



COLCIENCIAS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MEMORANDO



20141100005903

SG

Bogotá, D.C., 27-01-2014

PARA: Yesid Ojeda
Director Desarrollo Tecnológico e Innovación (e)

DE: Secretaría General

ASUNTO: CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CONTRATO 301-2005

Frente a la solicitud enviada mediante el memorando No. 20144300000263 en la cual se refiere a la comunicación presentada por el Comité de Dirección del Convenio 301-2005, a continuación doy respuesta a las inquietudes formuladas en el siguiente sentido:

1. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

Para la situación concreta, básicamente el marco regulatorio lo conforman el contrato, la legislación nacional y las decisiones de la Comunidad Andina que regulan la materia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Así, lo primero es tener en cuenta que el contrato en su cláusula vigésima segunda, dispone:

“Propiedad Intelectual: la propiedad intelectual sobre las innovaciones y/o derechos de autor, pertenecerán a las partes, COLCIENCIAS, SENA, las EJECUTORAS y la BENEFICIARIA, a prorrata de su participación en la financiación del proyecto, salvo el derecho moral de autor, el cual pertenecerá a los autores de la obra, u obras que llegaren a resultar, conforme a las disposiciones supranacionales y nacionales vigentes sobre la materia. Finalizado el proyecto las partes evaluarán la conveniencia de solicitar de tramitar solicitud de patentes o registro de derechos de autor y, según el caso, acordarán por escrito las condiciones dentro de las cuales se llevará a cabo la explotación económica de la propiedad intelectual teniendo en cuenta los siguientes parámetros generales:”

A) Como mínimo el 20% de las regalías que reciban, las EJECUTORAS y la BENEFICIARIA, durante los primeros (5) cinco años de la explotación económica, de la propiedad intelectual, se destinarán por esta para generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores nacionales que desarrollen la innovación u obra bajo relación contractual, haciéndolos partícipes de los



COLCIENCIAS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

rendimientos de las innovaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas nacionales y supranacionales vigentes sobre la materia.

- B) Las regalías a las que se refiere el literal anterior, podrán ser invertidas a través de centros de investigación o centros de desarrollo tecnológico o de cualquier otra entidad dedicada al financiamiento o adelanto de actividades de ciencia y/o tecnología debidamente reconocida, que determinen las partes en el documento mediante el cual se consignen los detalles para la explotación económica de la propiedad intelectual sobre los resultados del proyecto”.

Así mismo y de acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” Artículo 22, el derecho a la patente podrá ser transferido por acto entre vivos y sus titulares podrán ser personas naturales o jurídicas.

En consecuencia lo contemplado en la cláusula contractual en lo que respecta a la titularidad sobre los resultados está en armonía con el régimen jurídico aplicable y vigente. En cuanto a la determinación de destinar el 20% de las regalías que llegaren a recibirse por explotación económica de los resultados de propiedad intelectual, puede afirmarse que también es completamente legar según lo dispuesto en el Artículo 23 de la citada decisión:

“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”.

Ahora bien, en cuanto a la cesión de derechos patrimoniales por parte de entidades estatales, el Artículo 31 de la Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo “Derechos de Propiedad Intelectual de Proyectos de Investigación Financiados con Recursos del Presupuesto Nacional”. En el caso de proyectos de ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos del presupuesto nacional, el Estado, salvo motivos de seguridad y defensa nacional, cederá a las Partes del Proyecto los derechos de propiedad intelectual que le puedan corresponder, según se establezca en el contrato. Las Partes del Proyecto definirán entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados de los resultados de la ejecución de los recursos del presupuesto nacional.

Como parte de su regulación interna, Colciencias adoptó lo mandado en la Ley 1450 a través de la Resolución 034 de 2013.

P



COLCIENCIAS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

2. OTRAS CONSIDERACIONES

Si bien el Contrato 301-2005 está firmado por Colciencias, Universidad Nacional Sede Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de Antioquia, la relación que éste regula, involucra dos actores más que no pueden desconocerse: la BENEFICIARIA que es ISAGEN y el SENA.

Colciencias puede ceder sus derechos sobre los resultados de investigación a las partes del proyecto, es decir a ISAGEN, SENA Universidad Nacional Sede Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de Antioquia en pro indiviso. Por lo anterior, la cesión de los derechos patrimoniales sobre la propiedad intelectual resultante del proyecto deberá ser a todas y cada una de ellas y les corresponderá a ellas decidir sobre los demás aspectos derivados de esta sesión.

En cuanto a la solicitud que hace el Comité de Dirección del convenio 301-2005 de que Colciencias ceda o defina sobre la cesión de los derechos que le corresponden al SENA, no es posible, pues Colciencias no puede ceder más allá de lo que le pertenece y excedería sus competencias si ejerciera un acto jurídico que está en cabeza de una entidad autónoma como es el SENA. Por ello, deberán las partes solicitar al SENA que ceda sus derechos sobre la propiedad intelectual del convenio si así lo quieren, pero la decisión corresponde a esa entidad y en ello Colciencias no puede interferir en ningún sentido.

Es importante destacar que a pesar de que Colciencias ceda sus derechos, los demás acuerdos del contrato como la reinversión de regalías en investigación y el otorgamiento de incentivos a los investigadores – inventores (personas naturales) se mantienen vigentes según lo pactado y según la normativa vigente.

Finalmente, si bien es cierto que Colciencias no estaría interesado en conservar los derechos patrimoniales derivados del contrato 301-2005, si es de su interés que las entidades titulares de los derechos de la o las patentes que se soliciten mencionen en toda comunicación pública a nivel nacional o internacional, negociación, contratación o transacción que se haga de la misma, se de reconocimiento expreso a Colciencias como financiadora de la iniciativa que originó la patente. Por lo anterior, podría incluirse una cláusula en este sentido en el contrato de cesión de derechos patrimoniales.

3. CONCLUSIONES

De acuerdo a anteriores consideraciones, se puede concluir lo siguiente:

- Que Colciencias tiene derechos de propiedad intelectual sobre los resultados del proyecto desarrollado en el marco del convenio 301-2005.
- Que en su calidad de titular de derechos sobre los resultados de la investigación puede transferirlos por acto entre vivos, mediante un contrato de cesión de derechos patrimoniales.

18



COLCIENCIAS

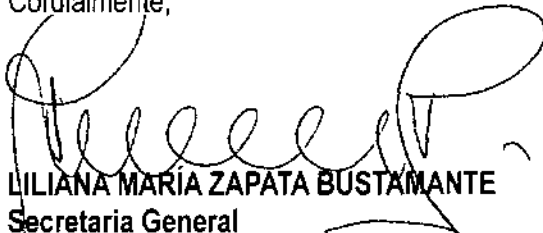
PROSPERIDAD
PARA TODOS

- Que existe fundamento jurídico que sustenta la cesión de derechos por parte de entidades del Estado.
- Que no obstante la cesión de derechos que a Colciencias le corresponden, los demás acuerdos del contrato siguen vigentes entre las partes.
- Que Colciencias no puede pronunciarse ni ceder lo que al SENA le corresponda como titular de derechos patrimoniales en el mencionado contrato.

4. PASOS A SEGUIR

Con el fin de dar trámite de fondo al requerimiento presentado y toda vez que es viable acceder a lo solicitado, le agradezco allegar a esta oficina, memorando de solicitud de elaboración de contrato de cesión de derechos patrimoniales en los términos descritos en esta comunicación.

Cordialmente,



LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General

Revisado por: [illegible]
Elaborado por: [illegible]