , ni siquiera como consecuencia del arrendamiento, cesión o enajenación del establecimiento de comercio, ni por cualquier otro mecanismo, pues expresamente también se pacta que no forma parte del establecimiento de comercio la enseña que mediante este contrato se autoriza a usar.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES FISCALES.- Todos los impuestos que se generan con ocasión del presente contrato serán a cargo del LICENCIATARIO.

En constancia de lo anterior, firma el presente documento por parte del LICENCIATARIO en la ciudad de-----, a los días del mes de ----- de -----.

EL LICENCIANTE

EL LICENCIATARIO

9.10 Modelo de contrato de cesión de marcas

Entre los suscritos a saber, _____, ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, obrando en nombre y representación de -----, quien para efectos del presente contrato se denominará el **CEDENTE** y -----, también mayor de edad, domiciliado en -----identificado también como aparece al pie de su firma, actuando en representación de -----, quien en adelante se denominará el **CESIONARIO**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Cesión de Marca que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO: En virtud del presente contrato **EL CEDENTE** traspasa a **EL CESIONARIO** todos los derechos que le correspondan sobre la marca denominada ----- y que reporta las siguientes particularidades:

CLASE: -----
PRODUCTOS: -----
RESOLUCIÓN: -----
CERTIFICADO No: -----
VIGENCIA: -----
EXPEDIENTE No: -----

CLÁUSULA SEGUNDA.- INSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN: **EL CESIONARIO** se obliga para con el **CEDENTE** a gestionar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la inscripción del presente contrato de cesión de marca para que surta los efectos legales del caso.

CLÁUSULA TERCERA.- GASTOS DE INSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN: -----
----- se obliga a cancelar todos los gastos oficiales que por razón de la cesión objeto de éste contrato se generen.

Dado en ----- a los ---- días del mes de ----- del año ----
-----.

9.11. Modelo de cesión de derechos sobre invento

Entre los suscritos a saber, _____, ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, obrando en nombre y representación propia. quien para efectos del presente contrato se denominará el **CEDENTE** y -----
-----, también mayor de edad, domiciliado en -----
-----identificado también como aparece al pie de su firma, actuando en representación de -----, quien en adelante se denominará el **CESIONARIO**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Cesión de derechos sobre un invento que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: Por medio del presente contrato el CEDENTE en su condición de creador del invento denominado ----- y cuyas particularidades y desarrollos específicos están contenidos en los elementos y documentación anexa y que forman parte de este contrato, transfiere al CESIONARIO todos los derechos de propiedad industrial respecto de la creación anteriormente señalada, incluso el derecho a solicitar y obtener el privilegio de patente en su nombre para Colombia y en cualquier otro país.

SEGUNDA: VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de -----
-----, los cuales pagará el CESIONARIO al CEDENTE a los -----
días después de la firma del contrato.

TERCERA: DERECHOS ADQUIRIDOS: El CEDENTE transfiere al CESIONARIO todos los derechos de propiedad industrial sobre la creación mencionada, incluso el derecho a solicitar y obtener el privilegio de patente en su nombre en Colombia y en cualquier otro país, para lo cual el CEDENTE se compromete a entregará oportunamente al Cesionario todos los documentos, instrumentos o declaraciones juramentadas requeridas para solicitar, obtener, mantener, expedir y ejecutar dicha Patente de Invención. Además, la transferencia incluye todos los derechos para realizar cualquier mejora para el invento, división, renovación o sustitución.

CUARTA: LEGITIMACIÓN: EL CEDENTE manifiesta que es el único inventor del bien objeto de este contrato y que El cedente manifiesta que no ha hecho ni se hará ninguna asignación, venta, acuerdo o gravamen que pueda entrar en conflicto con la presente transferencia. En todo caso entrará a responder por cualquier reclamación que algún tercero le pueda hacer al CESIONARIO de los derechos anteriormente adquiridos.

Dado en ----- a los ---- días del mes de ----- del año ----
-----.

10 ¿CON QUÉ HERRAMIENTAS CUENTAN LAS MIPYMES PARA SU DESARROLLO, FINANCIAMIENTO E INNOVACIÓN EN COLOMBIA?

Dentro de la realización de este Manual, fueron identificadas diversas entidades y programas que buscan incentivar y fomentar a las MIPYMES. Por ello el presente listado se constituye en una ayuda informativa en donde Usted podrá acudir según su interés, para informarse mejor sobre los programas de apoyo financiero y no financiero que pueda haber para Usted:

- 1- Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPYMES (FOMIPYMES). Busca brindar capacitación, asesoría y asistencia técnica, pasantías y participación en ferias Ley 590 de 2000;
- 2- BANCOLDEX. Es un Banco para el desarrollo y para que las MIPYMES obtengan ventajas competitivas. Busca dar crédito a MIPYMES a mediano y largo plazo. BANCOLDEX financia también a importadores de productos colombianos. El 55% del crédito otorgado por BANCOLDEX va para modernización. Se tiene claro que no puede haber competitividad en medio de la informalidad. Los programas de apoyo de BANCOLDEX a MIPYMES ofrecen tasas financieras más bajas que el resto del sistema financiero y con el apoyo del Fondo Nacional de Garantías. Adicionalmente, BANCOLDEX ofrece incentivos a las MIPYMES en sus créditos. Si en el año siguiente al crédito la MIPYME demuestra que ha progresado, que ha exportado y que ha generado nuevos productos, el Banco le baja los intereses. Asimismo, ofrecen programas de capacitación a MIPYMES. De igual manera se busca incentivar el leasing junto con el FNG pues trae ventajas tributarias;
- 3- BANCOLDEX financia también proyectos de desarrollo tecnológico para que las PYMES se fortalezcan tecnológicamente;
- 4- Convenio FINDETER, Fondo Nacional de Garantías FNG y la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales ACOPI para incentivar iniciativas de inversión a MIPYMES;
- 5- Acceso a mercados (ruedas de negocios y programas de PROEXPORT)
- 6- Programa EXPOPYME de PROEXPORT. Este programa facilita la formación del empresario y el desarrollo de las estrategias de exportación de las PYMES. Se le brinda apoyo en créditos, formación, gestión en la exportación, entre otros;
- 7- Programa de diseño (transformación del conocimiento de la empresa)
- 8- Dirección de MIPYMES del Ministerio de Comercio. Premio INNOVA (Decreto 1780);
- 9- Sistema Financiero en general;
- 10- Convenio entre ASOBANCARIA y ACOPI para brindar estos créditos de fomento a PYMES;
- 11- Convenio COLCIENCIAS y la UNION EUROPEA para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el área de ciencia y tecnología.
- 12- A través del SENA con el fondo Emprender se busca premiar a las empresas nuevas con capital semilla. Si la empresa progresa, la deuda se le condona;
- 13- El mismo SENA por virtud de la Ley 344 de 1996 debe destinar un 20% para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. Se busca que haya una transferencia del conocimiento generado en los

proyectos a los Centros de Formación del SENA para ser incorporados en la Formación Profesional del SENA y ser apropiados por el sector productivo. La actividad esta dirigida a transferir tecnología para ser utilizada en el sector productivo;

- 14- También existe la Línea Bogotá Emprendedora en donde BANCOLDEX junto con la Alcaldía, incentivan la generación de empresas.
- 15- Como uno de los resultados del TLC, se acaba de establecer el Fondo de Capital de Riesgo de Apoyo para las MIPYMES. Es un fondo constituido por inversionistas nacionales y extranjeros, entre ellos la USAID en donde se busca obtener un crecimiento del capital de largo plazo a través de inversiones entre uno y tres millones de dólares por empresa con alto potencial de crecimiento en Colombia. Los beneficiarios serán todas las empresas pero especialmente las involucradas con procesamiento de alimentos, bienes de consumo, servicios y manufacturas livianas. Es un fondo privado que será manejado por el Fondo de Asistencia a Pequeñas Empresas (SEAF). La SEAF ofrecerá asistencia a las empresas a todos los niveles.
- 16- Acceso a mercados (ruedas de negocios y programas de PROEXPORT)

11 ¿CUÁLES SON LAS NORMAS LEGALES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS Y/O QUE PROTEGEN A LAS MIPYMES Y A SUS CREACIONES INTELECTUALES?

- 1- Constitución Política de Colombia
- 2- Convenio de Paris sobre Propiedad industrial
- 3- Convenio de Berna sobre Derecho de Autor
- 4- Acuerdo de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC dentro de la Organización Mundial de Comercio
- 5- Tratados Internet de OMPI de 1996
- 6- Ley 590 de 2000. Creó estímulos a las MIPYMES y creó el Fondo Colombiano de modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPYMES
- 7- Ley 905 del 2004. Modifica en algo la Ley 590 y crea el Sistema Nacional de MIPYMES
- 8- Decisión Andina 486 de 2000
- 9- Decisión Andina 351 de 1993
- 10- Ley 23 de 1982 sobre Derecho de Autor
- 11- Ley 603 de 2000 (reforma Código de Comercio sobre Informes de Gestión en Propiedad Intelectual de las empresas
- 12- Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio
- 13- Circular nro 1 del 15 de diciembre del 2000 sobre aplicación de la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual para empresas de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- 14- Circular nro 9 de octubre 10 de 2003 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor sobre la aplicación del derecho de autor para MIPYMES
- 15- Ley 1014 de 2006 Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento

12 ¿CÓMO AFECTA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS A LAS MIPYMES?

- Con el TLC se logra el ingreso al mercado de Estados Unidos con mejores garantías;
- El 99% de los bienes exportables colombianos a Estados Unidos entrarán con cero arancel;
- El 83% de lo que vendría de estados Unidos, queda con cero arancel;
- Quedó la garantía de que no entrarán bienes usados. Solo algunos remanufacturados básicamente de maquinaria y ciertos equipos;
- Las preferencias que se tenían antes para el sector de las confecciones se amplió a la lencería y calzado, quedando a cero arancel;
- Se logró una desgravación de insumos para PYMES del 90%.

13 DIRECTORIO GENERAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y GREMIOS CON VINCULACIÓN CON LAS MIPYMES

- 1- Presidencia de la República
Casa de Nariño Crra, 8 No. 7-26 Bogotá D.C.
Tel. 5629300 –Fax 3375890
www.presidencia.gov.co
- 2- Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Calle 28 No.13 A-15 Piso. Bogotá D.C.
Tel. 6067676 Fax: 3821300
www.mincomercio.gov.co
- 3- Superintendencia de Industria y Comercio
Crra. 13 No. 27-00 Pisos 5 y 10 Bogota D.C.
Tel. 3820840 Fax: 3822695
www.sic.gov.co
- 4- Dirección Nacional de Derecho de Autor
Calle 28 No. 13 A-15 Piso 17 Bogotá D.C.
Tel. 3418177 Fax: 2860813
www.derautor.gov.co
- 5- Cámara de Comercio de Bogotá
Avda. El dorado 68D-35 Bogotá D.C.
Tel. 5941000 Fax. 6275018
www.ccb.org.co
- 6- Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No.13-49 Int.201 Bogotá D.C.
Tel. 3282121 Fax: 2812369
www.supernotariado.gov.co
- 7- Fundación para el desarrollo Sostenible de Colombia FUNDES
Crra. 7 26-20 piso 8 Bogotá D.C.
Tel. 6069250 Fax: 6069251
www.fundes.org
- 8- Centro Colombiano del Derecho de Autor CECOLDA
Crra. 1E No. 18 A-10 Bogotá D.C.
Tel: 3394949 Fax: 3324448

- www.cecolda.org.co
- 9- Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial ACPI
Bogotá D.C.
www.acpi.org.co
- 10- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
Tranv.45 26-70 Int. 1 Bogotá D.C.
Tel: 5978300 Fax: 5978399
www.dane.gov.co
- 11- Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO
Calle 95 No. 11-31 Bogotá D.C.
Tel. 5925200 Fax: Ext. 2003
www.sayco.org
- 12- Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos ACINPRO
Calle 80 No. 12 A 11 Piso 2 Bogotá D.C.
Tel. 5306748 Fax: 5306752
www.acinpro.org.co
- 13- Asociación Colombiana de Editoras de Música ACODEM
Tranvs. 17 120-74 Of .304 Bogotá D.C.
Tel. 6195931 Fax. 6195931
acodem@etb.net.co
- 14- PROEXPORT COLOMBIA
Calle 28 No. 13A-15 Pisos 35 y 36 Bogotá D.C.
Tel. 5600100 Fax: 6067580
www.proexport.com.co
- 14- Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. BANCOLDDEX
Calle 28 13 A-15 Piso 38 a 42 Bogotá D.C.
Tel: 3821515 Fax. 3366984
www.bancoldex.com
- 15- Ministerio de Comercio, Dirección de Mipymes
Calle 28 13 A-15 Piso 5 Bogotá D.C.
Tel. 6067676 Fax: 6067676
www.mincomercio.gov.co
- 16- Universidad de los Andes – Facultad de Derecho
Programa Serpymes
Crra. 1E No. 18 A-10 Bogotá D.C.
Tel. 3324456 Fax. 3324453
www.uniandes.edu.co
- 17- COLCIENCIAS
Tranvs.9 A Bis 132-28 Bogotá D.C.
Tel. 6258480 Fax. 2169800
www.colciencias.gov.co
- 18- ACOPI
Crra. 15 36-70 Bogotá D.C.
Tel. 3204783 Fax. 3204784
www.acopi.org.co
- 19- ASOBANCARIA
Crra. 9 74-08 Piso 9 Bogotá D.C.
Tel. 3266600 Fax. 3266601
www.asobancaria.com

- 20- ANIF
Calle 70 A No. 7-86 Bogotá D.C.
Tel. 3101500-2041 Fax 2355947 Línea gratis 018000119907
www.anif.com.co
- 21- Fondo Nacional de Garantías S.A, -FNG
Crra. 13 32-51 Int. 1 Bogota D.C.
Tel. 3239000 Fax: 3239006
www.fng.gov.co
- 22- USAID
Crra. 45 No. 22D-45 Bogotá D.C.
Tel. 4236880 Fax. 4165425
<http://bogota.usembassy.gov/>
- 23- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI
www.OMPI.int
- 24- Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
CERLALC
Subdirección de Derecho de Autor
Calle 70 Nro 7 – 92 de Bogotá
Tel/Fax 5402071
www.cerlalc.org
- 24- Fondo de Asistencia a Pequeñas Empresas (SEAF)
Calle 93B Nro 17 – 25/40 Oficina 313 de Bogotá
Tel 6180779
Fax 6212374
www.seafcolombia.com

felipe.rubio.junio.de 2006.