



**PROCESO DISEÑOS
INDUSTRIALES**

PROCESO PARA LA PROTECCIÓN DE CREACIONES INTELECTUALES COMO DISEÑOS INDUSTRIALES

1 DEFINICIONES¹

- 1.1. Creación intelectual:** es toda producción del intelecto humano que puede ser objeto de materialización por cualquier medio conocido o por conocer.
- 1.2. Inventor:** es aquella persona natural que de manera efectiva realiza, materializa o concreta una creación intelectual que puede ser objeto de protección bajo la modalidad de Propiedad Industrial. La creación intelectual podrá desarrollarse por dos o más personas, caso en el cual recibirán la denominación de coinventores.
- 1.3. Terceros:** son aquellas personas naturales o jurídicas, que en virtud de algún tipo de vinculación con la Universidad participan en la generación o adquisición de propiedad intelectual.
- 1.4. Propiedad industrial:** constituyen formas de propiedad industrial entre otras, las siguientes: las patentes de invención y patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, información confidencial, secreto empresarial y signos distintivos como marcas, lemas comerciales, nombres, enseñas comerciales e indicaciones geográficas, y los demás conceptos que en alguna normatividad se incluyan.
- 1.5. Diseño industrial:** es el aspecto ornamental o estético de un producto. El diseño industrial puede consistir en rasgos de tres dimensiones, como la forma o la superficie de un producto, o rasgos en dos dimensiones, como el dibujo, las líneas o el color. La condición para conceder protección a un diseño industrial es que sea novedoso, es decir que no se hubiere hecho accesible al público por ningún medio antes de su protección.
- 1.6. Novedad:** un diseño es nuevo cuando se diferencia claramente de un producto de su misma clase o de otras realizaciones similares. No es un nuevo diseño el que presenta diferencias secundarias o mínimas que puedan causar confusión con respecto a realizaciones anteriores.
- 1.7. Acuerdo de confidencialidad:** es la manifestación de voluntad mediante la cual las personas que tienen acceso a información confidencial o secretos empresariales, se comprometen a no divulgarla a terceros o utilizarla en actividades por fuera de las establecidas.

¹ Universidad EAFIT (2017). Reglamento de propiedad intelectual. Capítulo 3. Autor.

- 1.8. Declaración de originalidad:** un documento mediante el cual se hace constar que la creación intelectual es propia del inventor; y no una copia en su totalidad o en una parte esencial.
- 1.9. Transferencia de tecnología y conocimiento:** conjunto de acciones orientadas a llevar al mercado o a la sociedad las capacidades investigativas y los resultados de investigación de la Universidad.
- 1.10. Mecanismos de transferencia de tecnología:** Spin off, producción y comercialización directa, licenciamiento y venta de tecnología.

2 CONSIDERACIONES GENERALES

- 2.1. Protección de creaciones intelectuales:** el proceso descrito en este documento se debe llevar a cabo siempre que se identifique una creación intelectual susceptible de ser protegida, bien sea que haya sido desarrollada únicamente por la Universidad o en colaboración de un tercero (s). En este último caso, **INNOVACIÓN EAFIT** (en adelante **INNOVACIÓN**) y la **SECRETARÍA GENERAL** (en adelante **SG**) se encargarán de negociar y definir los aspectos referentes a los derechos derivados de dicha creación intelectual y suscribir los documentos legales requeridos para formalizar la relación entre las partes.
- 2.2. Gestión de la propiedad intelectual y transferencia de tecnología y conocimiento:** el Reglamento de Propiedad Intelectual EAFIT establece que *“La gestión de la propiedad intelectual estará a cargo de la Dirección de Innovación y la Secretaría General. Las solicitudes deberán ser remitidas a la Dirección de Innovación, quien se encargará de canalizar el proceso”* y que *“Las actividades de transferencia y comercialización de tecnología y conocimiento estarán a cargo de la Dirección de Innovación”*.
- 2.3. Divulgación y publicación:** según el Reglamento de Propiedad Intelectual EAFIT, artículo 7.1.10, del capítulo 7 los interesados internos y terceros deberán *“Abstenerse de publicar, divulgar libros, artículos, ponencias, reseñas bibliográficas, notas de prensa, abstracts, carteles o diapositivas con esquemas o diagramas, tesis, conferencias, entre otras, sin aprobación previa de la Comisión para la Negociación de la Propiedad Intelectual o a quien esta delegue, quien tendrá un término de un (1) mes inicialmente prorrogable por un término de quince (15) días, contados a partir del momento en que se comuniqué para dar respuesta. Esto con el fin de evitar la revelación de información que amerite ser protegida”*.

3 TRÁMITE INSTITUCIONAL INTERNO PREVIO AL REGISTRO

3.1. Solicitud del interesado: la persona interesada en realizar el proceso de transferencia o de protección de propiedad de una creación intelectual deberá enviar un correo electrónico a transferencia.innovacion@eafit.edu.co, especificando los siguientes datos:

- Nombre del proyecto/diseño industrial.
- Nombre del interesado/inventor(es).
- Grupo de investigación en el que se gesta el diseño industrial.
- Breve descripción del proyecto/diseño industrial.
- Dibujos o ilustraciones del diseño industrial.

3.2. Diagnóstico:

3.2.1. INNOVACIÓN y la **SG** realizarán un encuentro con el interesado para determinar quiénes son los inventores, qué instituciones han tenido participación en el desarrollo de la creación intelectual (**Análisis de titularidad**) y para recopilar la información necesaria para la realización de los primeros análisis (Documento "**Descripción de la creación intelectual**").

Nota: la **SG** elabora y entrega el informe de titularidad a **INNOVACIÓN**.

3.2.2. Si se determina que la Universidad no es titular o cotitular de la creación intelectual **INNOVACIÓN** informará al interesado vía correo electrónico que no se continuará con el proceso de protección. Si se determina que la Universidad es titular o cotitular de la creación intelectual, se llevará a cabo un **Análisis Preliminar de Mercado** con la finalidad de evaluar el potencial de comercialización.

Nota: los análisis de titularidad y preliminar de mercado no tienen como finalidad determinar la funcionalidad de la creación intelectual.

3.2.3. A partir de los resultados de estos análisis **INNOVACIÓN** determinará si se da o no continuidad al proceso, para lo cual procederá de la siguiente manera:

3.2.3.1. *Se identifica potencial de comercialización en la creación intelectual:* En este caso el interesado deberá firmar el "**Acta de Compromiso del investigador**" y se continuará con el proceso.

3.2.3.2. *No se identifica potencial de comercialización en la creación intelectual:*

- No hay una creación intelectual claramente identificada: **INNOVACIÓN** informará al interesado vía correo electrónico que no se continuará con el proceso de protección.

Nota: de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad EAFIT, el investigador tiene el derecho de comenzar el trámite por su cuenta y riesgo con las condiciones estipuladas en el mismo.

- Hay una creación intelectual claramente identificada: **INNOVACIÓN** hará llegar la información y el concepto a la Dirección de Investigación (en adelante **INVESTIGACIÓN**), quien analizará el caso para definir si por razones académicas sería conveniente continuar en el proceso; situación en la cual **INNOVACIÓN** pasará directamente a realizar los pasos de protección e **INVESTIGACIÓN** asumirá los costos del proceso.

Nota: en cualquiera de las situaciones anteriores y en caso de existir un tercero, la **CONPI** llevará a cabo el proceso de negociación de los acuerdos de propiedad intelectual.

3.3. Evaluación. Superada la etapa de diagnóstico, el paso siguiente consistirá en llevar a cabo los siguientes análisis:

- 3.3.1. Inteligencia de mercados y vigilancia tecnológica:** se determina de manera más profunda si existe viabilidad de mercado y se identifican las tendencias en relación a la creación intelectual.
- 3.3.2. Definición del modelo de explotación inicial:** se determina de forma preliminar el modelo de explotación conforme la información recopilada en los análisis anteriores.
- 3.3.3. Análisis de potencial de protección:** se identifica si ha existido divulgación/publicación de información relacionada, cuáles son los elementos específicos dentro de la creación intelectual que podrían ser susceptibles de ser protegidos y bajo qué modalidad; si se han firmado (cuando aplique), acuerdos de compromiso, acuerdos de confidencialidad, cesión de derechos y/o declaraciones de originalidad.

3.4. Recomendaciones a partir del diagnóstico y la evaluación:

3.4.1. INNOVACIÓN y la **SG** realizarán un documento con la información consolidada, emitiendo un concepto que podrá ser favorable o no frente a la protección de la creación intelectual por diseño industrial. Según este resultado los posibles pasos son los siguientes:

3.4.1.1. No se identifica potencial de comercialización en la creación intelectual: **INNOVACIÓN** hará llegar la información y el concepto a **INVESTIGACIÓN**, quien analizará el caso para definir si por razones académicas sería conveniente continuar en el proceso. Bajo dicha situación, **INNOVACIÓN** pasará directamente a realizar los pasos de protección e **INVESTIGACIÓN** asumirá los costos del proceso. Si **INVESTIGACIÓN** decide no continuar con la protección, la **SG** comunicará la decisión mediante correo electrónico al interesado y se dará por terminado el proceso.

Nota: de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual el investigador tiene el derecho de comenzar el trámite por su cuenta y riesgo con las condiciones estipuladas en el mismo.

3.4.1.2. Se identifica potencial de comercialización en la creación intelectual: la **SG** comunicará la decisión mediante correo electrónico al interesado e **INNOVACIÓN** continuará con el proceso, liderando y asumiendo los costos del mismo.

Nota 1: en cualquiera de las situaciones anteriores y en caso de existir un tercero, la **CONPI** llevará a cabo el proceso de negociación de los acuerdos de propiedad intelectual.

Nota 2: la decisión será informada al Comité de Propiedad Intelectual (en adelante **CPI**) por **INNOVACIÓN** y la **SG**.

4 TRÁMITE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)

4.1. **Preparación de documentos legales para el registro:**

4.1.1. El interesado deberá firmar la cesión de derechos, el documento de comunicación de creaciones intelectuales y la declaración de originalidad específica para la creación intelectual a ser protegida (en caso de que aplique).

Nota: cuando existen terceros, se deberá garantizar la firma previa de un acuerdo de propiedad intelectual.

4.1.2. La **SG** enviará un correo electrónico al interesado solicitando lo siguiente:

- Nombres completos y copia del documento de identidad de los inventores de la creación intelectual.
- Dibujos del diseño: 8 dibujos en total discriminados así:
 1. Vista frontal.
 2. Vista lateral izquierda.
 3. Vista lateral derecha.
 4. Vista posterior.
 5. Vista superior.
 6. Vista inferior.
 7. Vista en perspectiva superior.
 8. Vista en perspectiva inferior.

Las figuras del diseño no deben indicar medidas, cortes, funciones técnicas. Cada dibujo deberá estar fijado en hojas separadas y ser entregados en medio digital.

4.1.3. Una vez recibida la información, **SG** preparará el poder para firma del representante legal de la Universidad y del tercero (en caso que aplique).

4.2. Radicación de la solicitud. **SG** se encargará de diligenciar el formulario de registro y de radicar la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y de realizar el pago (se realiza un único pago al momento de presentar la solicitud). **INNOVACIÓN** o **INVESTIGACIÓN**, según corresponda, verificará la disponibilidad presupuestal para el pago de las tasas de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

4.3. Examen de forma. Una vez presentada la solicitud, la SIC procede a examinar si se han aportado todos los documentos y dibujos requeridos. El examen de forma será realizado por la SIC dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

4.4. Requerimientos. Si faltare algún documento, información o los dibujos están incompletos o no son claros, la SIC enviará una notificación para que se subsanen dichas deficiencias u omisiones en un plazo de 30 días siguientes a la notificación. Este plazo será prorrogable por una sola vez y por un periodo igual sin que se pierda la prioridad (pagando la tasa correspondiente por la prórroga).

Nota: una vez recibida la notificación por **SG**, ésta comunicará el requerimiento al interesado y a **INNOVACIÓN** o **INVESTIGACIÓN** (según corresponda), para coordinar la respuesta al requerimiento.

4.5. Publicación: una vez superados los requisitos de examen de forma (o el requerimiento para subsanarlos, según sea el caso), la SIC ordenará la publicación de la solicitud en la “Gaceta de Propiedad Industrial” por el término de 30 días hábiles para que terceros interesados presenten o formulen oposiciones contra la solicitud.

4.6. Respuesta a la oposición. en caso de presentarse alguna oposición, se tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la oposición para dar respuesta, presentar documentos o pruebas necesarias que se estimen convenientes; la **SG** será la encargada de responder a dicha oposición. El plazo podrá prorrogarse por 30 días más, solicitados con anterioridad al vencimiento del término y pagando la tasa correspondiente por la prórroga.

4.7. Examen de fondo. Una vez vencidos los plazos anteriores, o si no se presentaron oposiciones, la SIC examinará si lo que se quiere proteger corresponde a un diseño industrial; es decir, si aquello que se quiere amparar es la forma externa de un producto y que no se encuentre dentro de las excepciones para conceder el registro según la normatividad vigente.

4.8. Resolución. La SIC, dependiendo del cumplimiento de los requisitos para el registro, emitirá una resolución bajo dos posibles resultados:

- Concede el registro del diseño solicitado: el periodo de protección es por diez (10) años contados a partir de la fecha de la solicitud.
- Niega el registro del diseño solicitado.

Nota: La SIC envía un aviso de notificación a **SG**.

4.9. Recurso de reposición. Si luego del análisis de la decisión la **SG** e **INNOVACIÓN** o **INVESTIGACIÓN** no están de acuerdo con la Resolución (según corresponda), se procederá a interponer el recurso respectivo, para lo cual se tendrán 10 días hábiles contados a partir de la

fecha de notificación de la misma. Respecto de dicho recurso, la SIC emitirá una decisión que podrá ser:

- Confirmar la negación en segunda instancia también mediante acto administrativo debidamente motivado, o
- Revocar la decisión, concediendo el registro.

5 TRÁMITES POSTERIORES UNA VEZ CONCEDIDO EL REGISTRO

5.1. Trámites posteriores al registro: la gestión de los trámites y requerimientos, facturación y pagos, archivo e informes relacionados con el proceso de protección de la creación intelectual, serán responsabilidad de **INNOVACIÓN** y la **SG**. Se requerirá la participación directa y activa por parte del inventor/es de la creación intelectual.

5.2. Certificaciones: la información y las certificaciones que se requieran por parte de los inventores deberán ser solicitadas a través del correo electrónico prop_intelectual@eafit.edu.co y la **SG** emitirá los documentos requeridos.

NOTA: con la finalidad de centralizar la información, toda la documentación e información que se genere e intercambie entre los diferentes actores del proceso de transferencia, deberá ser enviada con copia al correo electrónico transferencia.innovacion@eafit.edu.co.