



**GESTIÓN DE
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL**

newvity
CREATIVIDAD ATERRIZADA

JORGE CARREÑO
ABOGADOS



Este documento no constituye consejo o asesoría jurídica, ni pretende ni puede reemplazar una asesoría jurídica personalizada. Se limita únicamente a explicar de manera didáctica, en términos amplios y generales, conceptos y principios de la gestión de los derechos de propiedad intelectual.

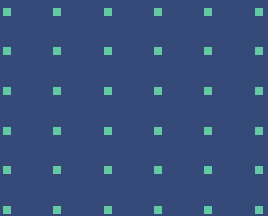
Cada caso y cada proyecto es único, por lo que para conseguir su máximo potencial debe ser estudiado y gestionado de manera independiente por expertos en el tema.

Si quieres saber qué es la propiedad intelectual y por qué es importante, te invitamos a que leas nuestros artículos:

¿Qué es la propiedad intelectual y por qué es importante?

Derechos de autor y derechos conexos.

Propiedad industrial.



01

Principios de la gestión de la propiedad intelectual.

- + Explotación económica de las obras.
- + Contratos.
- + Autor, inventor y titular.
- + La propiedad intelectual en el entorno digital.

- + *Derechos de autor y conexos.*
- + *Derechos de propiedad industrial.*
- + *Licencias de uso como estrategia de protección.*

02

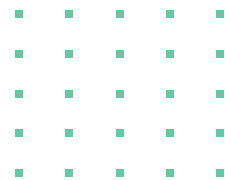
Otros elementos que deben ser tenidos en cuenta para la gestión de los derechos de propiedad intelectual.

03

Recomendaciones.

04

Resumen.



01

Principios de la gestión de la propiedad intelectual.

Los derechos de propiedad intelectual cumplen con la función de proteger las creaciones intelectuales al tiempo que buscan proteger a los consumidores y la libre elección de bienes y servicios. Sin embargo, más allá de su naturaleza y la especificidad de su alcance, las creaciones intelectuales participan del mercado como cualquier otro producto o servicio, y su explotación y protección también depende de las estrategias que sus titulares definan sobre cada una de ellas para participar en el mercado.

Aunque los derechos de propiedad intelectual son en sí mismos herramientas legales que permiten la protección y explotación económica de las creaciones intelectuales, para que puedan cumplir su función es importante que hagan parte del conjunto de acciones y estrategias definidas para la participación de las marcas, los productos y servicios en el mercado.

Conocer los derechos de propiedad intelectual y entender el alcance de cada uno de ellos dentro del mercado, y el negocio en particular, les permite a los titulares de estos derechos protegerse contra futuros y potenciales conflictos legales y crear estrategias sólidas de posicionamiento y penetración en el mercado.

Así, la gestión de los derechos de propiedad intelectual puede entenderse como la

creación de acciones y estrategias dirigidas a administrar los derechos de propiedad intelectual con el fin de conseguir el máximo provecho de estos y potencializar los resultados de los proyectos que los contienen.

Para realizar una correcta gestión de los derechos de propiedad intelectual es necesario comenzar por definir:

- + Qué se persigue con el desarrollo del proyecto o de la idea que los contiene: por ejemplo, empezar por definir si se busca adquirir una ventaja competitiva o construir un producto o servicio para comercializar.
- + Cuáles son las estrategias que se van a utilizar para participar en el mercado.

Esto permitirá identificar los derechos de propiedad intelectual que están o estarán involucrados en el proyecto, y definir las acciones o estrategias que deben realizarse.

Explotación económica de las creaciones intelectuales.

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PERMITEN LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE LAS CREACIONES QUE PROTEGEN.

En el caso de las obras protegidas por derechos de autor, la explotación económica se realiza a través de la cesión o licenciamiento de los derechos patrimoniales.

A través de una licencia, el autor autoriza a otra persona a explotar la obra en los términos y condiciones en los que pacten en el contrato o en el documento de licencia, pero el derecho o los derechos que hayan sido licenciados siguen siendo del autor de la obra.

La licencia puede otorgarse de manera exclusiva para que solo a quién sea concedida la licencia cuente con la autorización para explotar la obra; o de manera no exclusiva, caso en el cual puede autorizarse a varias personas un determinado uso de la obra.

Mediante la cesión de los derechos, el autor transfiere los derechos a otra persona por lo que no puede continuar haciendo uso de ellos.

Con independencia de la forma en la que el autor de una obra quiera explotarla y, aunque no exista un fin económico subyacente, siempre que se pretenda realizar cualquier acto sobre la obra es recomendable elaborar un contrato en el que se establezcan de manera detalladas las condiciones de uso y disposición de la obra en cuestión, y el alcance de estas.

Si el autor de una obra no cuenta con un contrato para conceder licencias de uso o

para transferir un derecho o, en su defecto, reutiliza contratos de algún otro negocio semejante, puede correr el riesgo de dejar por fuera consideraciones importantes del alcance de lo que se pretende lograr con la correspondiente licencia o cesión y, en el peor de los casos, poner en riesgo sus derechos patrimoniales, al punto de perderlos.

En el caso de los derechos de propiedad industrial – marcas, diseños y patentes-, la explotación económica se realiza a través de:

- + El uso exclusivo de estos en el mercado;
- + la concesión de licencias de uso – exclusivas o no-,
- + o en la venta de éstos como activos intangibles.





Contratos.

Cuando las obras protegidas por derechos de autor, las marcas registradas o las patentes comienzan a ser objeto de negocios, los riesgos sobre estos aumentan y los derechos de propiedad intelectual pueden volverse insuficientes para cubrirlos todos.

Por esta razón, es recomendable que los negocios sobre una creación intelectual - bien sea una obra protegida por derechos de autor, una marca, un diseño o una patente - consten y estén reglamentadas en contratos que den claridad al negocio, más allá de que la creación intelectual cuente con la protección de los registros correspondientes.



creación
intelectual





Autor, inventor y titular.

PARA REALIZAR UNA CORRECTA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ES IMPORTANTE CONOCER LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTOR DE UNA OBRA O EL INVENTOR DE UNA CREACIÓN, Y EL TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

- + El autor es la persona natural que realiza la obra protegida por derechos de autor. Es quien le pone su “sello personal” a la creación intelectual para que pueda ser protegida por los derechos de autor.
- + El inventor es la persona natural que crea o desarrolla la invención que se protege a través de los diseños y patentes.
- + El titular de los derechos de propiedad intelectual es a quien pertenecen los derechos patrimoniales de autor o los derechos de propiedad industrial, con independencia de si es el autor, el inventor o ninguno de ellos, y es el único que puede disponer de estos derechos. El autor o los autores de una obra siempre serán los titulares de los derechos morales.

En el caso de los derechos de autor, al momento de crear la obra, el autor tiene la doble calidad de autor y de titular de los derechos de propiedad intelectual, pero, una vez este cede los derechos patrimoniales a otra persona, pierde la calidad de titular de los derechos patrimoniales, pero continúa siendo el autor y por tanto el titular de los derechos morales de autor.

Lo mismo sucede en el caso de las patentes, el derecho sobre la patente pertenece al inventor. Sin embargo, este derecho puede ser transferido a una persona natural o jurídica,

por lo que, en muchos casos, el inventor termina cediendo sus derechos a un tercero quién termina siendo el titular de la patente.

Por ejemplo:

Una ilustración de un dibujo animado que ha sido creado para ser incorporada en un libro conlleva la existencia de unos derechos de autor.

Para poder explotar económicamente el libro, los derechos patrimoniales de autor de la ilustración deberán estar en cabeza del editor del libro. Pero si, además, dadas las condiciones comerciales del libro, el editor del libro pretende explotar la ilustración también mediante la producción de merchandising, por ejemplo, sería aconsejable, para contar con una mayor protección legal, que registrara la ilustración como marca. Esto le podría permitir al editor, además, otorgar licencias de uso sobre la marca, obteniendo de esta un mayor beneficio económico.

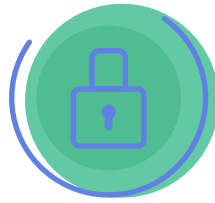
En este caso, la editorial del libro debería ser la titular tanto de los derechos de autor sobre la ilustración, como de los derechos de propiedad industrial sobre la ilustración como marca.



La propiedad intelectual en el entorno digital.



Derechos de autor y conexos



Derechos de propiedad industrial



Licencias de uso como estrategias de protección

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS

Las obras, interpretaciones o ejecuciones digitales, podcast y transmisiones online a través de redes sociales o canales digitales, también están protegidos por derechos de autor y derechos conexos. Cualquier uso que se quiera hacer de estas está sujeto a la autorización del autor, intérprete o ejecutante, aun cuando no se mencione de manera expresa dentro de la obra, interpretación o ejecución, o al momento de su transmisión o publicación.

La digitalización de una obra que el autor ha plasmado en un formato tradicional corresponde a una reproducción de esta y, por lo tanto, debe ser autorizada por el autor. Al igual que la reproducción de las interpretaciones o ejecuciones que se hayan transmitido en vivo.

Descargar contenidos de la web e imprimirlos para un uso que no sea estrictamente privado también requiere de la autorización del autor de los derechos de la obra descargada.

Por esta razón, antes de hacer uso de algún documento o imagen encontrado en la web, es indispensable revisar las condiciones o licencias bajo la cual el autor autoriza o no su uso o modificación.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad industrial que más están expuestos en el entorno digital son las marcas.

La protección que tiene el titular de la marca registrada sobre ésta se extiende al entorno digital.

Aunque los nombres de dominio pueden registrarse como marcas, también pueden entenderse protegidos en la medida en que incluyan una marca registrada o que hayan servido para identificar una empresa o persona en particular en el mercado.

Por ejemplo:

El titular de una marca tiene acciones para impedir que otras personas usen su marca en nombres de dominio o que usen marcas idénticas o similares para productos idénticos o similares que se den a conocer por medios digitales y que puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor.

De igual manera, el uso constante de un signo que ha sido incluido en un nombre de dominio y que sirva como elemento identificador de una persona o empresa en el mercado, puede llegar a convertirse en un



nombre comercial. Todo dependerá del uso que se le haya dado y de la percepción del consumidor y el grado de distintividad que éste adquiera. De ahí la importancia de definir las acciones de participación en el mercado y de incluir dentro de éstas las estrategias legales de explotación, protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual.

LICENCIAS DE USO COMO ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN

Una de las estrategias más efectivas para que los autores y titulares de las obras mantengan la protección de estas en el entorno digital es incluir dentro de las obras digitalizada una licencia de uso. Esta opción no funciona como control absoluto al uso no autorizado o indebido de las obras, pero sí facilita la correcta circulación de éstas, pues le ayuda a quienes quieran utilizarlas a saber el alcance o las limitaciones de su uso.

Muchas veces el uso indebido de obras en la web se da por desconocimiento de quienes las utilizan o por la imposibilidad de contactar al autor o titular de la obra, o de conocer las licencias o condiciones de uso. Así, establecer las condiciones de uso de una obra de manera clara, bien sea para prohibir su uso o para limitarlo, ayuda a prevenir el uso inadecuado de estas.

Un ejemplo de las licencias que se pueden utilizar en el entorno digital son las licencias Creative Commons.

Las licencias Creative Commons son licencias que permiten a los autores o titulares de las obras establecer las condiciones de uso de éstas para que quienes quieran utilizar dichas obras no tengan que solicitar el permiso al autor directamente.

Existen seis tipos de licencias Creative Commons que pueden utilizarse para establecer diferentes condiciones de uso. Esto permite a quienes quieran usar las obras digitales, conocer el alcance del uso que pueden darle a la obra sin necesidad de contactar al autor o titular de los derechos de autor.



Atribución

Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de la obra, incluso con fines comerciales, siempre que sea reconocida la autoría de la creación original.



Atribución - Sin Derivar

Esta licencia permite la redistribución, comercial o no comercial, siempre y cuando la obra circule íntegra y sin cambios, dándole crédito al autor.



Atribución - No Comercial - Sin Derivar

Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales, sólo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca la autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente.





Atribución - No Comercial

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de la obra de manera no comercial. Las nuevas obras deben siempre mencionar al autor y mantenerse sin fines comerciales, aunque los nuevos autores no están obligados a licenciar sus obras derivadas bajo las mismas condiciones.



Atribución - No comercial - Compartir igual:

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de la obra de modo no comercial, siempre y cuando den crédito y licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.



Atribución - Compartir igual

Esta licencia permite a otros remezclar, retocar, y crear a partir de la obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.¹

¹https://co.creativecommons.org/?page_id=13





02

Otros elementos que deben ser tenidos en cuenta para la gestión de los derechos de propiedad intelectual.

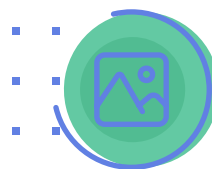
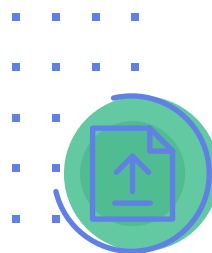
- + Aunque los derechos de autor y los derechos conexos nacen sobre una obra sin ningún requisito, es indispensable para su protección y correcta gestión realizar el registro de cualquier obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA). Este registro es la mejor prueba para mostrar que la obra le pertenece a su autor y un medio para llevar un historial del recorrido que hace la obra en el comercio. Así, una vez registrada la obra deben registrarse también todos los contratos relacionados con ésta.

El registro no tiene ningún valor y se puede realizar en línea en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA): www.derecho-deautor.gov.co

- + Es importante saber que la obra protegida es independiente al objeto material que la contiene. Así, al momento de negociar una obra es importante identificar cuál es el objeto del negocio: si la obra física o la intelectual.

Por ejemplo:

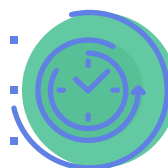
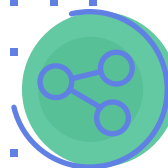
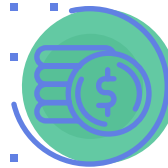
Si un autor vende una foto como objeto, no está haciendo ninguna transacción sobre los derechos de autor: no está autorizando su reproducción, modificación o comercialización. Pero, si, por el



contrario, la vende como obra intelectual, habría que definir las condiciones de uso de esa obra en relación con el alcance de la transferencia que haga de los derechos de autor: si puede ser modificada o reproducida, en qué formatos, cuántas copias; si puede ser vendida, por qué medios, etc.

En todo caso, es recomendable que cualquier transacción sobre una creación protegida por derechos de propiedad intelectual, o en el marco de un proyecto que las contenga, consten en un contrato para conseguir la máxima protección de ésta.

- + Si bien los derechos patrimoniales son los que permiten la explotación económica de las obras y, por lo tanto, son la base de la gestión comercial de estas, los derechos morales también son muy importantes para una correcta gestión. No saberlos ejercer, u olvidarlos, puede generar consecuencias negativas para los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes.
- + La protección que conceden los derechos de propiedad intelectual son un reconocimiento al ingenio y esfuerzo del autor o inventor, es decisión de éste explotar la obra económicamente o introducirla al mercado para su libre circulación.
- + Las estrategias de comunicación, de mercadeo y de publicidad utilizadas para el posicionamiento de cualquier marca o proyecto también están protegidas por derechos de propiedad intelectual que requieran de mucha atención y que no se pueden pasar por alto. De igual manera, están sujetas a lineamientos dados por las normas sobre libre y leal competencia y publicidad engañosa que siempre deben ser tenidas en cuenta en el proceso creativo para evitar caer en infracciones.
- + A excepción de las marcas y de los secretos industriales, todos los derechos de propiedad intelectual tienen una duración limitada en el tiempo, por eso, de la estrategia de gestión que se realice dependerá el beneficio que se pueda obtener de éstos.



03

Recomendaciones.



Registrar las obras en la Dirección Nacional de Derechos de autor (DNDA).



Identificar los derechos de autor que se quieran comercializar.



Asegúrate de que cada negocio conste en un contrato que dé claridad a la titularidad de los derechos existentes en la obra a comercializar y las obligaciones y derechos de cada una de las partes y en el que, al menos, acuerdes de manera detallada los usos autorizados o derechos cedidos sobre la obra, las partes contratantes, el valor, el territorio, el término de duración, etc.



Identificar los derechos de autor de las personas con las que has trabajado.



Asegúrate de contar con todos los derechos de propiedad intelectual que necesitas para cumplir con el propósito y el fin de tu proyecto.



Registra los contratos sobre las obras en la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA).



Identifica la información confidencial.



Identifica los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre los proyectos: marcas, nombres o enseñas comerciales, diseños o patentes.



Protege tu información confidencial mediante acuerdos de confidencialidad.



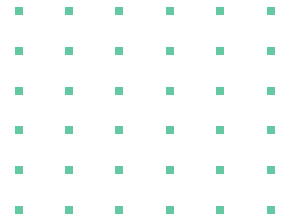
Establece políticas para el tratamiento de información confidencial.



Registra los derechos de propiedad industrial en la Superintendencia de Industria y Comercio.

04

Resumen.



DEFINICIÓN DEL PROPÓSITO Y FIN DEL PROYECTO

Para definir la estrategia de gestión de cualquier proyecto, es necesario comenzar por definir el propósito y el fin que se persigue con el desarrollo de éste.

Obtención de una ventaja competitiva.

Creación de un producto para comercializar.

ESTRATEGIA DE GESTIÓN: DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Habiendo definido con exactitud el propósito y el fin que se persigue, se puede pasar a establecer la estrategia de participación en el mercado para así identificar los derechos de propiedad intelectual que se necesiten para alcanzarlos.



Derechos de autor

¿Se cuenta con los derechos patrimoniales de autor de las obras que hagan parte del proyecto, o es necesario obtenerlos?



Nombres y enseñas comerciales

¿Hay nombres o enseñas comerciales que hagan parte, o deban hacer parte, del proyecto?



Marcas y lemas

¿Es necesario proceder con el registro del nombre del proyecto o de algún producto como marca?



Diseños y patentes

¿Es necesario proceder con el registro de algún diseño o patente?



CONTRATOS E INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS



REALIZACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS



Si quieres saber más sobre los derechos de propiedad intelectual y cómo gestionarlos dentro de tu empresa o negocio te recomendamos nuestras capacitaciones, talleres, charlas o conferencias sobre *Gestión de la propiedad intelectual. ¡Conócelas!*



Diseño: Funlab S.A.S.





newvity
CREATIVIDAD ATERRIZADA

JORGE CARREÑO
ABOGADOS