

CONCEPTO 28883 DE 2017

(junio 12)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Bogotá D.C

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASUNTO: Trámite Patentes.

En atención a su comunicación Radicado: 8-2017-026947 del 1 de junio de 2017, mediante el cual solicita apoyo para el trámite de patentes señalando: ¿Si la patente se tramita y corresponde al SENA, se podría ceder los derechos de explotación a la empresa participante que esté interesada?; otro caso sería: Si el SENA y las Empresas han aportado recursos para el Proyecto, como se debe solicitar la patente, cómo se deben distribuir los costos del trámite?

Sea lo primero señalar los siguientes aspectos:

#### ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS

En atención a la consulta, de manera comedida le informo que esta dependencia no es la competente para resolver situaciones particulares ni conceptuar sobre procedimientos de trámites o hacer aclaraciones/modificaciones a los actos administrativos proferidos por la Dirección General del SENA. También es pertinente indicarle que en virtud de los principios de economía y celeridad, establecidos en la Constitución Política y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las inquietudes sobre diversas temáticas se deben aclarar al interior de la Entidad agotando el conducto regular, vale decir, acudiendo al funcionario que maneje la temática, al competente o al ordenador del gasto que deba tomar la decisión. El Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa, no tiene asignadas funciones administrativas en materia contractual y tomar una decisión vía administrativa en un caso particular el cual no le compete implicaría excederse en sus funciones lo que acarrearía la respectiva responsabilidad disciplinaria.

Los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.

No obstante, se abordará el tema de manera general a fin de orientar a la peticionaria, pero cuya decisión en todo caso corresponde a ella en calidad de supervisora del contrato y/o al ordenador del gasto, y a los demás a quienes se asigne la competencia respectiva de acuerdo con la conflictividad.

#### ALCANCE Y CONCEPTO

Normatividad de las patentes.

La información pertinente al tema de patentes se encuentra contenida en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, régimen común sobre propiedad industrial; el decreto 2591 de 2000 y la resolución 210 de 2001, por los cuales se reglamenta parcialmente la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y OMPI “La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, entre otras.

Que es una patente

Es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. OMPI<sup>(1)</sup>.

Derechos

Como el Estado Colombiano hace parte de la Comunidad Andina de Naciones, la cual estableció un régimen común de propiedad industrial para los Estados que hacen parte:

En ese orden de ideas la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala en su artículo 1o

“Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3o y 5o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”.<sup>(2)</sup>

De igual manera sobre los De los Requisitos de Patentabilidad el Artículo 14 de la citada decisión indica: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

Ahora bien frente a la titularidad de las patentes se tiene que pueden ser las personas naturales o jurídicas tal como lo señala el artículo 22

“El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran la misma invención, independiente unas de otras, la patente se concederá a aquella que o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.”

Igualmente tenemos para el caso consultado se tiene que está conformado por personas naturales las cuales se encuentran definidas en el artículo [74](#) del Código Civil así: “PERSONAS NATURALES. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.” y persona jurídica, la cual está definida en el artículo [633](#) del Código Civil: “DEFINICION DE PERSONA JURIDICA. Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. (...)”

Para el caso consultado estamos en presencia de uno de los llamados convenio especial de cooperación el cual es celebrado para asociar recursos, capacidades y competencias interinstitucionales, y puede incluir el financiamiento y administración de proyectos; actividades de ciencia, tecnología e innovación de conformidad a la actividad que se indica en el escrito “el proyecto BIOSAN 005: "Desarrollo de una premezcla de cereales para la elaboración de empanadas para uso industrial nacional e internacional", en el Grupo de Investigación BIOSAN, del Centro para la Formación Cafetera Regional Caldas, con recursos financiados de SENNOVA, que tiene como objetivo obtener dos prototipos aplicables a la industria y los estudios de patente; durante el desarrollo del proyecto se trabajó con dos aliados empresariales, quienes están interesados en hacer explotación de estos prototipos en el mercado.“; se encuentra dentro de las actividades de ciencia, tecnología e innovación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación regulado por el artículo 2o del Decreto-Ley 393 de 1991; el artículo 2o del Decreto-Ley 591 de 1991; el artículo 18 de la Ley 1286 de 2009 que modificó la Ley 29 de 1990; y el Documento CONPES 3582 de 2009; entre otros.

Ahora bien como se desprende del desarrollo del proyecto se encuentran que son varios los titulares de la invención, caso en el cual se debe dar aplicabilidad a lo señalado por el artículo 22 de la Decisión 486 la Comisión De La Comunidad Andina (CAN) indica De los Titulares de la Patente “(..) - Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.”

Una vez realizada la cesión el titular acarreará con los costos de su trámite, los cuales varían de un país a otro dado, por las modificaciones de las tasas oficiales de un país a otro; sus costos de patentar una invención dependen de factores como la naturaleza de la invención, su complejidad, los honorarios del abogado de patentes, la longitud de la solicitud y las objeciones que se planteen durante el examen por la oficina de patentes.

Una vez que la oficina de patentes concede la patente hay que pagar tasas de mantenimiento o de renovación, por lo general una vez por año, a fin de mantener en vigor la patente.

Si se decide patentar la invención en otro país, debe tenerse presente el costo de las tasas oficiales de presentación de solicitudes que se aplican en cada país de interés, los costos de traducción y los honorarios de los agentes de patentes locales, a los que los solicitantes extranjeros deben recurrir según se dispone en muchos países.

Ahora bien en términos generales para su trámite se deberá tener en cuenta:

1. El petitorio
2. La descripción
3. Uno o más reivindicaciones
4. Uno o más dibujos
5. El resumen
6. Los poderes que fuesen necesarios
7. El comprobante de pago de las tasas establecidas

## 8. Documento de cesión del derecho del inventor al solicitante.

Su otorgamiento está regulado por Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 38 y ss. y el, artículos 2o numeral 6, 4° numeral 5, 16 numeral 1.<sup>(3)</sup>

Cabe precisar que en cada convenio que celebren las partes sobre la invención y desarrollo de cualquier creación que corresponda a la propiedad industrial, entre ellos lo relativo a las patentes, las partes deben estipular dentro del clausulado el manejo de propiedad industrial en la cual se precise la parte que debe registrarla, la forma de beneficiarse cada una de ellas y el destino final de la creación. No obstante el SENA en virtud de la misión que cumple deberá acordar la utilización de la creación industrial para fines didácticos sin que la contraparte pueda cobrarle estipendio alguno.

En el evento que en el convenio suscrito no se haya estipulado cuál de las partes se encargaría de tramitar y registrar la patente, y la manera en que las mismas participarían en la explotación de la creación industrial se debe dar aplicación en su defecto a las normas generales de la propiedad industrial.

En el caso en que le corresponda el registro de la patente al SENA, este deberá analizar las condiciones en que va a otorgar la cesión. Si el proyecto es del programa SENNOVA aplican las normas de ciencia, tecnología e innovación. Frente a los programas de ciencia, tecnología e innovación y en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), cuando en la creación se utilicen recursos públicos, la Entidad está facultada para ceder la invención salvo por motivos de seguridad y defensa nacional; al respecto la citada norma establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS. En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones, adelantados con recursos públicos, el Estado podrá ceder a título gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa nacional, los derechos de propiedad intelectual que le correspondan, y autorizará su transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello constituya daño patrimonial al Estado. Las condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por motivos de interés nacional”. (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo con esta norma y teniendo en cuenta el aporte de recursos públicos la titularidad de la invención le corresponde a la entidad estatal quien cuenta con la facultad de cederlo a título gratuito, pudiendo en virtud de ello autorizar la transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto.

Es menester reiterar que en todo convenio o contrato se debe insertar una clausula sobre el manejo de la propiedad industrial y detallar las condiciones en que se realizará la cesión y los derechos que se reserva la entidad estatal de obtener una licencia no exclusiva y gratuita por motivos de interés nacional.

En caso que la cesión no haya sido estipulada en el convenio, es preciso que las partes adopten un documento legal (contrato) donde señalen las condiciones de la cesión de la patente, dando cumplimiento al artículo mencionado.

Es preciso tener en cuenta que sobre la cesión de la patente y tal como se mencionó en el concepto No. 8-2017-01<sup>6952</sup> del 6 de abril de 2017, la única que cuenta con la representación legal de la Entidad para este trámite es la Directora General del SENA.

El presente concepto se rinde de conformidad con el alcance dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporado por la Ley 1755 de 2015.<sup>(4)</sup> De igual forma, este concepto deberá interpretarse en forma integral y armónica, con respeto al principio de supremacía constitucional y al imperio de la ley (C. 054 de 2016); así como, en concordancia con la vigencia normativa y jurisprudencial al momento de su uso y emisión.

Cordial Saludo,

Carlos Emilio Burbano

Coordinador Grupo Conceptos y Producción Normativa

Dirección Jurídica SENA

NOTAS AL FINAL:

1. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
2. Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 38 y ss.
3. Decreto 2153 de 1992, artículos 2o numeral 6o, 4o numeral 5o, 16 numeral 1o.
4. Ley 1755 de 2015.



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Normograma del Sena

ISSN Pendiente

Última actualización: 20 de abril de 2024 - (Diario Oficial No. 52.716 - 3 de abril de 2024)

