



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL DISTRITO CAPITAL

NELSON ENRIQUE URREGO MALDONADO – CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 073 - 2018

SUPERVISORA: DRA. GLORIA EDITH MARTÍNEZ SIERRA –
DIRECTORA DISTRITAL DE POLÍTICA E INFORMÁTICA
JURÍDICA
1-1-2018

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



TABLA DE CONTENIDO

Introducción	2
1. Generalidades	4
2. Principios rectores para la Gestión de la PI del Distrito Capital.....	6
2.1. Gestión responsable	7
2.2. Identificación y documentación	9
2.3. Protección	12
2.4. Gestión de la Titularidad.....	15
2.5. Defensa	20
2.6. Respeto de la PI de Terceros	22
2.7. Optimización	26
3. Marco normativo general y recursos de guía y consulta	29
4. ANEXO	31

Introducción

En el curso de sus actividades rutinarias, el Distrito Capital y sus diferentes entidades generan, adquieren y utilizan diversas creaciones intelectuales, tales como publicaciones y documentos públicos sectoriales, materiales de académicos y de capacitación, programas de software, bases de datos, sitios web, diseños de infraestructura pública, datos y resultados de investigaciones y análisis técnicos, marcas, nombres, logotipos y eslóganes distintivos de programas e iniciativas institucionales, materiales publicitarios, obras artísticas, obras musicales, y audiovisuales, entre muchas otras que son protegidas o protegibles por la normativa de Propiedad Intelectual.

La Propiedad Intelectual sobre determinadas creaciones intelectuales se adquiere mediante la concesión de su registro por parte del Estado, como sucede en el caso de las marcas, lemas, diseños industriales e invenciones, protegibles en la medida en que estén efectivamente registradas o patentadas ante la Oficina Nacional Competente para su registro.

En otros casos, los derechos de Propiedad Intelectual surgen en mismo momento de creación de la obra intelectual; es el caso de obras literarias, científicas y artísticas, los programas de software, filmaciones, grabaciones de sonido, entre muchas otras creaciones intelectuales, cuya sola creación genera automáticamente derechos de autor, sin formalidades de registro.

Los principales tipos de Propiedad Intelectual, sus formas de adquisición, duración y normas pertinentes, están descritos en el Anexo de esta Política.

Cada categoría Propiedad Intelectual confiere a su titular derechos exclusivos, para usar y explotar la respectiva creación intelectual, por un periodo determinado, constituyendo así, activos intangibles que, tal como los activos físicos de una organización, son recursos valiosos que exigen una administración activa, transparente y responsable, de acuerdo a su valor económico o importancia operacional, competitiva, estratégica, pública o social.

Reconociendo la importancia de concientizar a las distintas entidades del Distrito Capital sobre la necesidad de proteger sus activos de Propiedad Intelectual, optimizar su aprovechamiento y prevenir riesgos de daños antijurídicos que puedan originarse en una gestión inadecuada de este tipo de activos, esta Política presenta la siguiente estructura:

1. **Generalidades.** En este capítulo se establece el objetivo y alcance de esta Política, así como las definiciones establecidas para la interpretación de los términos utilizados en ella.
2. **Principios Rectores para la Gestión de la Propiedad Intelectual.** Este capítulo presenta:



- El conjunto de **Principios Rectores** que las entidades del Distrito Capital deben aplicar en la gestión de los activos de Propiedad Intelectual que poseen, desarrollen, adquieran o utilicen;
 - La **presentación individual de cada Principio Rector**, con su respectiva **Justificación** y conjunto de **Buenas Prácticas** aconsejadas para la implementación del respectivo Principio Rector.
3. **Marco normativo general y recursos de guía y consulta.** Este capítulo relaciona las principales leyes y normas que regulan los derechos de Propiedad Intelectual en Colombia, así como guías y materiales de consulta disponibles públicamente en las páginas en Internet de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
 4. **Anexo.** Cuadro descriptivo de los principales tipos de Propiedad Intelectual, sus formas de adquisición, duración y normas pertinentes.

1. Generalidades

1.1. Objetivo

Establecer principios rectores generales y buenas prácticas que sirvan de guía a las Entidades del Distrito Capital de Bogotá en el desarrollo, adquisición, gestión, utilización y protección de Propiedad Intelectual generada, adquirida o utilizada por ellas.

1.2. Alcance

Esta Política es aplicable a todas las Entidades del Distrito Capital de Bogotá, a sus funcionarios, contratistas y colaboradores, en todas las actividades en las que desarrollen, adquieran o utilicen Propiedad Intelectual del Distrito Capital o de terceros en el desempeño de sus funciones legales u obligaciones contractuales.

Los principios rectores para la Gestión de PI de esta Política son obligatorios para todas las Entidades del Distrito Capital. Las buenas prácticas descritas junto a cada principio rector de esta Política no tienen carácter obligatorio; su propósito es servir a las Entidades del Distrito Capital como guía para la mejor aplicación e implementación de esta Política en aras proteger y aprovechar el valor de sus Activos de PI en beneficio del Distrito Capital y de la comunidad distrital.

Cada Entidad del Distrito Capital de Bogotá es responsable por la implementación de esta Política al interior de la respectiva entidad.

1.3. Definiciones

Activo de Propiedad Intelectual: (Activo de PI) Cualquier creación producto del intelecto humano, registrada o no, protegida o susceptible de ser protegida bajo legislación de la Propiedad Intelectual.

Derecho de Autor: Es el conjunto de normas que reconoce derechos de carácter patrimonial y moral sobre las obras originales producto del intelecto de una o varias personas naturales, susceptibles de ser divulgadas o reproducida en cualquier forma, tales como libros, folletos, escritos, composiciones musicales con o sin letra, obras audiovisuales, obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, fotografías, obras de arte aplicadas, ilustraciones, mapas, obras plásticas relativas a la fotografía, topografía, arquitectura o a las ciencias, así como derechos conexos sobre interpretaciones y ejecuciones, grabaciones y emisiones de Obras Autorales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Derechos de Propiedad Intelectual: (Derechos de PI) Derechos reconocidos por la ley en relación con las creaciones del intelecto humano, incluyendo derechos de autor sobre Obras Autorales, derechos de Propiedad Industrial, y cualquier derecho resultante de la actividad intelectual en el campo literario, artístico, científico, industrial o empresarial.

Entidad: Significa toda y cualquier entidad del Distrito Capital.

Obra Autoral: es cualquier obra protegida por el Derecho de Autor.

Oficina Nacional Competente: Es la entidad administrativa nacional encargada del registro de creaciones de Propiedad Intelectual. En el caso de concesión de registros de Propiedad Industrial tales como patentes de invención y de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y lemas, denominaciones de origen, trazados de esquemas de circuitos integrados, la Superintendencia de Industria y Comercio. En el caso de concesión de registros de variedades vegetales, el Instituto Colombiano Agropecuario. En el caso de registro de Obras Autorales, la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Propiedad Industrial: Es el conjunto de derechos sobre creaciones intelectuales con aplicación industrial, comercial o empresarial, tales como las marcas de productos y de servicios, las marcas de certificación, los lemas, nombres, enseñas y rótulos comerciales, las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazados de circuitos integrados, nuevas variedades vegetales y los secretos empresariales, y cuyo reconocimiento (excepto en el caso de los secretos empresariales) está sujeto a la concesión de registro por parte de la respectiva Oficina Nacional Competente.

Propiedad Intelectual: (PI) es cualquier creación resultante de la actividad intelectual humana en los campos científico, artístico, literario, industrial o empresarial, protegida o protegible bajo la normativa del Derecho de Autor o de la Propiedad Industrial.

Propiedad Intelectual Preexistente: (PI Preexistente) es la PI que existe con anterioridad a la ejecución de un proyecto, contrato o acuerdo, que es de propiedad de un tercero o de una las partes del proyecto, contrato o acuerdo y que es utilizada o aportada para el desarrollo del proyecto, contrato o acuerdo, pudiendo o no servir como base para el desarrollo de nueva PI.

2. Principios rectores para la Gestión de la PI del Distrito Capital

Con frecuencia, la PI del Distrito Capital representa un valor operacional, económico o estratégico para la ejecución de funciones y procesos misionales del Distrito, la prestación de servicios esenciales a la comunidad y/o garantizar el acceso público a información de interés público distrital.

Así como es necesaria la adecuada administración los activos físicos del Distrito Capital, de acuerdo a su importancia, los Activos de PI requieren ser administrados de forma apropiada, transparente, eficiente y responsable, desde su creación o adquisición y durante su vida útil y vigencia de su protección legal. En atención a la naturaleza intangible y sui géneris de la PI, se fijan los siguientes Principios Rectores para su gestión:

1. Gestión responsable	Cada Entidad debe gestionar de forma responsable y adecuada los Activos de PI que posea, genere, adquiera o utilice, mediante la implementación de estrategias, procedimientos y prácticas de gestión de PI, y la asignación de recursos, capacitación y acceso a asesoría especializada apropiados para la ejecución de las actividades de gestión de PI.
2. Identificación y documentación	Cada Entidad debe establecer procedimientos y mecanismos o sistemas para identificar y documentar en un registro interno sus Activos de PI de importancia operacional, económica o estratégica, y llevar un archivo de los documentos soporte de aspectos relativos a la creación, adquisición, titularidad, licencias, limitaciones, litigios o contingencias de los Activos de PI.
3. Protección	Cada Entidad debe tomar medidas necesarias para evitar la pérdida o no consolidación de derechos de PI sobre sus Activos de PI de importancia operacional, económica o estratégica, y adelantar los trámites para su registro ante las Oficinas Nacionales Competentes cuando la formalidad del registro sea legalmente exigida para adquirir los derechos de PI sobre el activo o cuando la importancia del Activo de PI aconseje su registro para dejar constancia pública de su creación y/o titularidad para efectos probatorios.
4. Gestión de la Titularidad	Cada Entidad debe tomar las medidas adecuadas para asegurar a su favor la titularidad - o cuando ello no sea posible, las autorizaciones o licencias apropiadas - de la PI cuyo control resulte esencial o estratégico para garantizar el adecuado desarrollo de sus procesos operativos y el cumplimiento de sus funciones. En todas las situaciones en que pueda generarse o adquirirse PI como resultado de actividades laborales,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

	contractuales, de consultoría, investigación o emprendimiento en colaboración, se deberá especificar a quién corresponderá la titularidad de la PI.
5. Defensa	Cada Entidad debe adoptar medidas y ejercitar las acciones adecuadas para prevenir y/o proteger sus Activos de PI de importancia operacional, económica o estratégica frente a usos inapropiados o infracciones de su PI por parte de terceros.
6. Respeto de la PI de Terceros	Cada Entidad debe adoptar procedimientos y medidas adecuadas para cumplir con las normas de PI, respetar los derechos de PI de terceros y evitar su infracción.
7. Optimización	Las Entidades propenderán por la optimización del valor de sus Activos de PI mediante su aplicación en sus procesos internos y misionales, en la prestación de servicios distritales y/o para la transmisión de conocimiento en beneficio de la comunidad del Distrito Capital, e inclusive mediante su explotación con fines comerciales siempre y cuando la Entidad esté facultada para realizar actos comerciales de conformidad con la ley o acto de su creación o sus estatutos.

2.1. Gestión responsable

Principio 1: Cada Entidad debe gestionar de forma responsable y adecuada los Activos de PI que posea, genere, adquiera o utilice, mediante la implementación de estrategias, procedimientos y prácticas de gestión de PI, y la asignación de recursos, capacitación y acceso a asesoría especializada apropiados para la ejecución de las actividades de gestión de PI.

Justificación:

La gestión de PI al interior de una organización consiste en la implementación de medidas y procesos para asegurar que la organización identifique, evalúe, proteja, controle y explote los Activos de PI generados, adquiridos o utilizados por o para la organización, a través de sus empleados, contratistas o colaboradores, optimizando su valor y manejando adecuadamente sus riesgos.

Una inadecuada identificación, evaluación, protección, uso o gestión de la PI, puede generar consecuencias desfavorables tales como: pérdida de derechos de PI o de la oportunidad de obtener derechos de PI sobre creaciones intelectuales protegibles; incertidumbre acerca de la titularidad de la PI y de facultades para su utilización; duplicación de esfuerzos económicos y/o intelectuales para el desarrollo o adquisición de PI igual o similar a PI previamente adquirida; pérdida de control de la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

PI o de la posibilidad realizar mejoras o nuevos desarrollos sobre PI generada con recursos propios; y exposición a riesgos de infracción de derechos de PI propios o de terceros, entre otros.

Buenas Prácticas:

1. Asignar la responsabilidad de la toma de decisiones estratégicas de PI (v.gr. adquirir, licenciar, ceder, registrar, proteger, no proteger o prescindir de PI) y de impartir instrucciones relacionadas en el Despacho o en una dirección de la Entidad, o conformar para tal efecto un Comité de PI compuesto por los directores de las áreas involucradas en la generación o adquisición de PI (v.gr. comunicaciones, contratación, tecnologías de la información y comunicación) y/o de las direcciones jurídica, financiera y/o de planeación y/o el director de la Entidad.
2. Asignar las responsabilidades de gestión cotidiana de la PI a un Coordinador de PI con conocimientos y experiencia apropiados para administrar la PI de la Entidad de acuerdo a los principios y buenas prácticas de la Política de PI y a las instrucciones del Comité de PI o área o dirección responsable por la toma de decisiones estratégicas de PI, así como para brindar asistencia en la materia y trabajar de cerca con las áreas que generan, adquieren o tratan con PI en el desarrollo de sus funciones.
3. Desarrollar e implementar una estrategia o plan de PI apropiado para la Entidad, de acuerdo a sus propias necesidades y objetivos, que describa:
 - (i) las categorías y características de la PI que la Entidad se enfocará en identificar y gestionar, en consideración de los Activos de PI que ordinariamente produce, adquiere o utiliza en desarrollo de sus funciones y de los servicios que presta;
 - (ii) los procedimientos y criterios de importancia o materialidad que empleará para decidir qué Activos de PI deben ser identificados, reportados y gestionados;
 - (iii) las prácticas y procedimientos que empleará para identificar, reportar, documentar, evaluar y gestionar los Activos de PI existentes y aquellos que sean generados, adquiridos o utilizados por la Entidad;
 - (iv) los procedimientos que empleará para prevenir, reportar y gestionar riesgos actuales, potenciales o eventuales de infracción de PI de la Entidad por parte de terceros, o de infracción de PI de terceros.
4. Respalda la implementación de los principios de la política de PI y las estrategias, procedimientos y prácticas concretas de gestión de PI que establezca la Entidad, mediante la provisión de:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

- (i) Capacitación y actividades periódicas de sensibilización en materia de PI y en procedimientos y prácticas internas de gestión de PI, a funcionarios y, cuando sea pertinente, a contratistas y colaboradores.
 - (ii) Acceso a asesoría especializada en PI por parte de abogados y técnicos de Propiedad Intelectual, entidades públicas relevantes (v.gr. Dirección Nacional de Derecho de Autor, Superintendencia de Industria y Comercio) u otros asesores externos públicos o privados, cuando al interior de la Entidad no se cuente con el conocimiento o experticia adecuada para atender requerimientos especiales en la materia.
 - (iii) Recursos adecuados para la ejecución de las actividades de gestión de los Activos de PI de la Entidad.
5. Integrar los principios, estrategias, procedimientos y prácticas de gestión de Activos de PI en la planificación estratégica corporativa de la Entidad, especialmente en la planificación de procesos investigación e innovación, contratación y adquisiciones, y procesos de comunicación institucional.
 6. Evaluar periódicamente los procedimientos y prácticas de la estrategia o plan de PI de la Entidad, para actualizarlos y mejorar las prácticas relacionadas con la gestión de la PI.

2.2. Identificación y documentación

Principio 2: Cada Entidad debe establecer procedimientos y mecanismos o sistemas para identificar y documentar en un registro interno sus Activos de PI de importancia operacional, económica o estratégica, y llevar un archivo de los documentos soporte de aspectos relativos a la creación, adquisición, titularidad, licencias, limitaciones, litigios o contingencias de los Activos de PI.

Justificación:

Una adecuada gestión de la PI requiere de la identificación y documentación de los Activos de PI que posee una Entidad, como presupuesto para evaluar su relevancia o materialidad en relación con las operaciones y objetivos de la Entidad, y determinar cuáles ameritan medidas o acciones para asegurar su protección y mantenimiento, cuáles se pueden aprovechar u optimizar, enajenar, licenciar o dejar caducar, identificar riesgos asociados a su utilización y, en general, para la toma de decisiones informadas en relación con la gestión responsable de la PI.



Buenas Prácticas:

1. Determinar cuáles categorías de PI (v.gr. marcas, invenciones, diseños industriales, derechos de autor, información confidencial) y qué criterios o umbrales de relevancia o materialidad deben cumplir los Activos de PI que serán gestionados por la Entidad como PI de importancia, a fin de identificarlos, documentarlos y administrarlos.
2. Realizar una revisión o barrido de información y documentación relativa a la PI creada, adquirida o utilizada, o en desarrollo, en las áreas de la Entidad que se reconozcan como generadoras o usuarias de PI, generalmente, las áreas involucradas en actividades de investigación, desarrollo o adquisición de software o nuevas tecnologías; producción o contratación para la producción de publicaciones, contenidos u obras literarias, artísticas, musicales, audiovisuales o publicitarias; la promoción pública de servicios, eventos, programas o iniciativas de la Entidad. Generalmente, la información relativa a PI puede estar en contratos de prestación de servicios, acuerdos de asociación público-privadas, contratos de desarrollo o de licencia de software, convenios o de financiación de proyectos, convenios de colaboración con universidades, organizaciones internacionales u otras entidades públicas o privadas, contratos de suministro o adquisiciones, acuerdos de confidencialidad, documentación de trámites de registro, entre otros.
3. Realizar una lista de los Activos de PI identificados y, con base en ella, realizar un Inventario de PI que incorpore aquellos Activos de PI que se califiquen como importantes para propósitos de gestión. Para calificar la importancia de un determinado Activo de PI, a efectos de decidir si se gestionará o no, se pueden emplear los siguientes criterios:
 - El valor cualitativo del Activo de PI, de acuerdo a la importancia de su contribución actual o potencial en las operaciones internas de la Entidad, a su utilidad para la prestación de servicios a la comunidad y el logro de los objetivos de la Entidad, o por razones estratégicas o de interés público (v.gr. seguridad pública, salud pública, acceso público a información, control de información reservada).
 - El valor económico actual o potencial del Activo de PI, de acuerdo al valor de los costos invertidos en su desarrollo o adquisición, o a su valor comercial bajo las hipótesis de que tuviera que desarrollarse desde cero o adquirirse o enajenarse en el mercado.
 - La intensidad y duración que tiene o se proyecta para el uso del Activo de PI.
 - Los daños y costos que ocasionaría a la Entidad la eventual pérdida o la no consolidación de derechos sobre el Activo de PI o su apropiación o usurpación por parte de terceros.
 - Si el Activo de PI se encuentra protegido mediante registros ante Oficinas Nacionales Competentes para el registro de PI o si se encuentra en trámite de registro, requiriendo



vigilancia para asegurar su titularidad o para mantener la vigencia de derechos de PI sobre él (v.gr. marcas, diseños industriales, invenciones patentadas o patentables).

- Si el Activo de PI requiere vigilancia u otras medidas para prevenir o controlar su divulgación a efectos de preservar las condiciones exigidas legalmente para su protección (v.gr. secretos empresariales) o evitar la pérdida de novedad requerida para solicitar su protección (v.gr. invenciones patentables, diseños industriales).
 - Si el uso del Activo de PI está sujeto a licencias, condiciones, limitaciones, autorizaciones o plazos, cuya observancia deba ser vigilada para prevenir riesgos de incumplimiento contractual o de infracción de derechos de PI de la Entidad o de terceros.
4. Establecer un Registro Interno de PI de acuerdo a la cantidad y naturaleza de PI que posea la Entidad (v.gr. el mismo Inventario de PI, una base de datos diferente o un sistema de manejo de información de PI) con el fin de asentar y actualizar en él la siguiente información sobre cada Activo de PI de importancia para la Entidad:
- Categoría del Activo de PI (v.gr. marca, patente, diseño industrial, obra literaria, programa de ordenador, obra musical, obra audiovisual, obra artística, etc.).
 - Breve descripción textual y/o gráfica del Activo de PI.
 - Programa o actividad misional a la cual está asociado o en la cual se utiliza el Activo de PI.
 - Titular(es) de derechos sobre el Activo de PI.
 - Nombres de los funcionarios, contratistas (personas naturales y/o jurídicas) o terceros involucrados en el desarrollo de la creación del Activo de PI.
 - Estatus de protección del Activo de PI (v.gr. registrada, en trámite de registro, no registrado, registro denegado, caducado, cancelado, anulado), números de solicitud y de registro ante la Oficina Nacional Competente, y fecha de vigencia.
 - Reclamaciones, litigios o contingencias relativas a la titularidad o uso del Activo de PI.
 - Afectaciones, gravámenes o limitaciones a la titularidad o uso de la PI (licenciado a, bajo licencia de, usos autorizados por la licencia, cedido o transferido a, embargado, etc.).
 - Detalles importantes relacionados con la financiación o contratación con terceros para la adquisición o desarrollo del Activo de PI.
5. Mantener un archivo, físico y/o digital, con documentos de soporte de aspectos relativos a la creación, adquisición, limitaciones o contingencias de los Activos de PI, tales como contratos de



adquisición, cesiones, licencias, consentimientos, acuerdos de colaboración, solicitudes y documentos de actuaciones en trámites de registro, títulos o certificados de registro, reclamaciones y respuestas a reclamaciones, acuerdos de conciliación y transacción, conceptos jurídicos y piezas procesales de litigios asociados a PI de la Entidad.

6. Actualizar continuamente el Inventario de PI, el Registro Interno de PI y el archivo de documentos soporte de PI de la Entidad.

2.3. Protección

Principio 3: Cada Entidad debe tomar medidas necesarias para evitar la pérdida o no consolidación de derechos de PI sobre sus Activos de PI de importancia operacional, económica o estratégica, y adelantar los trámites para su registro ante las Oficinas Nacionales Competentes cuando la formalidad del registro sea legalmente exigida para adquirir los derechos de PI sobre el activo o cuando la importancia del Activo de PI aconseje su registro para dejar constancia pública de su creación y/o titularidad para efectos probatorios.

Justificación:

La protección de la PI se refiere a la adopción de medidas apropiadas para asegurar, salvaguardar o preservar la titularidad sobre los Activos de PI y el derecho a impedir que sean apropiados, usurpados o usados indebidamente por terceros no autorizados. Generalmente, las medidas de protección consistirán en adelantar los trámites de registro de los Activos de PI ante las Oficinas Nacionales Competentes en los casos en que los derechos de PI son otorgados por el estado mediante acto administrativo de concesión del registro (v.gr. marcas, diseños industriales, patentes), o en los casos en que los derechos de PI sobre el activo surgen automáticamente con su sola creación (v.gr. Obras Autorales) y resulta importante dejar constancia pública de su creación y/o titularidad para efectos probatorios. De otro lado, las medidas de protección pueden consistir en no divulgar o exponer públicamente el Activo de PI o mantener como confidencial o reservada la información relacionada con él.

La adopción de tales medidas exige evaluar la naturaleza del Activo de PI (v.gr. nombre o logotipo distintivo, nombre de dominio, invención, diseño, obra literaria, software) y decidir las categorías de PI (v.gr. registro de marca, registro de diseño industrial, patente de invención, secreto empresarial, derecho de autor) bajo las cuales es viable y deseable obtener o mantener su protección, ponderando las ventajas y desventajas que cada categoría ofrece. En algunos casos, un Activo de PI puede ser protegido bajo una o más categorías de PI. Con frecuencia, la cuestión fundamental frente a cada Activo de PI que se identifique o se vaya a desarrollar o adquirir, será decidir si será protegido o no.

La omisión de medidas adecuadas de protección puede ocasionar la pérdida de derechos de PI o controversias en cuanto a su titularidad, por ejemplo, en los casos en que:

- El Activo de PI es tecnológica o estéticamente novedoso, pero es divulgado o usado públicamente, entrando al dominio público y, consecuentemente, perdiendo el atributo de novedad necesario para ser protegido mediante patente (v.gr. invenciones) o registro (v.gr. diseños industriales).
- El Activo de PI es protegible como secreto empresarial o como información reservada, pero es divulgado a terceros sin obligaciones de confidencialidad o es accedido, divulgado y/o aprovechado por terceros al no haber sido objeto de medidas apropiadas para mantener su carácter secreto o reservado.
- El registro del Activo de PI es legalmente exigido para consolidar derechos de PI sobre él (v.gr. invenciones patentables; diseños industriales; marcas), pero terceros se adelantan a solicitar a su propio nombre el registro del activo o de creaciones análogas o similares que pueden obstaculizar el registro o uso del Activo de PI de interés.
- El Activo de PI está registrado y su vigencia está sujeta al pago de anualidades o a trámites de renovación, cuya omisión genera la caducidad del derecho de PI.
- El Activo de PI se encuentra en trámite de registro y la Oficina Nacional Competente solicita documentos, información o el pago de tasas oficiales para la continuación del trámite, cuyo aporte por fuera de los plazos legales da lugar a la declaratoria de abandono del trámite.
- Los derechos sobre el Activo de PI surgen automáticamente con su creación (v.gr. obras literarias, software, entre otras Obras Autorales), pero no se preservaron documentos para acreditar eficazmente su fecha de creación y autoría en un proceso en el que se controvierte la titularidad o la legalidad del uso del Activo de PI.

Buenas prácticas:

1. Establecer procedimientos para que las áreas de la Entidad que posean o proyecten desarrollar o adquirir Activos de PI los reporten prontamente al Coordinador de PI o persona encargada por la gestión cotidiana de la PI y/o al Comité de PI o área responsable por la toma de decisiones estratégicas de PI.
2. A través del Comité de PI o instancia decisoria de la Entidad, evaluar los Activos de PI que se identifiquen o reporten, calificar su importancia y necesidad de protección, considerar las categorías de PI bajo las cuales es viable su protección y las ventajas y desventajas que ofrecen,



los costos asociados a los procedimientos de protección (v.gr. registros, asesoría jurídica o técnica especializada), y decidir la adopción o no de medidas para asegurar su protección.

3. Entender y familiarizarse con los recursos necesarios para adelantar procedimientos de registro de PI ante las Oficinas Nacionales Competentes, incluyendo costos de tasas oficiales y de asesoría especializada que llegue a requerirse, tanto para la fase de solicitud de registro como en eventuales fases de oposiciones de terceros o de requerimientos u objeciones de oficio por parte de las Oficinas Nacionales Competentes.
4. Dentro de las medidas de protección que se pueden adoptar, en atención a la naturaleza del Activo de PI y de las ventajas o desventajas de las alternativas de protección, se encuentran las siguientes:
 - Adelantar el trámite de registro del Activo de PI como marca ante la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), cuando consista en un nombre, logotipo, forma tridimensional, nombre de dominio u otro signo que tenga aptitud distintiva y que la Entidad emplee o pretenda utilizar para diferenciar públicamente sus bienes o servicios, su imagen, programas, campañas o iniciativas públicas.
 - Adelantar el trámite de registro del Activo de PI como marca de certificación, ante la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), cuando consista en un signo distintivo idóneo para identificar públicamente los productos o servicios de terceros cuya calidad u otras características sean certificadas por la Entidad.
 - Adelantar trámite de registro del Activo de PI como lema comercial ante la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), cuando consista en una palabra, frase o eslogan distintivo destinado a complementar una marca de la Entidad y a publicitar distintivamente los bienes o servicios a los que se aplica.
 - Adelantar el trámite de registro del Activo de PI como diseño industrial ante la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), cuando consista en un diseño estético o patrón ornamental novedoso aplicable a un producto, incluyendo productos de merchandising destinados a promocionar programas, campañas o iniciativas de la Entidad.
 - Adelantar el trámite de registro del Activo de PI como patente de invención o modelo de utilidad ante la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), cuando consista en un producto o procedimiento que implique un desarrollo tecnológico que solucione de forma novedosa un problema técnico.
 - Implementar medidas tecnológicas físicas o informáticas (v.gr. controles de acceso o copiado mediante seguros, contraseñas o encriptación) y/o documentales (v.gr. uso de advertencias o sellos de información confidencial o reservada, acuerdos o cláusulas de

confidencialidad) apropiadas para conservar el Activo de PI como secreto empresarial o como información reservada, cuando contenga o consista en:

- (i) información o know-how no divulgado y bajo control de la Entidad, que tenga utilidad productiva, industrial o comercial, o
 - (ii) un desarrollo tecnológico novedoso susceptible de ser patentado, o de diseño estético novedoso susceptible de ser registrado, respecto del cuál no se han iniciado aún trámites de patente o registro; o
 - (iii) datos personales no públicos de terceros o información sujeta a reserva legal.
- Preservar pruebas documentales del desarrollo y creación del Activo de PI en un archivo de la Entidad, cuando los derechos de PI surgen automáticamente con la creación del activo (v.gr. Obras Autorales).
 - Registrar el Activo de PI ante la Oficina Nacional Competente (Dirección Nacional de Derecho de Autor), cuando consista en una Obra Autoral (v.gr. obra literaria, artística, científica, software u otra) cuya importancia aconseje dejar constancia pública de su fecha de creación y/o titularidad para efectos probatorios.
 - Vigilar los plazos o vencimientos fijados en trámites de registros de PI para la atención de requerimientos o para impugnaciones (v.gr. requerimientos de información, contestaciones a objeciones u oposiciones al registro, presentación de impugnaciones), o para el pago de tasas oficiales para el mantenimiento de los registros (v.gr. pago de anualidades de patentes, renovación de registros de marcas).
 - Inscribir ante las Oficinas Nacionales Competentes de registro de PI las cesiones, transferencias, licencias, embargos, cambios de nombre del titular u otras afectaciones a los Activos de PI que la Entidad tenga registrados ante ellas, para que tales afectaciones surtan efectos públicos.
 - Monitorear el estatus de los Activos de PI durante su desarrollo, quiénes hacen aportes en su creación y acceden a información confidencial relacionada, y evaluarlos prontamente para que se determinen las medidas específicas que se tomarán para su protección.

2.4. Gestión de la Titularidad



Principio 4: Cada Entidad debe tomar las medidas adecuadas para asegurar a su favor la titularidad - o cuando ello no sea posible, las autorizaciones o licencias apropiadas - de la PI cuyo control resulte esencial o estratégico para garantizar el adecuado desarrollo de sus procesos operativos y el cumplimiento de sus funciones. En todas las situaciones en que pueda generarse o adquirirse PI como resultado de actividades laborales, contractuales, de consultoría, investigación o emprendimiento en colaboración, se deberá especificar a quién corresponderá la titularidad de la PI.

Justificación:

Los derechos patrimoniales de PI otorgan a su titular la prerrogativa de disponer de la PI mediante actos de enajenación o licenciamiento total o parcial, pero también el poder de impedir a terceros la utilización del Activo de PI y la posibilidad de realizar modificaciones, derivaciones, mejoras, adaptaciones u otros desarrollos a partir de ella, excepto en casos legalmente exceptuados.

La normativa de PI establece situaciones en las cuales puede generarse una comunidad o cotitularidad de PI creada o adquirida por dos o más personas, así como circunstancias en las que opera o se presume legalmente la transferencia o cesión de titularidad de los derechos de PI en favor de los empleadores o contratantes de los autores o creadores de la PI.

En general, los derechos de PI sobre creaciones intelectuales desarrolladas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones legales pertenecen a la respectiva Entidad, mientras que los derechos de PI sobre creaciones generadas en virtud de un contrato de prestación de servicios que conste por escrito pertenecen a la Entidad encargante – salvo pacto en contrario de las partes. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales que les puedan corresponder a las personas naturales autoras o creadoras.

La no consideración oportuna de los aspectos de titularidad de la PI antes del desarrollo o adquisición de Activos de PI, genera incertidumbre en relación con quién o quiénes son sus titulares, cuáles es la proporción de sus derechos y alcance de sus derechos a usar, explotar, modificar, licenciar, ceder el Activo de PI, quién es responsable por su protección, mantenimiento, defensa y costos de gestión; así mismo, genera riesgos de disputas o litigios en torno a la titularidad o infracción por uso del Activo de PI, entre otras posibles contingencias.

Consecuentemente, la gestión responsable de la PI exige abordar, de forma específica, clara y oportuna, los aspectos de titularidad de la PI en todas las situaciones en que las Entidades generen, adquieran o proyecten utilizar PI, con el propósito de prevenir riesgos asociados a la PI y, especialmente, para asegurar que las Entidades sean titulares de la PI que sea esencial o estratégica para el desarrollo de sus operaciones y funciones o, cuando ello no sea posible, obtengan autorizaciones o licencias apropiadas.

Buenas Prácticas:



En procesos de contratación o adquisiciones, proyectos o convenios de investigación, colaboración, cooperación, financiación de proyectos, u otros acuerdos con contratistas, consultores, proveedores, investigadores, universidades, organismos internacionales u otras entidades o personas de naturaleza pública o privada, que tengan como objeto o puedan resultar en el desarrollo, generación, adquisición o licenciamiento de PI:

1. Abordar los aspectos titularidad de la PI en las fases tempranas del diseño o negociación de los proyectos, procesos de contratación, convenios o acuerdos, y no iniciar su ejecución sin haber definido contractualmente tales aspectos.
2. Anticipar cuáles son los Activos de PI que serán o pueden ser generadas o adquiridas como resultado de la ejecución del acuerdo y considerar cuáles son los modos previstos en la ley para que se surjan derechos sobre estos de acuerdo a su categoría (v.gr. registro: marcas, diseños industriales, invenciones patentables; la sola creación: Obras Autorales).
3. Constatar si el proyecto o acuerdo involucra la utilización de PI Preexistente de una o más partes del acuerdo o terceros, o el desarrollo de PI a partir de PI Preexistente de alguna de las partes o de terceros y, en tal evento, si existen las autorizaciones suficientes para garantizar que la PI podrá ser desarrollada y/o utilizada para las finalidades previstas en el proyecto, acuerdo o convenio.
4. Tener presentes las situaciones en que pueden operar presunciones legales de titularidad o de transferencia de titularidad de derechos de PI y los casos en que puede generarse una comunidad o cotitularidad respecto de la PI que sea creada o adquirida en desarrollo del acuerdo en caso de que las partes no regulen expresamente por escrito a quien corresponde la titularidad de dicha PI o el derecho a solicitar su registro.
5. Para adoptar la decisión de reservarse la titularidad de la PI o el derecho a registrar la PI a nombre propio, o para pactar la cotitularidad u otros esquemas de titularidad o licenciamiento de derechos de PI que se desarrolle o adquiera durante la ejecución de acuerdos con terceros, deben considerarse los siguientes criterios o aspectos:
 - Las razones y propósitos por los cuales la Entidad necesitaría o aspiraría a retener a su nombre la titularidad de la PI, en consideración del objeto del acuerdo, de las funciones y objetivos de la Entidad, y/o si existen razones estratégicas o de interés público que lo aconsejen.
 - La madurez tecnológica del Activo de PI, la proyección de su vida útil y el término de vigencia de su protección legal.
 - Si el derecho al acceso y uso del Activo de PI se requiere de forma permanente o regular, o si se requiere para un uso puntual, aislado, excepcional o efímero.



- Si el Activo de PI necesita ser difundido y publicado de forma oficial, bajo control de la Entidad.
 - Si el Activo de PI tiene aplicación en diferentes áreas de la Entidad o en otras Entidades del Distrito Capital y puede evitar la duplicación de esfuerzos y costos al Distrito Capital.
 - Si es indispensable para la Entidad retener el control exclusivo del Activo de PI o si es suficiente una licencia amplia, no exclusiva y adecuada para el uso y/o realización de desarrollos, mejoras y mantenimiento del Activo de PI.
 - Si dejar la titularidad y control de la PI en cabeza de la otra parte tendría implicaciones perjudiciales para la Entidad, para el público o para el mercado (v.gr. restricciones injustificadas al acceso y uso del Activo de PI por parte de la Entidad o del público; riesgos o amenazas a la seguridad o salud pública; efectos restrictivos de la competencia en perjuicio del desarrollo de sectores empresariales, industriales u otros de la economía).
 - Si la Entidad, el contratista, otra Entidad del Distrito o un tercero estaría en mejor capacidad de proteger y aprovechar la PI, inclusive comercialmente si estuviere legalmente facultada para ello.
 - Si el Activo de PI servirá como base para el desarrollo de PI o se integrará a PI que la Entidad proyecte generar o adquirir posteriormente para finalidades importantes o estratégicas de la Entidad.
 - Los costos de tasas oficiales registros y asesoría especializada externa necesarios para proteger, mantener y gestionar el Activo de PI.
 - El incremento en los costos del proyecto o de la contratación y/o la demoras en la negociación que podrían generarse si la Entidad desea retener la titularidad de la PI o una licencia exclusiva de uso.
 - Si la otra parte expresa estar interesada o no en ser titular de la PI y si está dispuesta a ofrecer una propuesta económica más favorable o contraprestaciones adicionales o complementarias a la Entidad a cambio de reservarse la titularidad de la PI.
 - Las complejidades para la gestión y protección de la PI que podrían presentarse bajo un esquema de cotitularidad de la PI, y si las aparentes ventajas de acordar la cotitularidad podrían adquirirse bajo un esquema alternativo apropiado que combine la titularidad de determinados derechos de PI y el licenciamiento de otros.
6. Pactar a favor de la Entidad la titularidad de la PI que se genere o adquiriera en desarrollo del acuerdo y el derecho a solicitar a su nombre sus registros, cuando sea esencial o estratégico



mantener el control de dicha PI para garantizar el desarrollo y cumplimiento de las funciones y objetivos de la entidad, por ejemplo, en los casos en que:

- El uso sin limitaciones y el control exclusivo del Activo de PI sean necesarios para la prestación de una función o servicio básico de la Entidad.
 - El control del uso del Activo de PI o de la información contenida en él sea necesario por razones de interés público (v.gr. para garantizar la seguridad pública, la salud pública, el acceso público a la información pública, la privacidad de datos personales o de informaciones confidenciales o sujetas a reserva legal).
 - El acuerdo tenga como objeto la creación o realización de mejoras, actualizaciones o desarrollos de Activos de PI que ya son de titularidad de la Entidad.
7. Cuando la Entidad no considere esencial, estratégico o conveniente retener la titularidad de los derechos de PI sobre las creaciones de PI generadas o por generar, o ello no pueda ser pactado, evaluar las alternativas de:
- Adquirir una licencia, preferiblemente gratuita o cuyo costo se encuentre ya incluido en el valor del contrato, perpetua y no exclusiva, con facultades de acceso, uso, realización de mejoras, desarrollos, actualizaciones y mantenimiento de: (i) la PI que se genere o adquiera en desarrollo del acuerdo y (ii) si fuera el caso, de la PI Preexistente del contratista o de terceros de la cual dependa el desarrollo o uso de la PI objeto o del acuerdo o que se genere durante su ejecución; o
 - Pactar la cotitularidad de la PI con la otra parte o partes del acuerdo, o reservarse algunos derechos sobre la PI y obtener licencias gratuitas y apropiadas respecto de los otros derechos cuya titularidad se reserve la otra parte; o
 - Pactar otros esquemas adecuados de titularidad y/o licenciamiento, que garanticen a la Entidad el acceso y derecho al uso de la PI para los propósitos perseguidos.
8. En los casos en que se pacte la cotitularidad o distribución de derechos de PI, incluir en el respectivo acuerdo cláusulas adecuadas en relación con el alcance o limitaciones de uso que las partes podrán hacer de la PI, la posibilidad de cesión de cuotas partes de la PI a terceros o de licenciamiento de la PI a terceros, las responsabilidades de las partes respecto de la gestión de la PI y costos asociados, y toma de decisiones respecto de aspectos relativos a su registro, mantenimiento, protección y defensa.
9. En los casos en que se pacten licenciamientos de PI, plasmar el acuerdo por escrito verificando que contenga, además de los términos relativos a pagos, territorio, vigencia, exclusividad o no exclusividad de la licencia, entre otros términos contractuales generales, una clara identificación de la PI licenciada, el alcance de derechos, facultades y limitaciones que adquiere el licenciatarario



adquiere en relación con la PI, la especificación de si el licenciatarario tiene las facultades de hacer mejoras, desarrollos y mantenimiento de la PI, y de sublicenciar la PI a terceros u otras Entidades.

10. Incluir en los contratos o acuerdos cláusulas apropiadas mediante las cuales el contratista o colaborador garantice que: es titular o usuario adecuadamente autorizado de la PI Preexistente que aporte y/o use en desarrollo del acuerdo; que no infringirá derechos de PI de terceros en la ejecución de las obligaciones ni en los entregables del acuerdo; y que asumirá los costos de defensa, responderá en garantía e indemnizará a la Entidad en los casos de reclamaciones y litigios que se instauren contra ella por infracción de PI de terceros.
11. Documentar en contratos por escrito los acuerdos o arreglos sobre titularidad y licenciamientos de PI, y registrarlos en el Registro Interno de PI para ser monitoreados con regularidad.

2.5. Defensa

Principio 5: Cada Entidad debe adoptar medidas y ejercitar las acciones adecuadas para prevenir y/o proteger sus Activos de PI de importancia operacional, económica o estratégica frente a usos inapropiados o infracciones de su PI por parte de terceros.

Justificación:

El valor de la PI está intrínsecamente relacionado con la legitimación que tiene su titular para defender el derecho a su uso exclusivo, mediante el ejercicio de acciones contra terceros que la infrinjan. Los derechos de PI no tendrían ningún sentido o valor si no pudieran ser oponibles frente a terceros y no pudieran ser defendidos cuando son infringidos.

La defensa de la PI cobra importancia en los casos en que las infracciones atentan contra el valor de la PI en sí mismo considerada y la ventaja competitiva que reporta el derecho a su uso exclusivo, pero también cuando las infracciones pueden generar en el público una confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios ofrecidos por el infractor y el titular de la PI, o una falsa asociación con éste (v.gr. marcas o lemas); suministro de información alterada, incompleta, adulterada o engañosa (v.gr. materiales impresos); divulgación de información confidencial o reservada asociada a la PI (v.gr. secretos empresariales, datos personales no públicos, información reservada por razones de seguridad); o daños a la imagen del titular de la PI imitada, alterada o usada indebidamente, entre otros riesgos. Por lo tanto, la defensa de la PI hace parte integral de una adecuada estrategia de gestión de la PI de una organización.



Buenas Prácticas:

1. Establecer procedimientos para que los funcionarios que detecten o sospechen de actos de infracción de PI de la Entidad reporten prontamente los hechos al Coordinador de PI o funcionario responsable por la gestión cotidiana de la PI de la Entidad, y para que estos sean informados a la instancia decisoria de la Entidad y ésta determine si se ejercerán acciones para proteger el Activo de PI objeto de infracción, siguiendo los procedimientos internos de resolución de conflictos
2. Evaluar las alternativas de acción prejudiciales o judiciales y su esperada efectividad, de acuerdo a la categoría de PI infringida, la naturaleza de la infracción y de los infractores, y los propósitos a corto, mediano o largo plazo, incluyendo las siguientes:
 - Envío de cartas prejudiciales de advertencia o reclamación por infracción de PI.
 - Advertencias al público sobre el acto de infracción de PI.
 - Mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
 - Acciones civiles de infracción de PI.
 - Denuncias penales por usurpación de PI.
 - Acciones disciplinarias, en casos de infracciones de PI por parte de funcionarios públicos.
 - Acciones contractuales, en casos en que la infracción de PI constituye un incumplimiento contractual.
 - Acciones contencioso-administrativas de nulidad contra actos administrativos de PI, en casos en que terceros han obtenido registros de PI de mala fe o en violación de derechos de PI de la Entidad.
3. Adoptar la decisión de responder a infracciones actuales o potenciales de PI y las alternativas prejudiciales o judiciales de acción pertinentes, en consideración de los siguientes aspectos:
 - (i) El valor operacional, económico o estratégico de la PI objeto de la infracción.
 - (ii) La categoría de PI que se desea defender.
 - (iii) Los propósitos para los cuales desea ejercitar la defensa de la PI, entre ellos, si la Entidad busca:



- Mantener el valor económico o estratégico de la PI.
 - Lograr una indemnización de daños sufridos por la Entidad.
 - Controlar la difusión de información que sirve de base a la PI.
 - Prevenir riesgos de confusión o asociación entre el infractor y la Entidad.
 - Proteger la imagen de la Entidad o la de sus servicios o programas.
 - Asegurar la titularidad o derecho al uso de la PI objeto de controversia.
 - Cumplir obligaciones contractuales consistentes en asegurar el uso pacífico de PI licenciada por la Entidad a terceros.
 - Detener la difusión o distribución de falsificaciones o copias adulteradas de la PI.
 - Proteger la salud o la seguridad pública, o la confidencialidad de información sujeta a reserva legal.
- (iv) Si el uso no autorizado de la PI es un acto aislado o si es un acto sistemático o continuado, y si es atribuible a una persona natural o jurídica, a un funcionario, contratista o colaborador, o a un presunto delincuente u organización criminal.
- (v) Si el uso no autorizado de la PI tiene fines comerciales; si es puramente informativo; si representa un delito penal o si está asociado a la comisión de delitos de naturaleza distinta a la usurpación de PI.
- (vi) Si la defensa de la PI puede propiciar el cuestionamiento de su titularidad o la legalidad del acto administrativo de concesión de derechos de PI y, con ello, exponer a la Entidad a riesgo de pérdida de derechos de PI.
- (vii) Si la defensa del activo de la PI puede ser vista por el público como una medida injustificada en atención de la proporcionalidad de la medida y sus efectos, por ejemplo, en los casos en que puede colisionar con el derecho al libre acceso de información pública poseída o controlada por Entidad.
- (viii) Si los costos de la defensa de la PI se justifican en consideración de su importancia y los propósitos a perseguir con su defensa.

2.6. Respeto de la PI de Terceros

Principio 6: Cada Entidad debe adoptar procedimientos y medidas adecuadas para cumplir con las normas de PI, respetar los derechos de PI de terceros y evitar su infracción.



Justificación:

Eventualmente, los proyectos de una Entidad pueden requerir el uso de PI Preexistente de contratistas o colaboradores, o PI de terceros, como por ejemplo textos, audiovisuales, piezas musicales, fotografías o ilustraciones, conocimientos técnicos, entre otros.

Igualmente, los proyectos de una Entidad pueden contemplar el desarrollo, adquisición o utilización de creaciones de PI iguales o similares a PI de terceros, cuya utilización plantea riesgos de litigios por infracción de PI de terceros, como por ejemplo en los casos en que se pretenda utilizar:

- (i) Marcas o eslóganes iguales o similares a marcas, nombres o lemas comerciales ajenos previamente registrados o depositados para identificar productos, servicios o actividades iguales o similares, propiciando confusión en el público.
- (ii) Productos con diseños estéticos iguales o sustancialmente similares a diseños industriales ajenos previamente registrados.
- (iii) Productos o procedimientos tecnológicos iguales o similares a invenciones protegidas mediante patentes de terceros.

Salvo en circunstancias exceptuadas por la ley, la utilización de tales recursos generalmente requerirá obtener autorización del titular de derechos de PI a fin de evitar su infracción o riesgos de reclamaciones o litigios que pueden generar contingencias como, por ejemplo, demoras en el desarrollo o implementación de los proyectos, la imposibilidad de usar o adquirir la PI objeto o resultado de los proyectos, reparación de daños a terceros, daños patrimoniales y/o reputacionales a la Entidad.

Buenas Prácticas:

1. En la planificación de procesos y proyectos de la Entidad:

- (i) Identificar los materiales creativos, signos distintivos, tecnologías y conocimientos técnicos que se emplearán; el propósito de su uso y la forma en que se emplearán; la indispensabilidad o carácter opcional de su uso; y las categorías de PI bajo las cuales podrían ser o estar protegidas a nombre de terceros.
- (ii) Realizar búsquedas adecuadas de antecedentes de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, diseños industriales y/o patentes previamente registrados o en trámite de registro, en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); nombres de empresas y establecimientos de comercio en el Registro Único Empresarial (RUES); nombres de



dominios en servidores Whois; para detectar si la PI en desarrollo o requerida en el proyecto es de titularidad de terceros.

- (iii) Adoptar las medidas de protección (v.gr. trámites de registro de PI; controles de información confidencial o reservada; preservación de pruebas de creación) respecto de PI importante para el proyecto.
 - (iv) Si se conoce o se identifica que la PI requerida para el proyecto pertenece a terceros, obtener del respectivo titular la autorización, consentimiento o licencia para utilizar la PI para las finalidades del proyecto, siempre y cuando su utilización sea indispensable y el uso propuesto no esté claramente previsto dentro de excepciones legales que eximan el requisito de consentimiento del titular de la PI.
 - (v) Si la PI es de titularidad de la Entidad y otras partes, verificar el alcance de sus facultades de uso de la PI como su cotitular y, de ser necesario, obtener el consentimiento de los cotitulares para el uso propuesto de la PI.
 - (vi) Si no hay certeza de que el desarrollo o uso propuesto de la PI pueda infringir derechos de PI de terceros, recurrir a asesoría jurídica apropiada antes de acordar o emprender el desarrollo o utilización de la PI del proyecto.
2. Establecer procedimientos y medidas para la prevención o detección oportuna de potenciales infracciones de PI de terceros, tales como:
- Corroborar la titularidad de los Activos de PI empleados por la Entidad, mediante la consulta de trámites de registro, títulos de registro, documentación contractual y de acuerdos de colaboración, actos de nombramiento y funciones legales de funcionarios creadores de PI o encargados del desarrollo de PI.
 - Realizar periódicamente consultas de antecedentes de marcas, diseños industriales y patentes, en la base de datos de PI de la Superintendencia de Industria y Comercio, para vigilar si terceros se han anticipado a solicitar el registro de PI igual o similar a la PI generada, adquirida o utilizada por la Entidad y que aún no haya sido registrada a su nombre.
 - Verificar que los contratos o acuerdos con contratistas o colaboradores contengan cláusulas mediante las cuales éstos garanticen que son titulares o usuarios con autorización suficiente de la PI Preexistente que usen y/o aporten durante la ejecución del acuerdo, que en la ejecución de las obligaciones ni en los entregables del acuerdo infringirán PI de terceros, y que asumirán los costos de defensa, responderán en garantía e indemnizarán a la Entidad en los casos de reclamaciones y litigios que se instauren contra ella por infracción de PI de terceros.



- Verificar con regularidad que los programas de ordenador creados por terceros que emplee la Entidad y aquellos que sus funcionarios tengan instalados en ordenadores de la Entidad, cuenten con las licencias de uso pertinentes y que estas se encuentren vigentes.
 - Vigilar los plazos o vencimientos de licencias de uso de PI de terceros.
3. Respetar los derechos morales de los autores (personas naturales) de Obras Autorales, asegurándose de:
- (i) Indicar el nombre del autor en la obra y en sus reproducciones, copias, traducciones, modificaciones o adaptaciones, especialmente cuando sean publicadas, comunicadas o puestas a disposición del público, salvo cuando el autor haya solicitado o autorizado expresamente y por escrito no ser identificado en relación con la obra.
 - (ii) Abstenerse de realizar modificaciones de la obra cuando ello pueda atentar contra su decoro o la reputación de su autor, salvo que éste haya consentido en la modificación.
 - (iii) Incluir en los acuerdos con contratistas u otros colaboradores que sean personas naturales, o en escritos separados por ellos suscritos, estipulaciones en las que se exprese que éstos reconocen, aceptan y otorgan su consentimiento para que las Obras Autorales que produzcan en virtud de sus obligaciones legales o contractuales, o de su participación en el proyecto, sean divulgadas y modificadas discrecionalmente por la Entidad.
 - (iv) Incluir en los acuerdos con contratistas o colaboradores que sean personas jurídicas, cláusulas en las que éstos garanticen que tienen u obtendrán de sus empleados u otras personas naturales que bajo su mandato participen en la creación de las Obras Autorales, los consentimientos para que la Entidad pueda divulgar o modificar discrecionalmente las obras creadas en virtud del contrato o proyecto.
4. Evaluar la validez o razonabilidad de los fundamentos jurídicos de las objeciones u oposiciones que eventualmente y con base en PI de terceros se presenten en trámites de registro de PI de la Entidad ante Oficinas Nacionales Competentes, y anticipar alternativas al uso de la PI o estrategias de acción en caso de que el registro de la PI sea denegado con base en PI de terceros.
5. Establecer procedimientos para el reporte y atención de incidentes de infracción de PI de terceros que se identifiquen, así como de las reclamaciones o notificaciones de demandas relativas al uso o titularidad de la PI que se reciban.
6. En caso de reclamaciones o demandas de terceros relacionadas con el uso o titularidad de PI generada, adquirida o empleada por la Entidad, seguir los procedimientos de resolución de conflictos de la Entidad, guardando cuidado en no responder al reclamante o actuar antes de



evaluar - con apoyo en asesoría jurídica especializada apropiada interna y/o externa - los fundamentos de la reclamación o acción, las alternativas o estrategias de acción o defensa y su impacto en consideración de los costos involucrados en la estrategia de defensa, la importancia de la PI en controversia y la posibilidad o necesidad de cesar su uso.

7. Brindar capacitación a funcionarios en materia de PI y sensibilización sobre de riesgos de infracción de PI de terceros.

2.7. Optimización

Principio 7: Las Entidades propenderán por la optimización del valor de sus Activos de PI mediante su aplicación en sus procesos internos y misionales, en la prestación de servicios distritales y/o para la transmisión de conocimiento en beneficio de la comunidad del Distrito Capital, e inclusive mediante su explotación con fines comerciales siempre y cuando la Entidad esté facultada para realizar actos comerciales de conformidad con la ley o acto de su creación o sus estatutos.

Justificación:

La PI de una Entidad, tanto la de importancia como aquella secundaria o prescindible, pueden tener valor para otras Entidades o para terceros, siendo pertinente optimizar su valor mediante su difusión, transferencia o comercialización (cuando ello sea viable) para su mejor aprovechamiento por parte de la Entidad u otras Entidades o sectores en beneficio de la comunidad.

Un adecuado aprovechamiento de la PI mediante mecanismos de transferencia de conocimiento o de comercialización de la PI, tales como licencias gratuitas o remuneradas, venta o cesión de los Activos de PI, o acuerdos de colaboración o asociación para el desarrollo, mejoramiento y/o explotación de la PI, puede generar beneficios económicos y no económicos a la Entidad, a otras Entidades, a sectores de la economía del Distrito y a la comunidad, tales como:

- Ingresos a la Entidad que le permitan financiar o cubrir los costos asociados a los proyectos o procesos que tienen como objeto la creación o utilización de los Activos de PI.
- Evitar la duplicidad de esfuerzos e inversión de recursos del Distrito en el desarrollo o adquisición de PI que ya está en poder de una Entidad.
- Estimulación de la investigación, la creación de nuevas empresas o de nuevas oportunidades industriales, de negocios y de empleo, que redunden en crecimiento económico, social o cultural de la comunidad.



Considerando que la mayoría de las Entidades del Distrito Capital no están facultadas para ejercer actividades comerciales o industriales, el aprovechamiento de su PI debe realizarse mediante su aplicación en sus procesos internos y misionales, en la prestación de servicios y difusión de información al público, según corresponda, o mediante su licenciamiento o transferencia a otras Entidades idóneas y con capacidad para aprovechar mejor la PI en beneficio del Distrito Capital o de la comunidad, o excepcionalmente mediante su comercialización (venta, licenciamiento o explotación económica a través de emprendimientos con fines comerciales), solamente cuando la Entidad tenga facultad para la realización de actos de comercio de conformidad con la ley o acto de su creación.

Buenas prácticas:

1. Adoptar las decisiones acerca de transferencia, licenciamiento o comercialización (cuando sea viable) de PI, con fundamento en análisis jurídicos y financieros, y comerciales cuando corresponda, y sobre la base de que la alternativa de aprovechamiento de la PI que se decida debe propender por brindar el mayor beneficio posible a la comunidad del Distrito Capital.
2. Tener presente que en la mayoría de casos la PI de una Entidad será mejor aprovechada mediante su utilización directa en sus operaciones internas y misionales, particularmente cuando los objetivos y funciones de la Entidad están estrechamente vinculados con la difusión o el acceso a contenidos protegidos por derechos de PI, como ocurre en el caso de Obras Autorales tales como publicaciones, materiales de enseñanza, cursos o informaciones de interés para la comunidad. Este tipo de materiales, salvo que contengan información reservada, generalmente debe ser puesta a disposición del público de forma oficial y gratuita, bajo control de la Entidad, por lo cual la transferencia o licenciamiento exclusivo de derechos de PI sobre tales obras, a otras Entidades o a terceros, resultaría inconveniente.
3. Considerar que en algunos casos la optimización del valor de un Activo de PI puede aconsejar que éste sea transferido o licenciado a otra Entidad o a un tercero, gratuitamente o a cambio de una contraprestación económica o de otro tipo, especialmente cuando:
 - La Entidad no tiene interés en aprovechar el Activo de PI, ni realizar mejoras o nuevos desarrollos o mejoras a partir de él.
 - El Activo de PI no tiene importancia operacional, económica o estratégica para la Entidad, o tiene una utilidad secundaria o no esencial que no exige una gestión activa por parte de la Entidad.
 - La Entidad no tiene los recursos, personal o infraestructura para proteger, gestionar y sacar el máximo provecho del Activo de PI en pro de sus objetivos y de la comunidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

4. Compartir la PI con otras Entidades a través de licencias gratuitas o transferir la PI prescindible a otras Entidades que puedan aprovecharla, salvo que existan razones estratégicas o de interés público, o limitaciones contractuales o de otro tipo que no lo permitan o desaconsejen.
5. Realizar de forma transparente y objetiva el licenciamiento, cesión o transferencia de PI a otras Entidades o Terceros, de forma gratuita u onerosa, mediante acuerdos por escrito, considerando los eventuales efectos anticompetitivos que podrían generarse en el mercado en el caso de licenciamiento exclusivo o transferencia de PI a un tercero.
6. Buscar que el licenciamiento, cesión o transferencia de PI logre el mayor beneficio posible para la Entidad y la comunidad distrital, asegurándose que en el respectivo acuerdo la Entidad licenciante o cedente se reserve, por lo menos, el derecho de usar y desarrollar el Activo de PI para la ejecución de sus funciones operacionales y misionales, y para el desarrollo de nuevos proyectos, mejoras o mantenimiento del Activo de PI, de forma gratuita y permanente.
7. La explotación comercial de Activos de PI solamente debe realizarse por la Entidad cuando tenga facultad para hacerlo, de acuerdo a lo previsto en la ley o en el acto de su creación o sus estatutos.

3. Marco normativo general y recursos de guía y consulta

3.1.1. Derecho de Autor

- Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos).
- Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor
- Ley 44 de 1993, modificatoria de la Ley 23 de 1982
- Ley 1915 del 12 de julio de 2018, modificatoria de la Ley 23 de 1982
- Ley 599 de 2000 (Código Penal) artículos 257, 270, 271 y 272.
- Circular Conjunta N° 004 de 2006, de la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Nacional de Derecho Autor: Orientaciones para el cumplimiento de normas de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en lo pertinente a la contratación estatal de obras y prestaciones protegidas y sus buenas prácticas.
- Circular No. 05 del 9 de octubre de 2001 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor: Derechos de autor sobre los programas de computador, su licenciamiento y sanciones derivadas de su uso no autorizado.
- Manual de Derecho de Autor, DNDA 2010, disponible en: <http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla+derecho+de+autor+%28Alfredo+Vega%29.pdf/e99b0ea4-5c06-4529-ae7a-152616083d40>

3.1.2. Propiedad Industrial

- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (Régimen Común sobre Propiedad Industrial).
- Decisión 345 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales).
- Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), artículos 539, 550, 554, 556, 557, 564, 594, 596 y 603 al 618.
- Ley 599 de 2000 (Código Penal) artículos 285, 306, 307 y 308.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

- Compendio de Normas de Propiedad Industrial SIC 2005, disponible en:
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/compendio/Propiedad_Normas.pdf
- Guía Rápida de la Propiedad Industrial SIC 2017, disponible en:
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Guia_Rapida_Pi.pdf
- Manual de Marcas SIC 2016, disponible en:
<http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>
- Guía para Búsqueda de Signos Distintivos SIC 2017, disponible en:
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Guia_Busqueda_SignosDistintivos_Sep12.pdf
- Manual sobre Diseños Industriales SIC 2012, disponible en:
[http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Manual_Dise%C3%B1o_industrial_FINAL_IMPRESION\(1\).pdf](http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Manual_Dise%C3%B1o_industrial_FINAL_IMPRESION(1).pdf)
- Guía de Búsqueda de Patentes SIC 2015, disponible en:
<http://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/092017/cartilla-guia-busqueda-patentes-version-final.pdf>



4. ANEXO

Categoría de PI	Objeto de Protección	Ejemplos	Normativa	Registro	Término de protección
Marcas	Nombres, logotipos, combinaciones de nombres y dibujos, o cualquier otro signo idóneo para identificar productos o servicios, logotipos idóneos para identificar el origen empresarial de productos o servicios.	El logotipo de una entidad; el nombre distintivo de un producto o servicio (p.ej. nombre de una publicación, de un sitio web o de un blog, un nombre de dominio, el nombre de una aplicación de software), la forma distintiva tridimensional de un producto (p.ej. una botella no genérica).	Decisión 486 de la Comunidad Andina.	Registro requerido para adquirir el derecho.	10 años a partir de la concesión del registro, renovable por periodos iguales.
Lemas comerciales	Lemas o frases publicitarias distintivas.	El eslogan empleado para la promoción de productos o identificados con una marca.	Decisión 486 de la Comunidad Andina.	Registro requerido para adquirir el derecho.	10 años a partir de la concesión del registro, renovable por periodos iguales, indefinidamente.
Diseños Industriales	La forma o configuración externa bidimensional o tridimensional novedosa de un producto que le otorga a éste una apariencia estética particular.	El diseño novedoso de una chaqueta, de la interfaz de un sitio web; diseños artísticos aplicados a herramientas, utensilios o cualquier producto; diseños de estructuras arquitectónicas que puedan aplicarse industrialmente.	Decisión 486 de la Comunidad Andina.	Registro requerido para adquirir el derecho.	10 años a partir de la concesión del registro. No renovable.
Patentes de invención.	Inventiones consistentes en productos o procedimientos, que ofrecen una solución técnica a un problema técnico de forma novedosa, que tengan nivel inventivo y aplicación.	La fórmula química de un medicamento o de un agroquímico; aparatos, mecanismos o máquinas industriales o domésticas; métodos o procedimientos de	Decisión 486 de la Comunidad Andina.	Registro (Patente) requerido para adquirir el derecho.	20 años (patentes de invención) o 10 años (patentes de modelo de utilidad), contados a partir de la fecha de solicitud de la patente. No renovable.



		manufactura de productos.			
Patentes de invención y modelos de utilidad.	Invencciones consistentes en productos o procedimientos que ofrecen una solución técnica a un problema técnico de forma novedosa.	La fórmula química de un medicamento o de un agroquímico; aparatos, mecanismos o máquinas industriales o domésticas; métodos o procedimientos de manufactura de productos.	Decisión 486 de la Comunidad Andina.	Registro (Patente) requerido para adquirir el derecho.	20 años (patentes de invención) o 10 años (patentes de modelo de utilidad), contados a partir de la fecha de solicitud de la patente. No renovable.
Esquemas de trazados de Circuitos Integrados	Esquema, plan o diseño de disposición original de los elementos que componen un circuito integrado.	Disposición especial de elementos tales como transistores, resistencias, con desadores o diodos, que componen un circuito integrado que realiza una operación eléctrica de un aparato electrónico.	Decisión 486 de la Comunidad Andina.	Registro requerido para adquirir el derecho.	10 años, contados a partir de la fecha de solicitud del registro o de la fecha de la primera explotación comercial del esquema de trazado. No renovable.
Secretos empresariales	Cualquier información no divulgada legítimamente poseída que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, que como conjunto o en su reunión precisa de componentes sea secreta, tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.	Recetas, fórmulas químicas, know-how, métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.	Decisión 486 de la Comunidad Andina.	Registro no requerido.	Indefinidamente, en tanto la información permanezca secreta, tenga valor comercial por ser secreto y sea objeto de medidas razonables para ser mantenido como secreto.
Derechos de Autor	Obras literarias, artísticas o científicas (obras autorales), cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino,	Libros, folletos, obras musicales, ilustraciones, mapas, programas de software, fotografías, obras plásticas, audiovisuales, bases de datos, obras de	Decisión 351 de la Comunidad Andina. Ley 23 de 1982.	Los derechos surgen automáticamente con la creación de la obra, sin necesidad de registro.	Varía. Los derechos patrimoniales de autor de personas jurídicas es de 70 años contados a partir de la publicación o



	siempre y cuando sean originales.	arquitectura, materiales publicitarios.			creación de la obra.
Derechos Conexos al derecho de autor	Interpretaciones o ejecuciones de obras autorales, realizadas por artistas, intérpretes o ejecutantes; grabaciones sonoras, y emisiones sonidos y/o imágenes por parte de organismos de radiodifusión.	Ejecuciones de obras dramáticas, musicales, cinematográficas, o artísticas por parte de actores, artistas, músicos u otros ejecutantes; grabaciones de sonidos en cualquier formato; emisiones de programas de radio o televisión.	Decisión 351 de la Comunidad Andina. Ley 23 de 1982.	Los derechos surgen automáticamente con la ejecución, grabación o emisión de la obra autoral.	Varía. Los derechos patrimoniales de autor de personas jurídicas es de 70 años contados a partir de la publicación o creación de la obra.
Derechos de obtentor sobre variedades vegetales	Variedades vegetales o conjuntos de plantas o especies botánicas que por sus características sean nuevas respecto de otras variedades vegetales, sean homogéneas, distinguibles y estables.	Vides, árboles forestales, árboles frutales.	Decisión 345 de la Comunidad Andina. Decreto 533 de 1994.	Registro (certificado de obtentor) requerido para adquirir el derecho.	25 años para vides, arboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta injertos; 15 años para las demás especies. No renovable.