



■ filial de isa

Documento Técnico 0702DOT2 – V1 Medidas de protección de la Propiedad Intelectual, de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial

Macroproceso

RYJ Realizar Gestión Regulatoria y Jurídica

Proceso

RYJ 2 Gestionar Marco Normativo

Actividad

Protección de la Propiedad Intelectual

1. ALCANCE

Definir los mecanismos para proteger y reconocer la Propiedad Intelectual en XM.

2. OBJETIVO

Establecer los procedimientos para la protección y reconocimiento de la Propiedad Intelectual de los activos propios o de terceros aplicados en las actividades empresariales.

3. DEFINICIONES

Para efectos del desarrollo y aplicación de esta guía se entenderá por:

Obra: Creación o desarrollo intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma; incluye los programas de computador (software) y las bases de datos.

Obra individual: La que es producida por una sola persona natural.

Obra en colaboración: La que es producida, conjuntamente por dos o más personas naturales, cuyos aportes no puedan ser separados.

Obra colectiva: La que es producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre.

Obra inédita: Aquella que no ha sido dada a conocer al público.

Obra originaria: Aquella que es primitivamente creada.

Autor: Persona física que realiza la creación intelectual.

Autores conjuntos: Creadores de una obra susceptible de protegerse con derechos de autor, los cuales fusionan sus aportes individuales para crearla. Si existe coautoría, se desprende que habrá también una propiedad conjunta de los derechos de autor sobre la obra creada.

Propiedad Intelectual: Creaciones de la mente humana en los dominios científico, literario, artístico, industrial o comercial que tienen valor comercial y reciben una protección legal especial. Comprende los derechos de autor, la Propiedad Industrial y las variedades vegetales.

Derechos de Autor: Protección que otorga el Estado al creador de toda obra artística, literaria o científica, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino, incluidos los programas de computador (software) y las bases de datos, desde el momento de su creación y por un tiempo determinado.

La protección que se otorga al autor tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. No obstante, se recomienda el registro de la obra ante la autoridad competente como medio de prueba de su titularidad, frente a terceros.

La obra intelectual protegida por el derecho de autor es un bien que en el desarrollo de su explotación produce riqueza, beneficios económicos, constituyendo por tanto un activo patrimonial.

El derecho de autor protege la forma de expresión de las ideas, no las ideas mismas.

El Derecho de Autor tiene un carácter dual en cuanto a su contenido y estructura, compuesto por dos derechos diferentes:

1. **Derechos Morales:** Son derechos que tutelan la personalidad del autor en relación con su obra, perpetuos, no enajenables ni renunciables.
 - 1.1. **Derecho de paternidad:** Derecho que tiene el autor para que siempre se mencione o indique su nombre en cualquier utilización que se haga de la obra, y aún para ocultarlo totalmente (anónimo) o para ocultarlo bajo un seudónimo.
 - 1.2. **Derecho de Integridad:** Derecho que tiene el autor a oponerse a la distorsión, mutilación u otras acciones en relación con su obra que puedan ser perjudiciales para su honor o reputación como autor.
 - 1.3. **Derecho de Ineditud:** Es la facultad del autor para decidir sobre la divulgación de la obra o la ineditud, o en otras palabras, para decidir si dará a conocer su obra y en qué forma o si la mantendrá reservada.

- 1.4. Derecho de modificación:** Consiste en la facultad que tiene el autor de introducirle modificaciones a la obra aunque ésta ya hubiese sido divulgada.
- 1.5. Derecho de retracto o retiro:** Es el derecho a retirar la obra del acceso al público, aún después de haberlo autorizado.
- 2. Derechos Patrimoniales:** Buscan garantizar la facultad exclusiva del autor o titular del derecho para controlar los distintos actos de explotación comercial de que la obra puede ser objeto y comprenden las siguientes facultades:
- **El derecho de reproducir la obra:** es la facultad exclusiva para autorizar o prohibir la fijación material de la obra, en cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita su comunicación y la obtención de una o varias copias de toda o parte de la obra. El derecho de reproducción incluye la edición, la copia, la inclusión en película cinematográfica, videograma y el almacenamiento digital.
 - **El derecho de comunicación pública:** se relaciona con la ejecución, representación, declamación, radiodifusión, sonora o audiovisual, difusión, transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento similar, el derecho de exposición pública de obras de arte o sus reproducciones, el acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, en general cualquier tipo de comunicación por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición al público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a éstas desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija.
 - **El derecho de transformación:** Es la facultad que tiene el autor o titular del derecho de autorizar o prohibir la modificación de su obra preexistente.
 - **El derecho de distribución:** Es un derecho por el cual el autor o titular del derecho puede autorizar o prohibir la distribución al público de copias de sus obras, mediante su venta, arrendamiento o alquiler.
 - **El derecho de importación:** Los derechos patrimoniales pueden cederse total o parcialmente, mediante contrato con una persona natural o jurídica. Todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública o en documento privado reconocido ante notario, instrumentos que para ser oponible frente a terceros deberán ser registrados en la Oficina Nacional Competente.

Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación comercial y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.

Cuando uno o varios autores (personas naturales) mediante contrato de prestación de servicios, elaboren una obra por encargo, según plan estructurado y señalado por una persona natural o jurídica, por cuenta y riesgo de ésta y recibiendo a cambio una remuneración, por este contrato se entenderá que el autor o autores transfieren los derechos patrimoniales sobre la obra al encargante, pero conservarán la titularidad de los derechos morales.

Propiedad Industrial: Sistema mediante el cual se reconoce u otorga derechos exclusivos, en determinado territorio, para una marca, un lema comercial, un producto, procedimiento o presentación de un producto o servicio, que sea novedoso y que tenga aplicación en la industria. La variedad de productos y procesos relacionados con la Propiedad Industrial, hace que las formas de protección sean diferentes según la actividad.

Patente de Invención: Es un certificado que otorga el Gobierno, mediante el cual confiere al titular de una invención el derecho a excluir a terceras personas para que no tengan el consentimiento del titular fabriquen, utilicen, vendan, o inclusive importen su invención, lo que le permite beneficiarse económicamente de ella. A cambio de la protección otorgada en virtud de la patente el inventor debe poner a disposición del público la información técnica de su invención, para que todo el mundo se pueda beneficiar de los avances tecnológicos y de los conocimientos desarrollados en la invención.

La patente tiene validez en los países donde sea otorgada la protección legal y el reconocimiento de la protección legal está limitado en el tiempo, generalmente de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en la Oficina Competente. Las patentes no protegen ideas, sino sólo las estructuras y métodos en los que encuentran aplicación los conceptos tecnológicos.

Puede protegerse por patente un producto, una composición química, un aparato o un proceso (procedimiento), siempre que sean nuevos (novedad, no estén dentro del estado de la técnica), tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Ser novedoso significa que la invención sea la primera en el mundo, es decir, no puede encontrarse en el estado de la técnica en el momento de presentarse la solicitud (el estado de la técnica comprende toda información que se haya

hecho accesible al público a través de cualquier medio, ya sea por descripción, o por utilización o comercialización).

El nivel inventivo está dado porque la invención implique un salto en la técnica en la medida en que los resultados obtenidos no se podían deducir de los conocimientos existentes.

La aplicación industrial se refiere a que la invención se debe poder utilizar o fabricar en cualquier tipo de industria.

El derecho a la patente pertenece al inventor, el cual podrá transferirlo.

La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a. Cuando se patenta un producto: a fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo, usarlo e importarlo.
- b. Cuando se patenta un procedimiento: a emplearlo y a realizar cualquiera de los actos indicados anteriormente respecto del producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado.

El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Patente de Modelo de Utilidad. Toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. El alcance de la protección conferida por Modelo de Utilidad es similar al conferido por patente de invención. El máximo término de protección es de diez (10) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Diseños Industriales. La apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. La protección de un diseño industrial alude fundamentalmente a la novedad de la forma. El tiempo de protección es de diez (10) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Circuito integrado. Un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Esquema de trazado. La disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Un esquema de trazado será protegido por el Régimen de Propiedad Industrial cuando fuese original, es decir, cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a. reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo.
- b. comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o
- c. comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que este siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

Know-How: es el conjunto de conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite o, llegado el caso, le hace posible al beneficiario no sólo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como organización y administración.

Secretos Empresariales: En general se refiere al conocimiento, experiencia y habilidades de que dispone una empresa para la elaboración de sus productos y que le suministran una ventaja competitiva. En este sentido, no se considera conveniente patentarlos, sino que la empresa prefiere conservarlos en reserva. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a

los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios, tales como listas de clientes, formas de distribución de un producto, estrategias de descuentos, lista de consumidores, lista de proveedores, información que debe estar materializada en un soporte físico, lógico, etc.

Los secretos empresariales deben reunir los siguientes requisitos:

- La información debe ser secreta.
- La información debe tener un valor comercial por ser secreta.
- El conocimiento de la información debe constituir una ventaja entre los competidores.
- La información debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

La protección de los secretos empresariales se realiza mediante la toma de medidas al interior de la empresa con miras a evitar su divulgación, entre las medidas que pueden tomarse están: la suscripción de contratos de confidencialidad, identificación de la información confidencial, establecer la custodia de documentos, revisión constante de la información divulgada en catálogos y el control en las puertas de acceso entre otras.

Marca: Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, susceptible de representación gráfica. Podrán constituir marca entre otros las palabras, imágenes, figuras, sonidos, olores, letras, números, una combinación de colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas. Las marcas se clasifican en:

- **Nominativas:** formadas por palabras o combinación de palabras.
- **Figurativas:** formadas por representaciones.
- **Mixtas:** combinación de palabras y figuras.

El derecho a usar una marca se adquiere por el registro de ésta ante la Oficina Nacional de Marcas, el cual tendrá una duración de diez (10) años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez (10) años. Su protección estará limitada al territorio en el cual se registró y únicamente en relación con los productos y los servicios para los cuales se registró la marca. El registro es constitutivo del derecho a usar la marca.

La marca tiene como propósito distinguir, establecer una diferencia entre los productos o servicios provenientes de una persona, con respecto a los productos o servicios provenientes de otra, como indicador de procedencia

empresarial y adicionalmente puede servir como indicativo de calidad de los productos.

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

El no uso de la marca registrada por parte de su titular directa o indirectamente, podrá dar lugar a acciones iniciadas por terceros para la cancelación de su registro.

El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante el organismo competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros y a efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Lema Comercial: Es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Nombre Comercial: Es el signo que identifica el empresario.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa que lo usa.

Enseña Comercial: Es el signo que identifica el establecimiento de comercio.

NOTA. Algunas de las anteriores definiciones son tomadas de la Convención de Berna, el Convenio de Paris y los tratados de la OMPI, sin perjuicio de las definiciones consagradas en las legislaciones de cada país.

4. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE PROPIEDAD DE XM

Para la protección de las obras en las que sea propietario XM, se deberán seguir las siguientes directrices:

4.1. En relación con los Derechos de Autor

Se protegen y reconocen los Derechos de Autor sobre las siguientes obras:

- Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos, artículos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales.
- Las conferencias, alocuciones, sermones, discursos, lecciones, memorias, comentarios y actas, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas por cualquier medio que se utilice.
- Las composiciones musicales con letra o sin ella, las obras dramáticas y dramático musical, las obras coreográficas y las pantomimas, las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento.
- Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza.

- Las fotografías, videogramas, imágenes multimedia, los grabados y las litografías.
- Los proyectos, bocetos, maquetas y obras de arquitectura y los sistemas de elaboración de mapas.
- Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o a cualquiera otra ciencia.
- Las obras de bellas artes incluidos los dibujos, las pinturas, esculturas, grabados, litografías e ilustraciones y otros similares.
- Las obras de arte aplicado.
- Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria, si ésta no pertenece al patrimonio cultural común.
- Los programas computacionales (software), incluyendo sus manuales.
- Las antologías o compilaciones de obras diversas.
- Las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

Y en general, cualquier composición independiente del medio en que se publique.

Protección a las obras por el Derecho de Autor.

Para los efectos de la protección de las obras que se publiquen en XM, además de lo establecido en la Guía Institucional de protección de la propiedad intelectual, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El directivo responsable del proceso que produjo la obra deberá evaluar la pertinencia de la publicación, en conjunto con las áreas asesoras de protegerla y, de ser necesario, realizar los trámites legales requeridos, teniendo en cuenta, entre otros los siguientes aspectos, características de la obra, las personas que participaron en la creación de la obra y los términos en los que se encuentran vinculados los autores con la Empresa, incluidos los realizados con personas jurídicas, universidades, entidades estatales, etc..
- Todas las obras que sean de propiedad de la Empresa, deberán tener autorización expresa del directivo responsable del proceso que las produjo, para su divulgación en simposios o congresos y su publicación externa. En todos los casos deberá indicarse que la obra es de propiedad de la Empresa y que el trabajador actúa en su representación. Para publicaciones externas se mencionará expresamente el nombre del autor.

4.2. Obras creadas en la ejecución del contrato individual de trabajo

Para las obras elaboradas en desarrollo del contrato de trabajo, el autor, deberá celebrar contrato de cesión de derechos patrimoniales a favor de la Empresa. En todos los casos los derechos patrimoniales de explotación de la obra serán de propiedad exclusiva de la Empresa, quien se compromete a respetar y reconocer los derechos morales del autor.

Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de la Empresa.

El contrato de cesión de derechos patrimoniales deberá elaborarse con el acompañamiento del área jurídica de la Empresa.

4.3. Obras creadas en la ejecución de un contrato celebrado con terceros en el cual XM es el contratante

En los contratos civiles o comerciales en los cuales se encarga al contratista (persona jurídica) la realización de una obra, o en los cuales puede preverse que se originarán obras protegidas por el derecho de autor, deberá incluirse una cláusula en la cual se estipule que, el contratista se compromete a firmar un contrato de cesión de derechos patrimoniales con la Empresa, en virtud del cual cede sus derechos sobre la obra, garantizando su titularidad legítima sobre dichos derechos y comprometiéndose a mantener indemne a la Empresa por cualquier reclamación sobre la titularidad de los derechos patrimoniales cedidos.

4.4. Obras creadas en la ejecución de un contrato celebrado con terceros en el cual la XM es el contratista

En los contratos civiles o comerciales en los cuales se creen obras protegidas por el derecho de autor, deberá incluirse una cláusula en la cual se defina la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras protegidas por el derecho de autor, así como la manera en la que se llevará a cabo un eventual trámite de registro ante el ente respectivo que tiene a su cargo el registro para la protección de los Derechos de Autor.

4.5. Registro de la Propiedad Intelectual sobre las obras protegidas por el derecho de autor ante las oficinas nacionales competentes

En el caso de que se tenga la intención de registrar la propiedad intelectual de alguna obra, que sea de propiedad de la Empresa, se deberá evaluar la pertinencia de este registro con base en criterios de aplicabilidad y competitividad. Esta evaluación y su posterior trámite se harán conjuntamente

con el área jurídica de la Empresa y las áreas involucradas en el desarrollo de las obras.

5. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN XM

Para la protección de la propiedad industrial en las que intervenga XM, se deberán seguir las siguientes directrices:

En XM se protegerán legalmente los productos, procesos, nombres comerciales, marcas, lemas comerciales y enseñas comerciales de su propiedad, con base en criterios de aplicabilidad industrial o comercial. La protección se efectuará mediante patentes de Invención, patentes de Modelo de Utilidad, registros de Diseños Industriales, registro de Marcas y Lemas Comerciales, depósito de nombres comerciales y Secretos empresariales, según sea aplicable, con base en la legislación vigente.

5.1. Activos Intelectuales resultantes de la ejecución de un contrato individual de trabajo

Los derechos de explotación económica sobre los activos intelectuales desarrollados por un trabajador, en ejecución de su contrato individual de trabajo, pertenecerán a la Empresa. El Trabajador deberá suscribir un documento de cesión del derecho a la patente o del derecho al registro, según sea el caso, a favor de la Empresa.

El contrato de cesión deberá elaborarse con el acompañamiento del área jurídica de la Empresa.

5.2. Activos Intelectuales resultantes de la ejecución de un contrato celebrado con terceros en el cual la Empresa es el Contratante

Todos los contratos civiles o comerciales que la Empresa celebre en calidad de contratante, y que involucren en su objeto o alcance el desarrollo de cualquier tipo de innovación, bien sea de producto o de procedimiento, deberán incluir una cláusula en la que se acuerde la cesión del derecho a la patente o del derecho al registro según sea el caso, por parte del contratista a favor de la Empresa.

5.3. Activos intelectuales resultantes de la ejecución de un contrato celebrado con terceros en el cual la Empresa es el Contratista

Todos los contratos civiles o comerciales que la Empresa celebre en calidad de contratista, y que involucren en su objeto o alcance el desarrollo de cualquier tipo de innovación, bien sea de producto o de procedimiento, deberán incluir una cláusula en la que se defina la distribución de los derechos de propiedad intelectual sobre los productos o procedimientos desarrollados, así como la manera en la que se llevará a cabo un eventual trámite de registro o solicitud de patente, un acuerdo sobre la asunción de los costos del proceso de registros y solicitud de patente y, un acuerdo sobre la distribución de las regalías futuras por su explotación comercial.

5.4. Activos intelectuales resultantes de la ejecución de convenios de cofinanciación suscritos con universidades, otras empresas y/o entidades

Todos los convenios que la Empresa celebre y que involucren en su objeto o alcance el desarrollo de cualquier tipo de innovación, bien sea de producto o de procedimiento, deberán incluir una cláusula en la que se defina la distribución de los derechos de propiedad intelectual para las partes sobre los productos o procedimientos desarrollados, así como la manera en la que se llevará a cabo un eventual trámite de registro o solicitud de patente, un acuerdo sobre la asunción de los costos del proceso de registros y solicitud de patente y, un acuerdo sobre la distribución de las regalías futuras por su explotación comercial.

5.5. Procesos de registro y solicitud de patentes, diseños industriales, marcas y enseñanzas comerciales

El directivo de la Empresa responsable del producto, procedimiento, nombre comercial o marca, deberá evaluar la pertinencia en conjunto con las áreas asesoras de protegerlo y realizará los trámites legales requeridos, de conformidad con los términos del contrato respectivo que haya dado lugar al activo intelectual, con el apoyo del área jurídica de la Empresa.

El registro de marcas deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en las directrices que para tal efecto establezca la empresa matriz del Grupo ISA, en relación con el gerenciamiento de la Marca Corporativa de las empresas del Grupo, matriz y filiales.

6. PROTECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS

6.1. Know How o Secreto Empresarial, Industrial o Comercial

El know-how puede cobijar productos o procedimientos, se ha precisado que se podrían patentar, siempre y cuando fueran nuevos, tuvieran nivel inventivo y fueran susceptibles de aplicación industrial.

Sus características son:

- a. Información confidencial,
- b. Medidas razonables para mantener dicha confidencialidad,
- c. La información tiene valor por ser secreta.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que el secreto industrial es cualquier información no divulgada, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial. En tanto la información se mantenga en secreto, su dueño estará protegido contra la divulgación, adquisición y uso de tal secreto, dicho en otras palabras, si el dueño del Know How dio a conocer o divulgó la información, ya no se considerará Know How.

El dueño del Know How, puede tener acciones contra un trabajador suyo o contra cualquier persona, que sin su consentimiento sustrajo por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos y/o hace uso del Know How.

Formas de protección del Know How:

El Know How no requiere de registro ante ninguna autoridad, para protegerse deben tomarse las medidas para proteger la información, entre estas se encuentran calificar la información de confidencial y no revelar la información sin autorización previa escrita del directivo a cargo de la misma.

En el evento de que se contrate un tercero para realizar investigaciones o consultorías en las que se utilizará información calificada como confidencial, se deberá incluir en el contrato una cláusula de confidencialidad y además suscribir en forma previa al inicio de la ejecución del contrato, por parte del Representante Legal del tercero y de las personas naturales que participen en la investigación o consultorías el acuerdo de confidencialidad que suministre XM.

6.2. Publicación de fotografías

Cuando se realice la publicación de fotografías para hacer uso de las mismas en cualquier medio y para cualquier fin, en nombre de XM, éstas deben cumplir con los requisitos para ser utilizadas, es decir deberán ser adquiridas de manera legal y legítima a nivel mundial, obteniendo previamente una autorización para su utilización. Dicha autorización puede consistir en:

- a. Una autorización para uso específico
- b. Cesión de derechos patrimoniales
- c. Compra de fotografías directamente o a través de un intermediario

Las fotografías también pueden ser obtenidas de las publicaciones gratis que se encuentran disponibles en internet, para ello se deberá dejar constancia de la adquisición de las mismas, indicando en la página y la fecha de adquisición.

Los empleados que voluntariamente utilicen sus fotografías para cualquier publicación en nombre de XM, deberán dejar constancia de la autorización que otorgan para que sean publicadas.

6.3. Publicación de artículos, papers, o reseñas

6.3.1. Cuando un empleado realice una publicación de artículos, papers o reseñas, utilizando información de XM y que han sido elaborados en virtud de:

- La ejecución del contrato de trabajo por asignación de las funciones a su cargo, o
- Como requisito para graduarse de programas de postgrado que han sido patrocinados por XM, en todo o en parte.

Deberá realizar lo siguiente:

- a. Incluir en el texto una nota que indique la fuente: *“LA INFORMACIÓN BASE PARA EL PRESENTE ARTÍCULO FUE TOMADA DE XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P., BAJO SU AUTORIZACIÓN Y NO CONSTITUYE INFORMACIÓN RESERVADA DE SUS CLIENTES O DE LA EMPRESA.”*
- b. Suscribir una cesión de derechos patrimoniales en favor de XM.

Los formatos de cesión de derechos patrimoniales serán suministrados por la Secretaría General de XM y dichos contratos se deberán tramitar por el directivo del área interesada.

6.3.2. Cuando en nombre de XM se realice la publicación de artículos elaborados por personal de XM, de los cuales sea el titular de los derechos patrimoniales, XM citará siempre al autor(es), otorgándole el reconocimiento otorgado por los derechos morales de autor.

6.3.3. Deberá citarse la fuente de información utilizada en los artículos o trabajos, que se publiquen a nombre de XM.

6.4. Publicación de presentaciones obtenidas en eventos de formación externa

Para publicar la información adquirida en eventos de formación externa en la página de la intranet de XM o en la Biblioteca Digital, por parte del personal de XM, se deberá:

- a. Solicitar al autor(es) y/o al titular de derechos patrimoniales, la autorización para realizar la reproducción de su obra sin modificaciones (en cualquier forma y en cualquier medio o formato). Dicha autorización podrá constar por escrito o en un correo electrónico, suscrita por el organizador del evento y/o del conferencista.
- b. Una vez obtenida la autorización para publicar su obra sin modificaciones en la intranet y/o en la biblioteca digital de XM, no se puede hacer ningún otro uso, ni tampoco podrá reproducirse en otro medio, el material respectivo.
- c. Cuando se realice la publicación en la intranet de XM o en la Biblioteca Digital, después de obtenida la autorización, se deberá citar: Fuente, Título, Autor, indicar el evento en el cual fue efectuada la presentación, ciudad y fecha. Así mismo se deberá publicar la siguiente advertencia: "SOLO PARA CONSULTA DE FUNCIONARIOS DE XM S.A. E.S.P. ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL".
- d. En las publicaciones que se realicen no se podrá efectuar ningún cambio o modificación en el material.

Si eventualmente en algún caso se obtuviera autorización para reproducción en otros medios o para mayor extensión podrá hacerse la difusión y reproducción de acuerdo a lo autorizado.

En caso de duda o cuando no exista autorización NO se recomienda la publicación o reproducción de la obra en la intranet de XM.

6.5. Publicaciones de trabajos de grado cuando se patrocinan estudios por parte de XM

Cuando un empleado elabore o publique el trabajo de grado de estudios patrocinados por XM total o parcialmente, deberá incluir una nota que indique: “EL PRESENTE TRABAJO FUE ELABORADO DURANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PATROCINADOS (TOTAL O PARCIALMENTE) POR XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.”

6.6. Publicación en la intranet o biblioteca digital de trabajos elaborados por personal de XM

Cuando se pretenda publicar en la intranet o en la Biblioteca Digital de XM, trabajos, artículos, tesis de grado, etc., elaborados por parte de los empleados de XM, se deberá solicitar al empleado la autorización previa a favor de XM para realizar la publicación, lo que se hará constar por escrito. Además XM se compromete, cuando realice la publicación, a otorgarle el crédito cuando se publique el trabajo.

En caso de que el empleado hubiera cedido los derechos patrimoniales (en todo o en parte), sobre el trabajo que se publicará, a un tercero, deberá obtenerse la autorización del mismo para proceder con la publicación.

En cualquier caso, en la cita que se realice del trabajo a publicar se deberá incluir el título de la obra, el autor y el año de creación.

6.7. Utilización de información para fines académicos en ejercicio de labores de docencia

Cuando un empleado de XM, que sea docente o profesor de hora cátedra, utilice información pública de XM, en el ejercicio de las labores de docencia, deberá citar la fuente de la misma.

No se podrá utilizar en el ejercicio de labores de docencia, la información reservada de XM o de sus clientes, a la que se tiene acceso por el ejercicio de las funciones del cargo en ejecución del contrato de trabajo.

7. MODALIDADES CONTRACTUALES PARA TRANSFERIR LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE LAS OBRAS

7.1. El Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales

Mediante este contrato se ceden a XM los derechos patrimoniales sobre las obras, convirtiendo a XM, por virtud de la transferencia en el titular derivado.

Características:

1. El contrato de cesión de derechos patrimoniales deberá constar por escrito como condición de validez.
2. Mediante el contrato de cesión se transfiere el derecho de autor, al cesionario (XM), que lo convierte en titular del derecho, entendiéndose como aquel que está facultado para actuar en nombre propio, incluso en lo que respecta a entablar acciones judiciales contra los infractores.
3. Para efectos de darle publicidad al contrato y que sea oponible ante terceros, es necesario inscribir el contrato en el registro nacional de Derechos de Autor.

Las minutas de cesión de derechos patrimoniales de autor serán suministradas por la Secretaría General y Asuntos Regulatorios de XM y dichos contratos se deberán tramitar por el directivo del área interesada.

7.2. Obras por encargo mediante Contrato de Prestación de Servicios o en virtud de un Contrato de Trabajo

En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra.

Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito.

En estos casos, XM como encargante de las obras es el titular de los derechos patrimoniales sobre las obras, por lo tanto se deberán establecer medidas para ello desde el inicio de la relación contractual.

Requisitos para la protección:

En los contratos de obras por encargo mediante contrato de Prestación de Servicios o en virtud de un Contrato de Trabajo en los que intervenga XM, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- El contrato debe constar por escrito.
- Se debe pactar que el autor percibe honorarios como contraprestación por la elaboración de la obra o el salario pactado por la elaboración de la obra.
- Se debe incluir en el contrato la condición de que la obra se elabora por cuenta y riesgo de quien la encarga o del empleador. Además indicar que XM, que contrata la realización de la obra, asume los costos y suministra los elementos necesarios para desarrollar la creación.
- En las obligaciones del contrato se debe incluir que la obra se debe realizar según el plan señalado por quien la encargó o del empleador. XM debe predeterminar las condiciones de necesidad, características y atributos de la obra, y preestablecer los lineamientos de tiempo, modo y lugar en que se desarrollará la elaboración de la misma.

8. MAPA PROPIEDAD INTELECTUAL

