

SEGEL

Bogotá, D.C., 4- 02- 2015.

Doctora

AMANDA BALAGUERA

Centro Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales.

Carrera 27 calle 9 Ciudad universitaria

Edificio Ciencias Humanas, Oficina 504

Correo: halley@uis.edu.co

Teléfono: (+57-7) 634 40 00 ext. 2741

Bucaramanga, Colombia

Asunto: Respuesta a consulta jurídica, Anexo 6, Convocatoria de Ciencias Básicas 658 de 2014.

Cordial saludo Doctora Amanda,

En relación con los tres aspectos motivo de su consulta jurídica, hago las siguientes precisiones, según el orden por Usted propuesto:

1. **“La forma como se deben llenar los espacios del Anexo, es decir, considerando que las partes involucradas son la Universidad Industrial de Santander, un grupo de investigación interno y Colciencias, qué lugar ocupa cada uno” (sic).**

R/. Si bien es cierto que las partes involucradas en la convocatoria son las que usted refiere, es pertinente señalar que sobre la titularidad de derechos de propiedad intelectual que puedan surgir en desarrollo de los proyectos de investigación cofinanciados por Colciencias, la ley 1450 en su artículo 31 dispone lo siguiente:

“Artículo 31. Derechos de propiedad intelectual de proyectos de investigación financiados con recursos del presupuesto nacional. En el caso de proyectos de ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos del presupuesto nacional, el Estado, salvo motivos de seguridad y defensa nacional, cederá a las Partes del Proyecto los derechos de propiedad intelectual que le puedan corresponder, según se establezca en el contrato”.

De acuerdo con la norma citada, Colciencias no tendría participación sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que puedan surgir en desarrollo del proyecto objeto de la convocatoria, ya que al no tratarse de un proyecto que involucre la seguridad y defensa nacionales, estos derechos deberán ser cedidos por esta entidad estatal en favor de las demás partes intervinientes.

Dado lo anterior, al prescribir el anexo 6 de la Convocatoria 658 que: “las partes abajo firmantes convienen la intención de acuerdo que se registrará bajo las siguientes cláusulas: i). La titularidad de la propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el desarrollo del presente proyecto”, debe entenderse que las partes son solamente la Universidad Industrial de Santander y los investigadores que forman parte del grupo de investigación interno.

Respecto del acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual que deben celebrar las partes en proyectos de investigación financiados por Colciencias, esta entidad dispone de un documento de consulta que será anexado a esta respuesta, denominado **“Manual de buenas prácticas de Propiedad Intelectual en Proyectos I+D+i Cofinanciados por Colciencias”**, el cual es resultado de un convenio celebrado con la Corporación TECNNOVA, reconocida en nuestro medio por haberse dedicado con éxito a establecer parámetros para mejorar la funcionalidad y eficacia de la relación Universidad, Empresa, Estado. Allí podrá encontrar herramientas que servirán como guía en materia de negociación y acuerdos sobre titularidad de derechos de propiedad intelectual que surjan de la relación entre estos tres estamentos. No obstante, es pertinente aclarar que su observancia no es obligatoria para los intervinientes y ejecutantes de esta clase de proyectos.

Es oportuno señalar que los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual en proyectos I+D+i con financiación estatal deben buscar entre otras finalidades que sus investigadores y ejecutantes tengan participación en la titularidad y explotación económica de tales derechos, ya que este es un factor que estimula los avances científicos y tecnológicos que posibilitan

el desarrollo y crecimiento de la productividad y la economía de los países, tal como lo dispone el artículo 23 de la Decisión 486 de 2000.

Así las cosas, habiendo hecho claridad respecto de las partes negociadoras de derechos de propiedad intelectual en esta clase de proyectos, es necesario recordar que el anexo 6 de la Convocatoria 658 es un **modelo**, lo que significa que puede ser utilizado como referencia para la construcción de un documento que refleje el acuerdo de las partes respecto de la propiedad intelectual, según lo establecen los términos de referencia publicados.

- 2. "El Anexo cuenta con ocho (8) numerales, pero pasa del número cinco al siete. Existe el numeral seis y no fue incluido o se trata de un error de numeración" (sic).**

R/. Efectivamente se trata de un error involuntario, por lo que vale la pena recordar que el anexo 6 corresponde a un modelo propositivo de acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual.

No existe numeral seis (vi).

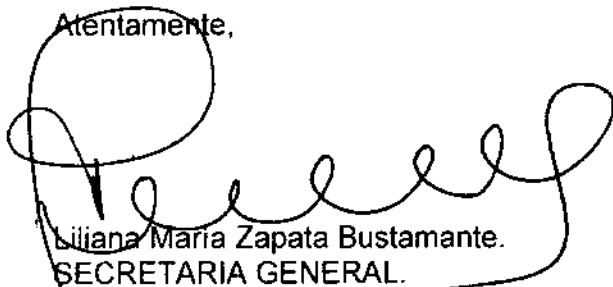
- 3. "En el numeral siete dice: " Ninguna de las partes podrá publicar, comunicar, divulgar, revelar ni permitir que los investigadores y personal vinculado al contrato publiquen, comuniquen, revelen o utilicen la información resultado del mismo, sin previo aviso y aprobación por escrito". Quién debe dar esa aprobación por escrito, exclusivamente Colciencias o en nuestro caso, la Universidad y el grupo de investigación interno" (sic).**

Esta última inquietud, versa sobre una posible cláusula de confidencialidad pactada dentro del acuerdo general para el desarrollo del proyecto. El espíritu de dicha disposición es que las partes, en este caso la Universidad Industrial de Santander y los investigadores, logren un acuerdo previo respecto a la manera en que se manejará la información que arroje el proyecto y pueda ser considerada como confidencial, o que eventualmente pueda ser susceptible de algún tipo de protección.

En consecuencia el "previo aviso o aprobación" del numeral 7 del anexo 6 de la convocatoria sobre Ciencias Básicas, se refiere al consenso que debe existir entre las partes intervinientes o ejecutantes en relación con acuerdos de confidencialidad en esta clase de proyectos, por lo que se infiere que tanto las condiciones de aviso como de aprobación deben ser objeto del previo acuerdo y de observancia mutua una vez se celebre.

Esperamos que esta información resulte de utilidad y que dé respuesta a las inquietudes puntuales del Centro de Investigación. En todo caso, cualquier inquietud o comentario adicional con gusto serán atendidos.

Atentamente,



Liliana María Zapata Bustamante.
SECRETARIA GENERAL.

Revisó: Alejandra Salazar Angel.

Anexo: Manual de Buenas Prácticas de Propiedad Intelectual en Proyectos de I+D+i Cofinanciados por Colciencias. (54 folios)

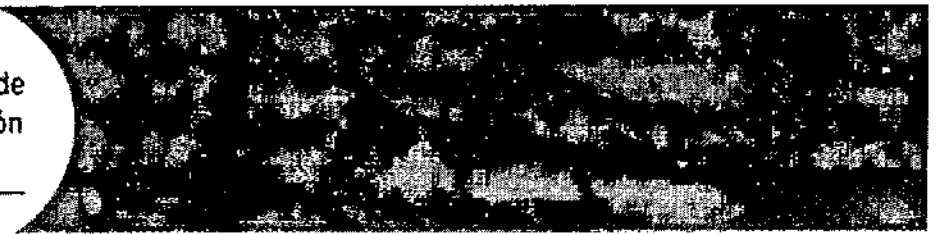
Elaborado por: Iurrego.



Libertad y Orden

Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Colciencias

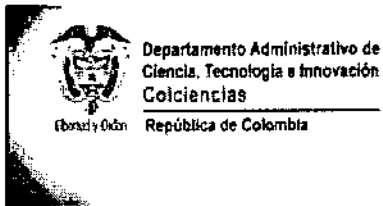
República de Colombia



**MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN
PROYECTOS I+D+i COFINANCIADOS
POR COLCIENCIAS**



Corporación TECNNOVA UEE



© COLCIENCIAS, TECNOVA UEE.

Número 1

Bogotá D.C./Medellín, febrero de 2013

COLCIENCIAS

Carlos H. Fonseca Zárate. Director General

Jorge Alonso Cano Retrepo: Subdirector General

María Consuelo Velásquez Vela: Asesora de Propiedad Intelectual

Elaboración

Corporación TECNOVA UEE

Juan Guillermo González Restrepo: Director Ejecutivo

Autores

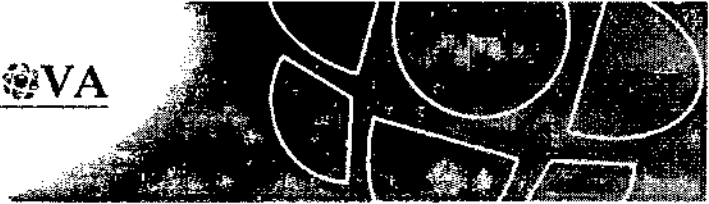
Catalina Atehortúa García

Hugo Daniel González Hernández

Maira Catalina Betancur Monsalve

Diseño y diagramación

Fondo Editorial CIB



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PROYECTOS I+D+i COFINANCIADOS POR COLCIENCIAS

PRESENTACIÓN	7
1. MÓDULO 1. GENERALIDADES DE PI EN COFINANCIACIÓN	12
1.1. ¿Qué se entiende por proyectos de cofinanciación COLCIENCIAS?	12
1.2. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la cofinanciación de proyectos de I+D+i?.....	12
1.3. ¿Quiénes pueden ser parte en proyectos de cofinanciación Colciencias?	13
1.4. ¿Quiénes son las partes en contratos de financiación de proyectos de I+D+i?.....	14
1.5. ¿Qué aportes deben hacer las partes en contratos de Cofinanciación Colciencias?	14
1.6. ¿Cuál es el marco normativo en Colombia sobre PI en proyectos cofinanciados por Colciencias?.....	15
1.7. ¿Por qué es importante regular aspectos relacionados con el tratamiento de la PI resultantes de la ejecución de proyectos Cofinanciados por Colciencias?.....	18
2. MÓDULO 2. BUENAS PRÁCTICAS DE PI PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN.	20
2.1. ASPECTOS TÉCNICOS	20
2.1.1. Determinar la pertinencia y alistamiento del proyecto.....	20
a.) Realizar vigilancia tecnológica (VT).....	20
✓ ¿Qué tipo de instrumentos se encuentran disponibles para realizar ejercicios de VT?	20
✓ ¿Quién debe hacer la VT?.....	21
✓ ¿Omitir el ejercicio de VT en un proyecto de I+D+i podría afectar el éxito del proyecto?.....	21
b.) Realizar un listado de activos de PI previos.....	22
✓ ¿Qué implicaciones tiene no identificar los activos de PI previos al proyecto de investigación?	23
✓ ¿Si tengo una licencia de PI qué debo tener en cuenta para aportaría al proyecto?.....	23
c.) Listado de activos de PI potenciales	23
✓ ¿Cómo identifico si los resultados esperados son susceptibles de protección a través de PI? 23	
✓ ¿Qué tipo de resultados del proyecto son potencialmente protegibles por Propiedad Intelectual?.....	24
d.) Tramitar registros y otras autorizaciones:	26
✓ ¿Es posible llevar a cabo un desarrollo sin haber gestionado previamente los registros exigidos por las autoridades de inspección, vigilancia y control?	26



✓ ¿Existen aspectos éticos que deban tenerse en cuenta al momento de iniciar proyectos de I+D+i cofinanciados por COLCIENCIAS?	27
2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.....	28
2.2.1. Suscripción del contrato de PI	28
2.2.1.1. Identificación de las partes:	28
✓ ¿Qué sucede si quien suscribe el contrato de PI no se encuentra facultado para obligar a la entidad?.....	28
2.2.1.2. Definición y saneamiento de titularidad.	29
a. Titularidad de la PI Potencial:	29
✓ ¿En qué eventos puede COLCIENCIAS solicitar titularidad sobre la PI resultante del proyecto?	30
b. Titularidad de la PI Previa:.....	31
✓ ¿Qué se debe tener en cuenta para aportar a los proyectos de I+D+i activos de PI previos?	31
✓ ¿Con el contrato de licencia se transfiere titularidad de derechos de PI?.....	31
✓ ¿Quién adquiere una licencia puede otorgar otras licencias?	32
✓ ¿Las licencias son indefinidas en el tiempo?.....	32
✓ ¿Los contratos de licencia tienen alguna formalidad?.....	32
2.2.1.3. Explotación de los resultados:.....	32
✓ ¿Es posible pactar exclusividad para la explotación de los resultados?	33
✓ ¿Quién asume la responsabilidad frente a terceros derivada de la explotación o comercialización de resultados de PI?.....	33
✓ ¿Pueden las partes sublicenciar los resultados del proyecto?	33
2.2.1.4. Confidencialidad y uso de informaciones:	33
✓ ¿Existe información que no se considera como confidencial?.....	34
✓ ¿Qué debo hacer para proteger mi información confidencial?.....	34
2.2.1.5. Divulgación y publicaciones:.....	35
2.2.1.6. Vigencia de los acuerdos:.....	35
2.2.1.7. Causales de terminación:	36
2.2.1.8. Mecanismos para la solución de conflictos:	36
2.2.1.9. Valoración:	37
✓ ¿De qué depende el método que sea elegido para valorar?	38
2.2.1.10. Protección:.....	38
2.2.2. Contratación del personal del proyecto.....	39
✓ ¿Qué sucede si quien realiza la obra es funcionario público?.....	39
✓ ¿Cuáles son las presunciones cuando se trata de personal vinculado a través de contrato de trabajo o de prestación de servicios?	39



✓	¿Estas presunciones son suficientes para garantizar que la obra es del empleador?	39
✓	¿Qué otro tipo de presunciones aplicables al personal vinculado al proyecto es necesario conocer?.....	40
	2.2.3. Suscripción de declaraciones del personal del proyecto	40
✓	¿Quiénes pueden participar en el proyecto de investigación?.....	40
✓	¿Qué sucede si no formalizo por escrito la relación con los participantes del proyecto?	41
	2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	41
	2.3.1. Definición de la estrategia comercial:	41
	2.3.2. La formulación del proyecto:.....	42
	2.3.3. Capacitación en PI al personal del proyecto:.....	42
⇒	¿Por qué es importante definir los aportes de las partes?	42
	3. MÓDULO 3. BUENAS PRÁCTICAS DE PI IMPLEMENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN.	44
	3.1. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO:	44
	3.2. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:	44
	3.3. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO LEGAL:	46
✓	¿Pueden los investigadores en el marco de un proyecto divulgar resultados parciales del mismo en una feria o evento de carácter nacional?	46
✓	¿Qué sucede si no se realiza un monitoreo tecnológico y comercial durante la ejecución del proyecto?	47
✓	¿Qué sucede si surgen activos de PI no contemplados al inicio del proyecto?.....	47
✓	Si durante la ejecución del proyecto es desarrollada y registrada una tecnología similar ¿Qué se debe hacer?.....	47
	4. MÓDULO 4. BUENAS PRÁCTICAS DE PI IMPLEMENTADAS EN LA TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN:	49
	4.1. Causas de Terminación:.....	49
	4.2. ASPECTOS TÉCNICOS	50
	4.2.1. Evaluación técnico-científica.....	50
	4.2.2. Inteligencia competitiva.....	50
	4.3. ASPECTOS JURÍDICOS.....	50
	4.3.1. Suscripción de Acta de Terminación y liquidación.....	50
✓	¿Puede un resultado del proyecto ser de interés público y no haberse previsto ello en el contrato de PI?.....	51
✓	¿Qué sucede si se prorroga el contrato de cofinanciamiento y no se prorroga el contrato de PI? 51	
	4.3.2. Inicio del proceso de Protección.	52



✓	¿Qué se entiende por protección de derechos de PI?	52
✓	¿Qué aspectos de la protección se deben regular?	52
✓	¿En dónde se protegen los resultados del proyecto?.....	52
4.4.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	53
4.4.1.	Reinversión de utilidades y rendición de informes.....	53
4.4.2.	Explotación de PI.....	53
✓	¿Cómo se puede explotar la PI?	53
✓	¿Qué aspectos de la explotación se deben regular?.....	54



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PROYECTOS I+D+i COFINANCIADOS POR COLCIENCIAS

PRESENTACIÓN

A raíz de la promulgación de la Ley 1286 de 2009, COLCIENCIAS adquiere un papel protagónico en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia (SNCTI), que se ha planteado, entre otras, la tarea de contribuir a la generación de un modelo productivo nacional sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, que genere valor agregado a los productos y servicios de la economía y propicie la modernización de nuestra industria y el desarrollo socioeconómico del país.

La consolidación de una nueva sociedad de conocimiento requiere de la articulación, en una misma cadena de valor, de la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la innovación (I+D+i), en donde la academia y el sector productivo, articulen esfuerzos en pro de la ejecución de proyectos generadores de tecnologías encaminadas a dar solución a las necesidades y problemas latentes en las sociedades contemporáneas.

Coherente con estas realidades, COLCIENCIAS ha implementado una serie de mecanismos que fomentan y dinamizan la ejecución de actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que a su vez permiten la instalación de recursos y capacidades en los actores participantes en dichos procesos y, consecuentemente, en las geografías y sectores económicos en donde interactúan. Uno de los mecanismos, dispuestos por COLCIENCIAS, que presenta mayor demanda por parte de los actores del SNCTI es la **cofinanciación** de proyectos de I+D+i, en virtud del cual se incentiva la cooperación entre entidades del sector productivo entre las que se encuentran, de una parte, empresas y organizaciones productivas de bienes y servicios, y de otra parte, instituciones de ciencia y tecnología (ICT) dentro de las que se listan las Universidades y demás entes de educación superior, los centros de investigación y los centros de desarrollo tecnológico. El mecanismo de cofinanciación, sustentado en el modelo “triple hélice”¹ busca apoyar aquellos proyectos con

¹ El modelo triple hélice establece a la universidad como centro, con actividades de investigación y desarrollo basadas en principios académicos, a la industria como proveedora de demanda de los clientes sobre la base de sus actividades comerciales, así como la investigación y desarrollo para generar nuevas oportunidades de



altas posibilidades de innovación, los cuales por su naturaleza implican altos riesgos para los actores. COLCIENCIAS, en representación del Estado ingresa en esta tríada destinando aportes que mitigan, en parte, dichos riesgos asociados.

En este contexto, los resultados generados a partir de esta relación Universidad Empresa Estado merecen especial atención, pues son ellos el objeto de la transferencia social y productiva que desencadena la innovación. Nos referimos concretamente a la Propiedad Intelectual (PI), cuyo tratamiento exige, por parte de los actores, un conocimiento claro y oportuno de los factores que inciden en la generación y administración de activos de PI que les permita establecer parámetros efectivos de actuación antes, durante y después de la ejecución de proyectos de I+D+i cofinanciados por COLCIENCIAS.

Una adecuada gestión de la PI facilita los procesos de transferencia tecnológica y proporciona a las partes seguridad jurídica y económica respecto de sus derechos y obligaciones, así como de los beneficios que obtendrán con el uso, comercialización y explotación de la misma.

El presente manual recoge un conjunto de recomendaciones que le permiten a la Universidad, y demás ICT, y a la Empresa y demás entidades del sector productivo, integrar a la formulación y ejecución de proyectos de I+D+i un conjunto de buenas prácticas encaminadas a facilitar la gestión integral de los activos de PI generados en los proyectos de I+D+i cofinanciados por COLCIENCIAS, desde una metodología multióptica, que puede ser incorporada como rutina organizacional, que distingue entre los aspectos técnico-científicos del proyecto, los aspectos jurídicos y legales, y los aspectos administrativos o formales.

Se divide en cuatro grandes módulos a saber:

Módulo 1. Generalidades de PI en cofinanciación: El primer módulo contiene aspectos generales de PI indispensables al momento de formular y ejecutar proyectos de

negocio, y al gobierno como gestor de condiciones políticas y del marco regulador apropiado para generar entornos de crecimiento. La integración de estos tres actores yace en el corazón de un sistema que idealmente incrementará el traspaso de conocimientos en una región, aumentando así, la ventaja competitiva del desarrollo económico ya sea regional o nacional. (ETZKOWITZ HENRY. The Triple Helix, Industry-University-Government Innovation in Action. Editorial: Taylor & Francis. USA. 2002.)



cofinanciación COLCIENCIAS; en este módulo se pueden encontrar definiciones técnicas, conceptos y expresiones comunes frecuentemente empleadas en este tipo de proyectos.

Módulo 2. Buenas prácticas de PI previas a la ejecución de proyectos de cofinanciación: En este módulo, así como en los dos siguientes, se presentarán las prácticas cotidianas que se recomienda tener en cuenta antes de iniciar los proyectos y que reportan grandes beneficios para las partes si son incorporadas en la formulación de los mismos.

Módulo 3. Buenas prácticas de PI implementadas durante la ejecución de proyectos de cofinanciación: En este módulo se presentarán las prácticas cotidianas que se recomienda tener en cuenta una vez haya iniciado y mientras dure la ejecución de los proyectos con el fin de tener un control y un plan de contingencia aplicable a las situaciones que eventualmente surjan o sobrevengan en el devenir de los mismos.

Módulo 4. Buenas prácticas de PI implementadas en la terminación de proyectos de cofinanciación: Finalmente esta sección recoge las recomendaciones finales que las partes pueden implementar para dar un cierre eficiente y eficaz al proyecto en lo referente a la PI resultante del mismo, y al tratamiento que se le dará a la misma en las fases siguientes de transferencia social y productiva, así como los compromisos y beneficios adquiridos entre ellas y para con COLCIENCIAS.



En el cuadro que se muestra a continuación se hace un resumen de los aspectos que se desarrollarán en los módulos 2, 3 y 4

BUENAS PRÁCTICAS DE PI EN PROYECTOS I+D+i COFINANCIADOS			
	ASPECTOS TÉCNICO CIENTÍFICOS	ASPECTOS JURÍDICO LEGALES	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Realizar vigi tecnológica (VT) ↓ Realizar un listado activos de PI previos ↓ Realizar listado de ad de PI potenciales ↓ Tramitar registros y autorizaciones 	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Suscripción de con de PI ↓ Contratación personal del proyec ↓ Suscripción declaraciones personal del proyec 	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Definición de estrategia comercial ↓ La formulación proyecto ↓ Capacitación en personal del proyec
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Supervisión y seguimiento técnico, administrativo y legal en materia de PI. 		
EN LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Evaluación té científica ↓ Inteligencia competitiva 	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Suscripción de Act Terminación liquidación ↓ Inicio del proces Protección. 	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Reinversión de utilic y rendición de inform ↓ Explotación de PI