



**PROCESO SECRETO Y
KNOW HOW**

PROCESO PARA LA PROTECCIÓN DE CREACIONES INTELLECTUALES COMO KNOW HOW Y SECRETO EMPRESARIAL

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. Autor:** 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 derechos de autor o conexos. La creación intelectual podrá desarrollarse por dos o más personas, caso en el cual recibirán la denominación de coautores.
- 1.3. 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.
- 1.4. 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.
- 1.5. 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.
- 1.6. Secreto empresarial:** es cualquier información no divulgada que posea legítimamente su titular, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial, académica o científica que no sea conocida ni fácilmente accesible a quienes se encuentran en los círculos que en forma usual manejan la información respectiva, que tenga un valor comercial por ser secreta, además de ser susceptible de transmitirse a un tercero.

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

- 1.7. Know how:** considerado como el conjunto de conocimientos técnicos especializados acompañados de experiencia o habilidad que son utilizables de manera práctica en actividades investigativas, productivas, industriales o comerciales. La mayoría de las veces no son patentados ni patentables, pero si son identificables y considerados como activo intangible de la Universidad.
- 1.8. 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.
- 1.9. 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.
- 1.10. 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.
- 1.11. 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 comuniquen para dar respuesta. Esto con el fin de evitar la revelación de información que amerite ser protegida*”.

3 TRÁMITE INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE KNOW HOW

- 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/creación intelectual.
- Nombre del interesado/autor(es)/inventor (es).
- Grupo de investigación en el que se gesta el proyecto/creación intelectual.
- Breve descripción del proyecto/creación intelectual.

3.2. Diagnóstico:

- 3.2.1. INNOVACIÓN y la SG** realizarán un encuentro con el interesado para determinar quiénes son los autores, 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.

3.3. Recomendaciones a partir del diagnóstico: **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 como know how. Según este resultado los posibles pasos son los siguientes:

3.3.1. 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 de protección.

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

3.3.2.1. 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.

3.3.2.2. 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 y será dicha Área la que liderará los pasos a seguir con el apoyo de **INNOVACIÓN**.

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.

3.4. Protección del Know How:

3.4.1. Proceso de preparación de documentos legales para la protección:

3.4.1.1. 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).

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

- Nombres completos y copia del documento de identidad de los autores/inventores de la creación intelectual.
- Creación intelectual en medio digital (CD, USB, etc.) - Documento con descripción detallada en prosa especificando en qué consiste el know how; además de la entrega de imágenes, videos, dibujos, planos, entre otros.

3.4.2. Una vez recibida la información, se procederá con los pasos de acuerdo con el mecanismo de protección definido (referirse al proceso de **Secreto Empresarial** o **Derechos de Autor**).

4 TRÁMITE INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE UN SECRETO EMPRESARIAL

4.1. 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/creación intelectual.
- Nombre del interesado/autor(es)/inventor (es).
- Grupo de investigación en el que se gesta el proyecto/creación intelectual.
- Breve descripción del proyecto/creación intelectual.

4.2. Diagnóstico:

4.2.1. INNOVACIÓN y la **SG** realizarán un encuentro con el interesado para determinar quiénes son los autores/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 análisis de titularidad a **INNOVACIÓN**.

4.2.2. Este análisis también permitirá determinar si se cumplen los siguientes requisitos para considerar la creación intelectual presentada como secreto empresarial:

- Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva.
- Tenga un valor comercial por ser secreta.
- Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

4.2.3. 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.

4.2.4. 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:

4.2.4.1. *Se identifica potencial de comercialización en la creación intelectual:* en este caso el interesado deberá firmar el “**Acta de Compromiso del investigador**” e **INNOVACIÓN** continuará con el proceso de protección.

4.2.4.2. *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, será quien defina qué otro mecanismo de protección se podría implementar para la creación y quien llevará el caso a la Comisión para la Negociación de la Propiedad Intelectual (en adelante **CONPI**). En caso que la **CONPI** emita un concepto favorable, **SG** pasará directamente a realizar los pasos de protección e **INVESTIGACIÓN** asumirá los costos del proceso.

4.2.5. La **CONPI** analizará y emitirá un concepto frente al caso con la información recopilada en el proceso anterior, generando uno de los siguientes resultados:

4.2.5.1. *No hay viabilidad para continuar con el proceso:* en este caso la **SG** comunicará la decisión mediante correo electrónico al interesado y se da por terminado el proceso.

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.

4.2.5.2. *Hay viabilidad para continuar con el proceso:* en este caso la **SG** comunicará la decisión mediante correo electrónico al interesado, e **INVESTIGACIÓN** continuará con el proceso de protección.

Nota 1: la decisión de la **CONPI** será informada al Comité de Propiedad Intelectual (en adelante **CPI**) por **INVESTIGACIÓN** y la **SG**.

Nota 2: 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.

5 PREPARACIÓN Y SOLICITUD DE REGISTRO DEL SECRETO EMPRESARIAL

5.1. Proceso de preparación de documentos legales para el registro:

5.1.1. 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.

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

- Nombres completos y copia del documento de identidad de los autores/inventores de la creación intelectual.
- Creación intelectual en medio digital (CD, USB, etc.) - Documento con descripción detallada en prosa de lo que consiste el secreto empresarial con marca de agua que contenga la expresión “confidencial”; y las imágenes, videos, dibujos, planos, entre otros. Esta información se deberá entregar en la reunión de registro y entrega del secreto ante la **SG**.
- Digitalizar los documentos físicos asociados al secreto empresarial.
- Destruir los documentos físicos asociados al secreto empresarial, para que solo existan en formato digital.
- Fragmentar la información asociada al secreto empresarial, de tal forma que sus distintos componentes no sean conocidos en su totalidad.

5.1.3. Una vez recibida la información se programará una reunión entre **SG**, **INNOVACIÓN** y un representante de los autores/inventores para la entrega y registro oficial del secreto empresarial a la **SG**; quien deberá guardar en áreas protegidas bajo llave o con lectores de tarjeta o alguna tecnología de seguridad de la información, los documentos, carpetas u otros medios de almacenamiento físicos que contengan la información asociada al secreto empresarial.

6 TRÁMITES POSTERIORES UNA VEZ REALIZADO EL REGISTRO

6.1. Trámites posteriores al registro: la gestión de los trámites y requerimientos, 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 autor(es) o inventor(es) de la creación intelectual.

6.2. Certificaciones: la información y las certificaciones que se requieran por parte de los autores 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.

7 TRÁMITES POSTERIORES UNA VEZ REALIZADO EL REGISTRO

7.1. Trámites posteriores al registro: la gestión de los trámites y requerimientos, 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 autor(es) o inventor(es) de la creación intelectual.

7.2. Certificaciones: la información y las certificaciones que se requieran por parte de los autores 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.