

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-242195- -00001-0000	Fecha: 2015-11-25 15:38:10
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctor
ROBERTO CARLOS RENGIFO VELASCO
ultraroca@gmail.com

Asunto: Radicación: 15-242195- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

En esta oportunidad, se han planteado los siguientes interrogantes:

“¿Puede una persona natural negociar los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo?”

“¿Cuál sería la normatividad (sic) nacional e internacional que regiría dicha negociación?”

“Según la legislación Colombiana, ¿Qué tipos de contratos laborales abarcaría?”

Para resolver estas inquietudes, señalaremos, primero, quién es el titular de marcas y otros signos distintivos y de los derechos de propiedad industrial sobre nuevas creaciones. Después, explicaremos cómo se puede realizar la cesión de estos derechos.

2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Se entiende por derecho de la propiedad intelectual el conjunto de normas que regulan las ventajas y beneficios que se reconocen a favor de quienes crean obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. El artículo 61 de la Constitución Política señala:

“ARTICULO 61. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”

En sentido amplio, entonces, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones del pensamiento humano. Hay dos grandes grupos dentro de este gran concepto, a saber: la propiedad industrial y los derechos de autor.

La propiedad industrial es el derecho que tiene una persona natural o jurídica sobre determinadas creaciones inmateriales, como invenciones, signos distintivos, secretos industriales o diseños industriales. En este caso, la creación del pensamiento humano se relaciona con la búsqueda de soluciones concretas de problemas en el campo del

comercio o con la selección de medios diferenciadores para productos y servicios. Así, la propiedad industrial se puede subdividir en dos áreas: nuevas creaciones y signos distintivos. Las nuevas creaciones abarcan las invenciones o creaciones que tienen aplicación industrial, y los signos distintivos engloban medios que identifican al empresario, a su establecimiento de comercio, a los productos que fabrica o a los servicios que presta.

Es importante señalar que, para que los bienes anteriormente nombrados sean susceptibles de ser apropiados por una persona, se necesita que se reconozcan por una norma y, por regla general, que se cumplan unos requisitos y formalidades que consagra la ley para que el derecho sobre el mismo pueda constituirse.

Con la propiedad industrial, se constituye un dominio efectivo, bien sea sobre una creación nueva, como una patente, o sobre un signo distintivo, como una marca. Éstos son bienes inmateriales sobre los cuales se pueden constituir derechos de exclusividad, objeto de protección por parte del régimen de propiedad industrial.

“Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión [del derecho de propiedad industrial] a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma”. [TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 86-IP-2013. Expediente Interno N° 2009-00015. Actor: THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC.]

3. LAS MARCAS

3.1 CONCEPTO

El artículo 134 de la Decisión 486 señala que la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. Este artículo señala:

“ARTÍCULO 134. DECISIÓN 486 DE 2000.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

"Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

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

g. "cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

El fin último de la protección marcaría es garantizar que el consumidor o usuario medio identifique, valore y diferencie los productos, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad del producto o servicio. Las marcas, pues, cumplen una función individualizadora: entre bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. El empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca [Proceso 1-IP-87, marca: Volvo. Publicado en la Gaceta Oficial No. 28, el 15 de febrero de 1988].

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los derechos que concede el registro de una marca:

“ARTÍCULO 155. DECISIÓN 486 DE 2000.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

“b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

“c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

“d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

“e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

“f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

En relación con los literales e) y f) del citado artículo 155, la Decisión 486 de 2000 realiza un listado no taxativo de los actos que deben entenderse como de uso en el comercio respecto de la marca protegida:

“ARTÍCULO 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

“a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

“b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

“c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”

Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales, al indicar en el artículo 192 que “el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.”, y si se trata de un nombre comercial notorio, cuando así mismo tal uso por parte del tercero “pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.” El último inciso del artículo 192 de la Decisión 486 de 2000 estipula así mismo que los artículos 155, 156, 157 y 158 de la misma decisión relativos a las marcas comerciales, resultan aplicables al nombre comercial en cuanto corresponda.

En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercial- similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor.

El derecho al uso exclusivo de una marca en Colombia se adquiere únicamente por el registro efectuado ante esta Superintendencia, el cual confiere a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, y con respecto a los productos indicados en el título de registro. El registro de una marca podrá solicitarse en un solo expediente administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza.

Así, el titular de una marca es la persona natural o jurídica que la registra ante esta Entidad.

3.2 LA CESIÓN DE UNA MARCA

El artículo 161 de la Decisión 486 de 2000 señala:

“ARTÍCULO 161. DECISIÓN 486 DE 2000.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

“Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

“A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.”

Así, la cesión que presupone básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario.

En el acto de cesión de un registro marcario se presentan dos eventos; el primero está determinado por el contrato en sí mismo considerado, y el segundo está circunscrito a la inscripción de éste ante la autoridad correspondiente. La Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha determinado que este último requisito es indispensable para que la mencionada cesión surta efecto frente a terceros:

"La cesión implica la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario.

“(…)

“Existen dos momentos en la celebración de un contrato de cesión de marcas que se debe tomar en cuenta para determinar sus formalidades. El primer momento, en el que existirá el contrato en sí, con validez entre las partes; y, un segundo momento, en que se debe inscribir el contrato en la oficina nacional competente, requisito indispensable para que surta efecto frente a terceros.

"De lo expresado anteriormente se desprende que la transferencia de una marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscrita en la Oficina Nacional Competente.

"La doctrina sobre propiedad industrial sostiene que la autoridad marcaria no puede mantener una actitud pasiva frente al trámite de inscripción de una transferencia o cesión de una marca, pues la mencionada inscripción depende de la presentación de un documento que acredite la existencia de la transferencia. Sobre este tema los profesores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su obra titulada "DERECHO DE MARCAS" (Tomo II, Ed. Heliasta, Argentina, 1989, p. 343) dicen lo siguiente: "La determinación de si existe o no tal transferencia requiere de un análisis de la documentación presentada y la definición de si la misma reúne las condiciones de fondo necesarios para configurar tal transferencia".

"Por lo tanto, la oponibilidad de transferencia frente a terceros surge de la inscripción mas no de la simple presentación de la solicitud.

(…)

"Toda transferencia de una marca debe cumplir con dos requisitos: primero, debe celebrarse por contrato escrito, que es el documento que permite acreditar la existencia de la transferencia; y, segundo, el contrato de transferencia se debe inscribir en la oficina nacional competente, pues el registro constituye un requisito indispensable para que

surta efectos frente a terceros". [Proceso 26-IP-97 de 25 de mayo de 1998, marca NÁUTICA]

3.3 LA LICENCIA DE USO DE UNA MARCA

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Para ampliar el campo de acción de una marca o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Así, por tener el uso exclusivo de una marca, sus titulares pueden transferir o ceder la marca a otra u otras personas, u otorgar una licencia para la explotación de la misma.

Es posible adelantar la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Con un contrato de licencia, una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciataria, mientras que este último obliga al pago de una remuneración llamada la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

Los contratos de licencia de uso normalmente son onerosos, pero, por voluntad de las partes, podrían pactarse a título gratuito. El titular de la marca puede (i) renunciar a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo, caso en el cual la licencia dará el uso exclusivo del signo distintivo en cuestión, o (ii) conceder una licencia no exclusiva; en este caso, éste conserva su derecho de otorgar otras autorizaciones simultáneas para que diferentes personas usen la marca. [Consejo de Estado, sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 25 de febrero de 2009, Rad. 2004-729].

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias, regalías y promoción de la competencia.

El registro de los contratos de licencias constituidas sobre marcas es de carácter voluntario. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos. Es por ello que se dispone en el Capítulo 20 de la Sección 8 del Decreto 1074 de 2015:

"Artículo 2.2.2.20.5. Licencias de uso de marcas. El registro de los contratos de licencia de marca será opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos."

Ahora bien: en caso de que, voluntariamente, se decida registrar este contrato ante la Superintendencia de Industria y Comercio, las partes deberán diligenciar el formulario PI01-F09, que se podrá encontrar en el siguiente enlace:

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

<http://www.sic.gov.co/drupal/formatos-marcas>

El Tribunal Andino ha explicado cuál es la diferencia entre la cesión de una marca y la licencia de uso de la misma:

“La transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario, mientras que la licencia sólo otorga el derecho de uso de la marca a un tercero.” [Tribunal Andino de Justicia. PROCESO 88-IP-2010: Interpretación prejudicial de los artículos 154, 162, 163 y 164 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: “HERTZ RENT-A- CAR” (denominativa). Expediente Interno N° 2007-0135.]

3.4 LA SIMPLE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR UNA MARCA EN EL MERCADO

Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, donde el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución, donde no media licenciamiento de la marca.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca, que se explicó más arriba.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha advertido que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Éstos son supuestos y hechos completamente diferentes. También se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la CAN, teniendo en cuenta las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

4. PATENTES

4.1 CONCEPTO

La patente es un privilegio que otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzo realizado por éste para llegar a las invenciones o a los modelos de utilidad.

La Doctrina ha señalado que un producto se refiere a un “cuerpo cierto determinado”, mientras que un procedimiento es un “conjunto de operaciones o de actividades técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado planeado”. [Corporación de Estudios sobre los Derechos de Propiedad Industrial –COPRIC. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. Biblioteca jurídica Diké,

Medellín, 2001. Pág. 33] Así, tratándose de patentes de procedimiento, no se protege el resultado obtenido sino el conjunto de operaciones o actividades que se realizan para su obtención.

Son inventos susceptibles de patentes a todas las invenciones sean de productos o procedimientos, que cumplan los requisitos de “novedad”, “nivel inventivo” y de ser “susceptibles de aplicación industrial”; complementando el segundo artículo con la definición de que novedad, es aquello que “no está comprendido en el estado de la técnica”.

4.2 ALCANCE DE LA PATENTE

La Decisión 486 de 2000 señala cuál es el alcance de la protección que confiere una patente:

"ARTÍCULO 52. DECISIÓN 486 DE 2000.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

"a. cuando en la patente se reivindica un producto:

"i. fabricar el producto;

"ii. ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

"b. cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

"i. emplear el procedimiento; o

"ii. ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento."

A continuación explicaremos con una mayor profundidad en qué consisten estos derechos.

4.2.1 DERECHO DE EXPLOTACIÓN

Una vez concedida la patente, el titular podrá explotar de manera exclusiva el producto o servicio protegido. Los actos de explotación sometidos a los efectos de la patente pueden ser operaciones de comercio como importaciones, exportaciones o tránsito de productos.

Ahora bien: este derecho se otorga sobre el producto o procedimiento que se ha protegido exclusivamente, ya que, como se mencionó más arriba, se trata de un cuerpo cierto. Así las cosas, este derecho no abarca productos o procedimientos que tengan la misma finalidad que aquél que se haya protegido. En efecto, el Artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que “el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas”.

Las reivindicaciones son las características técnicas novedosas de la invención, para las cuales reclama la protección legal mediante la Patente. Éstas deben ser claras y

concisas, y estar enteramente sustentadas por la divulgación contenida en el documento de la patente, concretamente, en su descripción y sus dibujos, cuando los hubiere. El alcance de la protección que se confiere con una patente, está determinado por las reivindicaciones de dicha patente.

Es importante tener en cuenta que el artículo 51 de la Decisión 486 de 2000 dispone:

"ARTÍCULO 51. DECISIÓN 486 DE 2000.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones.

"La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas."

4.2.2 DERECHO DE EXPLOTACIÓN INDIRECTA (LICENCIAS CONTRACTUALES)

El artículo 57 de la Decisión 486 señala:

"ARTÍCULO 57. DECISIÓN 486 DE 2000.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

"Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

"A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

"Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

"En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida."

El titular de la patente podrá dar licencias contractuales únicamente respecto de la materia comprendida dentro del alcance de las reivindicaciones.

En este orden, una vez concedida una patente mediante la actuación administrativa correspondiente, el titular del derecho -licenciante-, podrá si es del caso, conceder una licencia de uso respecto de la misma, para efectos de que los terceros -licenciarios- exploten, según sus condiciones.

4.2.3 DERECHO DE PROHIBIR

Como se puede ver en el artículo 52 de la Decisión 486 de 2000 (arriba citado), la patente otorga a su titular el "ius prohibendi" o facultad de exclusión, de manera tal que el titular de la patente no sólo podrá explotar la invención, sino que, además, podrá impedir a los terceros que exploten la invención patentada en el territorio del lugar donde se haya patentado el producto o el procedimiento.

De la misma manera, el artículo 239 de la Decisión 486 de 2000 deja claro que el derecho contenido en el título de la patente se retrotrae desde la fecha de su publicación,

así:

"ARTÍCULO 239. DECISIÓN 486 DE 2000.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.

"El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado."

Para ejercer este derecho, el afectado podrá iniciar las siguientes acciones jurisdiccionales:

a) Civiles:

- i. Acción ordinaria para la indemnización de daños y perjuicios.
- ii. Acción reivindicatoria, consagrada en el artículo 237 de la Decisión 486 y;
- iii. Acciones por competencia desleal, si en el caso concreto se determina que la contraparte se ha servido de una patente para actuar con fines concurrenciales en el mercado.

b) Contencioso-Administrativas: Se puede demandar la nulidad de los actos administrativos que confieren una patente ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y siguientes de la Decisión 486.

c) Penales: el artículo 306 del Código Penal señala:

"ARTÍCULO 306. Código Penal.- USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES. El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

"En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior."

4.2.4 DERECHO DE CEDER O TRANSFERIR LA PATENTE

El titular de una patente podrá enajenarla o transferirla a terceros por acto entre vivos o por vía sucesoria. Esto se debe registrar ante la oficina nacional competente, que es, en el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio. En efecto, se señaló en el artículo 22 de la Decisión 486 de 2000:

"ARTÍCULO 22. Decisión 486 de 2000.- El derecho a la patente pertenece al inventor.

"Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

"Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

“Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

“Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

En este sentido, el trabajador que haya inventado la patente, podrá ceder los derechos de la misma a su empleador, mediante contrato. Esto se debe a que el derecho de patente (contrario a lo que sucede con las marcas) no pertenecen a quien los registre, ni a quien vaya a hacer uso de ellos, sino a quien lo inventó.

“ARTÍCULO 23. Decisión 486 de 2000.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación.

“Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.”

La cesión es irrevocable. Una cesión entraña la venta y la transferencia de la propiedad de la patente por el cedente al cesionario. Esa transferencia de la propiedad es definitiva e irrevocable. Al igual que en el caso de la venta de un activo o de una propiedad, su antiguo propietario ya no tendrá derecho alguno sobre esa propiedad.

Los individuos son titulares de sus propias invenciones, a menos que exista un acuerdo expreso que prevea la cesión de las invenciones al empleador. El empleado, en estos casos, debe asegurarse de que el acuerdo cubra exclusivamente las invenciones que se desarrollen en virtud de su trabajo.

5. CONCLUSIONES

a) “¿Puede una persona natural negociar los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo?”

En efecto, una persona natural puede ceder los derechos sobre sus invenciones a su empleador.

b) “¿Cuál sería la normatividad (sic) nacional e internacional que regiría dicha negociación?”

Los artículos 22 y 23 de la Decisión 486 de 2000, señalan que es posible que una persona transfiera sus derechos por medio de una cesión.

c) “Según la legislación Colombiana, ¿Qué tipos de contratos laborales abarcaría?”

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Éste sería un acuerdo independiente de la relación laboral existente entre las partes, aunque podría estar incluido dentro del mismo contrato.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Natalia Fernández
Revisó: William A. Burgos
Aprobó: William A. Burgos