

Bogotá D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 12-137124- -1-0 **FECHA:** 2012-09-26 18:01:31
DEP: 10 OFICINA ASESORA **EVE:** SIN EVENTO
JURIDICA
TRA: 113 DP-CONSULTAS **FOLIOS:** 04
ACT: 440 RESPUESTA

10

Doctor
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Avenida El Dorado – CAN-
CARRERA 54, 26-25
BOGOTA D.C.--COLOMBIA

Asunto: Radicación: 12-137124- -1-0
 Trámite: 113
 Evento:
 Actuación: 440
 Folios: 04

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

1. Es forzoso para una entidad pública obtener de sus empleados la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial de invenciones creadas por tales empleados? 2. ¿Son aplicables las presunciones de transferencia de derechos patrimoniales de autor y de derechos de propiedad industrial dispuestas en los artículos 28 y 29 de la Ley 1450 de 2011 a las obras o invenciones creadas por funcionarios públicos?

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 12-137124- -1-0 - 2012-09-26 18:01:31

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3,4,5,6 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel (57 1) 5880234
Conmutador: (57 1) 587 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84
Call center: (571) 592 04 00 Línea gratuita nacional: 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Bogotá D.C. Colombia

uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012.

Nuestro concepto consistirá en darle información jurídica general pero útil sobre el tema de consulta, para que sirvan de elementos de juicio y tome usted la decisión sobre la actuación que va a seguir, exponiendo, en primer lugar si es forzoso para una entidad pública obtener de sus empleados la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial de invenciones creadas por tales empleados, y posteriormente si son aplicables las presunciones de transferencia de derechos patrimoniales de autor y de derechos de propiedad industrial dispuestas en los artículos 28 y 29 de la Ley 1450 de 2011 a las obras o invenciones creadas por funcionarios públicos.

3 Cesión de Derechos de propiedad Intelectual

En cuanto a la pregunta por usted planteada sobre si es forzoso para una entidad pública obtener de sus empleados la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial de invenciones creadas por tales empleados, la respuesta es no. Sin embargo cuando las respectivas obras intelectuales e invenciones hayan sido realizadas por los empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de las labores propias de sus cargos. En tales casos, operan las presunciones legales de cesión de invenciones y diseños industriales previstas en los artículos 539 y 581 del Código de Comercio, y la cesión legal de derechos patrimoniales de autor consagrada en el artículo 91 de la Ley 23 de 1982.

4. Titularidad de derechos sobre obras autorales creadas por funcionarios públicos se rige por el artículo 91 de la Ley 23 de 1982, que dispone:

La titularidad de derechos sobre obras autorales creadas por funcionarios públicos se rige por el artículo 91 de la Ley 23 de 1982, que dispone:

“Los derechos de autor sobre 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.”

De acuerdo a la norma anterior, la ley autoral prevé una cesión legal a favor de las entidades públicas de los derechos de autor sobre obras creadas por sus empleados o funcionarios públicos, (excepto cuando las obras sean lecciones o conferencias creadas por profesores), siempre y cuando dichas obras sean creadas en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales de sus respectivos cargos. Los empleados o funcionarios públicos sólo conservan respecto de sus obras así creadas únicamente sus derechos morales de autor¹.

En el caso de las invenciones, el derecho a obtener las respectivas patentes corresponde a los inventores, conforme lo establece el artículo 22 de la Decisión 486. Sin embargo, el artículo 539 del Código de Comercio señala a quién pertenecen tales invenciones realizadas por trabajadores o mandatarios:

“Art. 539. Salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante”.

La misma regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar, si la invención la realiza mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este caso el trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia de la invención, el beneficio que reporte al patrono u otros factores similares.

A falta de acuerdo entre las partes, el juez fijará el monto de la compensación.

El artículo 539 del Código de Comercio establece entonces una presunción legal de cesión que opera – salvo pacto en contrario - a favor de los empleadores, de los derechos sobre invenciones realizadas por empleados contratados para investigar, o

¹ http://www.derechodeautor.gov.co/htm/legal/servicios/conceptos/Conceptos_2007/Concepto_2-2007-6021.docN°Rad: 1-2007-15393

WILSON RAFAEL RIOS RUIZ, "El Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado frente a la Obra Futura y por Encargo creada en virtud de una relación laboral y de un contrato de prestación de servicios" . En: La Propiedad Inmaterial ISSN: 1657-1959 ed: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA v.13 fasc.N/A p.105 - 118 ,2009

por empleados no contratados para investigar pero que realizan invenciones o diseños con datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor que desempeñan.

Tales derechos que, salvo pacto en contrario, se presumen cedidos por los empleados a favor de los empleadores consisten - a juicio nuestro - en solicitar las patentes de invención y a ejercer los derechos establecidos en el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina incluso en los casos en que entre el empleado y el empleador no exista un contrato de trabajo o de prestación de servicios que conste por escrito. Se trata entonces de una presunción legal de cesión general de derechos a solicitar patentes sobre invenciones creadas en virtud de relaciones empleado-empedor o mandatario-mandante, sin diferenciación en cuanto a si el empleado es público y el empleador es una entidad estatal o si media contrato de trabajo por escrito, presunción que no es incompatible con el artículo 29 de la Ley 1450 de 2011 que regula de manera especial aquellos supuestos en que se derivan derechos de propiedad industrial en virtud de relaciones surgidas en virtud de contratos de trabajo o de contratos de prestación de servicios que consten por escrito.

En resumen, a las obras autorales e invenciones realizadas por funcionarios y empleados públicos les son aplicables los artículos 91 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 539 del Código de Comercio, respectivamente.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña "Información General" y "Doctrina", encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Asesor de la Oficina Jurídica

Elaboró: Dorita Caro
Revisó: William Burgos
Aprobó: William Burgos