

CONCEPTO 35898 DE 2016

(julio 22)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Bogotá D.C.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Asunto: Respuesta solicitud de concepto - Tramite de patente.

Cordial Saludo:

Para responder de manera concreta a su solicitud remitimos en documento adjunto un concepto que fuere emitido en relación con el trámite de las patentes que puede ser de utilidad, así como otros documentos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio

Por otro lado y considerando que su petición versa sobre un tema propio de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, toda vez que solicitan la asignación de recursos para patentar un producto de investigación del Centro Nacional Colombo Alemán - Regional Atlántico, de la manera más cordial le informamos que el Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa carece de competencia para expedir conceptos de viabilidad, autorización o aprobación en materia de asignación de recursos para la contratación, como quiera que únicamente tiene la facultad para adelantar las funciones asignadas por la Resolución [1381](#) de 2013.

No obstante, y en aras de dar aplicación a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia, esta comunicación será trasladada a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo de la Dirección General del SENA y la Dirección de Formación Profesional (Concretamente al Grupo de Investigación, innovación y Producción Académica)

Para: Patricia Montealegre Rojas  
Coordinadora Grupo Formación Integral, Promoción y Relaciones Corporativas -  
Centro de Biotecnología Industrial  
De: Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa  
Asunto: Respuesta solicitud de concepto - Trámite Patentes

En atención a su comunicación electrónica del 15 de julio de 2016, sin radicar, de manera comedida procedemos a resolver su consulta.

En su comunicación pone de presente los siguientes antecedentes:

En Centro de Biotecnología Industrial, desde el año pasado, inició un proceso para tramitar la patente de una de las plantas didácticas desarrolladas en por instructores investigadores para lo cual tuvimos la asesoría de una abogada experta en el tema, durante este proceso se hizo la búsqueda especializada en base de datos de la planta, llegando a la conclusión, finalmente, de que se podía patentar uno de los dispositivos de esta planta por ser novedoso. En este momento, se tiene listo el documento de redacción de la patente.

La abogada que nos está apoyando nos indica que una vez quede aprobado el documento de redacción de la patente, el mismo queda listo para ser presentado pero, como el Centro no es un centro autónomo y depende de los lineamientos nacionales SENA, ella solicita información sobre:

1) Una vez redactado el documento de la patente, la institución entrega a todos los inventores (que tengan derechos) un documento denominado " Cesión de derechos" a favor del SENA para que sea este el titular 100% de los mismos, este documento se adjunta junto con otros para la presentación de la patente. Para ello necesitaría que me confirmes quienes serían las personas (nombres y cédulas) de los inventores, al igual que los datos del SENA (que será el dueño de esa patente), para poder redactar el documento.

2) Frente a la presentación de la patente, la misma debe ser hecha con poder debidamente otorgado desde el representante legal nacional del SENA a mí, una vez la presente, el poder debe sustituirse para que un abogado del SENA siga llevando el proceso, la otra opción (mucho más directa) es que los abogados (jurídica) del SENA presenten la patente.

Quisiera que por favor nos apoyara, si le es posible, con la respuesta a las inquietudes de la abogada, pues en este momento, sé que no hay un lineamiento claro del Sena frente a este tema.

## ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS

Es pertinente señalar que 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.

## ANÁLISIS JURIDICO Y CONCLUSIÓN

### 1. Cesión de derechos de propiedad industrial

En relación con la transferencia de propiedad industrial, la Ley [1450](#) de 2011 establece:

“Artículo [29](#). Transferencia propiedad industrial. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito”.<sup>(1)</sup>

De acuerdo con lo dispuesto en esta norma, si la invención se generó en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo, los derechos de propiedad industrial se presumen transferidos a favor de la entidad contratante o del empleador, sin perjuicio de los derechos morales<sup>(2)</sup>, pero para que opere dicha presunción de transferencia se requiere que el contrato conste por escrito.

Esta misma disposición, en concordancia con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 23 de 1982<sup>(3)</sup>, aplica para los servidores públicos que en cumplimiento de sus funciones generen derechos de propiedad industrial, evento en el cual la titularidad de los derechos patrimoniales se radica en cabeza de la entidad pública correspondiente, conservando el servidor público los derechos morales, con el compromiso de no ejercerlos de una manera incompatible con los derechos y obligaciones de la entidad pública.

No obstante en el evento en que sea necesaria la cesión, a criterio del subdirector del centro de Formación Integral, esta debe hacerse conforme a lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 modificada por Modificado por el art. [30](#), Ley 1450 de 2011, según el cual:

Artículo [30](#). Derechos patrimoniales de autor. Modifíquese el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

"Artículo 183. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir".

Cabe agregar que, la cesión es un contrato estatal, entendido como éste todo acto jurídico generador de obligaciones celebrado por las entidades a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.<sup>(4)</sup>, y por tal motivo, el negocio jurídico mencionado se regirá por lo señalado en el Artículo [40](#) de la Ley 80 de 1993, según el cual:

Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.

Por otro lado, tal y como lo indicó la solicitante, en caso de que se requiera la cesión sobre los derechos de propiedad intelectual, dicho trámite se deberá realizar previo a la solicitud de patente.

## 2. Competencia para el trámite de patente:

Teniendo en cuenta que el trámite de patente no corresponde a un proceso misional y tampoco existe competencia atribuida o delegada para adelantar esta actuación, le informamos que el competente es el Director General de la entidad, en virtud del Numeral 2 del artículo 4 del

Decreto 249 de 2016.

De suerte que le solicitamos enviar a la Dirección Jurídica del SENA la solicitud de patente respectiva, acompañada de los formulario solicitados por la Superintendencia de Industria y Comercio, los antecedentes que dan origen a la solicitud y demás documentos soporte; acto seguido, La Dirección Jurídica gestionará un poder que será firmado por el Director General para que un abogado designado por él -en articulación con el Centro de Formación-, adelante el trámite de solicitud de patente.

Es menester precisar que en la Circular Única de la Superintendencia de industria y comercio publicada en el Diario Oficial 44511 del 06 de agosto de 2001, se señala lo siguiente en relación con el poder en este tipo de trámites.

1.2.1.3 Poderes Los poderes requeridos para los trámites administrativos que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio relacionados con propiedad industrial podrán otorgarse mediante documento privado y referirse a una o más solicitudes debidamente identificadas en el poder, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del poderdante, sin necesidad de presentación personal, autenticación o legalización. En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud o de renunciar a un derecho debe estar expresamente consagrada en el poder. Para el efecto, el documento por el cual se renuncia al derecho o se desiste de la solicitud deberá contener la diligencia de presentación personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante Notario público. El documento de renuncia o desistimiento constituido en el extranjero deberá ser legalizado por apostilla o ante Cónsul Colombiano o el de una Nación amiga, según sea el caso. Cuando el solicitante del trámite no resida en Colombia, podrá nombrar un representante con facultades para notificarse y nombrar apoderados. El apoderado deberá ser abogado y estar debidamente inscrito. Para la presentación de poderes se deberá diligenciar y radicar el Formulario para Otorgar Poder a Abogado en los Trámites de Propiedad Industrial, Formato PI00-F06, el cual corresponde al Anexo 6.26 de esta Circular.

Es este mismo sentido nos permitimos remitirle en documento adjunto algunos documentos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio que le pueden resultar útiles:

1. Formato PI01-F23 delegatura para la propiedad industrial formulario para otorgar poder a abogado en los trámites de propiedad industrial
2. PI02-F01\_Vr10 solicitud de patente - nacional
3. Resolución 3719 2016 expedida por la
4. Resolución 46582 2016
5. Circular única título II

El presente concepto se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo [28](#) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordial saludo,

Carlos Emilio Burbano Barrera

Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa

Dirección Jurídica SENA

NOTAS AL FINAL:

1. El artículo [29](#) de la Ley 1450 de 2011 se encuentra vigente por cuanto no fue derogado ni modificado por la Ley [1753](#) de 2015 “Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” (Ver art. [267](#)).

2. Ley 23 de 1982 “Artículo 20. Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, solo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente Ley, en sus literales a), y b)”.

3. Ley 23 de 1982 “Artículo 91. Los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente. // Se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores. // Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas afectadas”.

4. Artículo [3](#) de la Ley 80 de 1993



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)

