

La titularidad de los desarrollos tecnológicos

Análisis de la ley aplicable y de las practicas mas usuales

© Msc. Rubén Romano
Mendoza, 15 a 19 de mayo de 2006

Planteo del problema

Pregunta

¿A quienes pertenecen los resultados de las investigaciones y desarrollos científicos tecnológicos?

Esquemas de respuesta

Resultados independientes (Sistemas del primer inventor y del primer solicitante)

Resultados de servicio (Invenciones de servicio)

Resultados en colaboración (Condominio o Copropiedad)

Resultados por encargo (Contratos, Locación de obra o de servicio)

Resultados independientes

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Sistema del primer inventor en este sistema el derecho a la Patente lo obtiene quien primero *“reduce his invention to practice”* aunque no sea quien solicite la patente con preferencia.

Sistema del primer solicitante: por este sistema quien primero solicita la patente es quien tiene derecho a ella siguiendo el viejo principio registral de *“primero en el tiempo primero en el derecho”*.

Resultados de servicio

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Primero, existen varias situaciones que se pueden dar en la relación existente entre el trabajador y el empleador con relación al desarrollo, por ej. que los desarrollos sean hechos por encargo, que los resultados sean obtenidos como consecuencia de los medios proporcionados por el empleador, que el resultado sea obtenido dentro de las actividades desarrolladas en el empresa, etc..

Segundo, puede haber diversos tipos de resultados provenientes de las distintas tecnologías o disciplinas y áreas de I+D, como por ejemplo un nuevo producto o proceso, un programa de computación, un libro, un diseño de un producto, etc.

Resultados de servicio

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Tercero, existen distintas formas de Propiedad Intelectual (Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Variedades Vegetales, Derecho de Autor, etc) para proteger los distintos tipos de resultados, en los cuales no es homogénea la solución al problema de la titularidad e incluso a una misma situación se la resuelve de distintas maneras en el derecho comprado.

Esto es importante de mencionar porque si bien nuestro objeto de análisis es solo la invención patentable, y en algunos países las soluciones que vamos a analizar son aplicables a otras formas de IP generalmente a los Modelos de Utilidad o al Know How, en las demás formas de IP se advierten importantes diferencias como para el caso de los Diseños Industriales o las Obtenciones Vegetales y fundamentalmente para el Copyright

Resultados de Servicio

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Muchos Estados tienen regulaciones específicas para determinar la titularidad de las invenciones de servicio particularmente con relación al Derecho de Patentes y al Derecho de Autor, algunos lo hacen a través de normas Especiales como *Alemania, Francia, Finlandia, Noruega o Suecia*, otros por intermedio de las leyes Laborales o del derecho Común como el Código Civil en *Grecia* y el Common Law en los *Estados Unidos, Irlanda y Nueva Zelanda* o por disposiciones específicas dentro de las leyes de Patentes como *Argentina, Brazil, Uruguay, Chile, United Kindon*, y la mayoría de los *países Europeos*.

Es de destacar que recientemente algunos países han incorporado modificaciones a sus legislaciones como por ejemplo *Italia y Alemania*, lo que evidencia una actual preocupación por este tema.

Resultados de servicio

En la regulación chocan dos corrientes jurídicas, una que se desprende del Derecho Laboral en el cual el producto del trabajo humano pertenece al empleador y otra que se desprende del Derecho Industrial en el cual el producto de la inteligencia pertenece a su creador.

La doctrina, la gran mayoría de las legislaciones europeas por influencia del Derecho Alemán y latinoamericana por la influencia que han tenido del *Derecho Europeo*, hacen una clasificación tripartita de las invenciones generadas por un trabajador en relación de dependencia, esta es:

- Invenciones de servicio absolutas
- Invenciones de servicio relativas
- Invenciones libres

Resultados de Servicio

Las invenciones de servicio absolutas o por encargo son las invenciones realizadas por el trabajador - inventor cuando éste ha sido contratado para realizar tareas de investigación y desarrollo.

Las invenciones de servicio relativas o dependientes son las alcanzadas, en la esfera de las actividades del empleador, por el trabajador - inventor sin estar obligado por su vínculo contractual pero en ella confluyeron datos, equipos, conocimientos recursos económicos etc. proporcionados por el empleador.

Por último las invenciones libres son las desarrolladas por el trabajador - inventor sin estar obligado a ello y sin la utilización de medios suministrados por el empleador.

Resultados de servicio

No hay uniformidad de criterios al momento de regular estas tres situaciones no obstante se advierten tres tendencias diferentes:

Primero, en algunos países la *regla general*, al menos inicialmente, es que las “*invenciones de servicio*” pertenecen a los *trabajadores / inventores*. Decimos “al menos inicialmente” porque como veremos mas adelante, por la aplicación de principios del derecho laboral, por los efectos que producen los contratos o otras disposiciones, se llega a soluciones que en la practica son similares al *segundo* supuesto ya que si bien la titularidad en principio es del trabajador, el empleador tiene la exclusividad sobre la explotación económica o adquiere la titularidad de modo derivado por transferencia.

Resultados de servicio

Segundo, en otros países esta regla general se invierte y la titularidad nace originalmente, ya sea en forma automática o por aceptación, en cabeza del empleador.

Tercero, Aunque no constituye una alternativa frecuente se pueden encontrar en algunas leyes supuestos de cotitularidad de los resultados entre el trabajador y el empleador.

Resultados de servicio

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Primera tendencia: Titularidad del trabajador.

En *Estados Unidos* no hay ninguna disposición en la Legislación Federal que regule las creaciones intelectuales surgidas durante la relación laboral, por lo tanto como consecuencia del silencio, los derechos de titularidad por regla general son del *trabajador*, pero en la realidad los contratos de trabajo contienen cláusulas standard de cesión de esos derechos al empleador sin compensación alguna mas que el salario, entendiendo que esos resultados son parte del llamado debito laboral.

Resultados de servicio

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A falta de previsión contractual expresa el empleador tiene los llamados "*shoprights*", estos derechos consisten en una "*licencia implícita e irrevocable, no – exclusiva, no - transferible y libre de regalías para usar la invención del empleado en la misma empresa durante toda la vigencia de la patente*".

Los "*shoprights*" se aplacan a las invenciones que están relacionadas con las obligaciones del trabajador o con las actividades de la empresa, pero la doctrina y la jurisprudencia han evolucionado mas aun, el *empleador* será titular de los resultados de los trabajadores siempre que se determine que la invención se encuentra efectivamente dentro del objeto del contrato de trabajo, o si el trabajador a sido contratado para realizar tareas de investigación en le campo al que corresponde la invención patentable.

Resultados de servicio

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Segunda tendencia: Titularidad del empleador.

Opuesto al sistema de *Estados Unidos* se pueden encontrar países en los que los derechos derivados de las *invenciones de servicios* pertenecen a los *empleadores* en forma originaria como *Italia, Gran Bretaña, Alemania, España, Argentina, Uruguay* y la mayoría de los *países industrializados*.

El Art. 23 del derecho *Italiano*, contiene una previsión expresa para las *invenciones de servicio*:

“When an industrial invention is developed in the course of the performance or fulfilment of an employment contract or relationship in which the inventive activity forms the purpose of the contract or relationship, and the activity is compensated accordingly, the right deriving from the invention shall belong to employer, without prejudice to the right of the inventor to be recognized as such”.

Resultados de servicio

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En el caso de *España, Argentina y Uruguay entre otros* la propiedad de la invención para las *invenciones de servicio absoluta* nace originariamente en el empleador como en el derecho *Italiano*, Por ejemplo la ley española de 1996 en su Artículo 15 (1)

Pero para las *invenciones de servicios relativas* tienen un procedimiento por el cual el empleador podrá ser titular o no dependiendo de su voluntad, el mecanismo no es automático, sino que requiere la interpelación del trabajador al empleador.

Article 17. (1) “ the provisions of article 16, above, where the employee makes an invention related to his professional activity and the knowledge gained within the company has had a decisive influence thereon or he has used means provided by the company, the employer shall have the right to claim ownership of the invention or to reserve a right to its use”

and the article 18 (1) says: *“An employee who makes any of the inventions mentioned in Sections 15 and 17, above, shall duly inform the employer in writing, setting out the necessary data and information so that the latter may, within a period of three month”.*

Resultados de servicio

Tercera tendencia. Titularidad Compartida.

Por ultimo, una particular regulación es la que contiene el Art. 91 de la Ley de Patentes de *Brasil* estableciendo la propiedad conjunta del empleado y del empleador para las *invenciones de servicio relativas*, de la siguiente manera: *“La propiedad de invención o de modelo de utilidad será común, en partes iguales, cuando esta resultara de la contribución personal del empleado y de recursos, datos, medios, materiales, instalaciones o equipamientos del empleador, salvo expresa disposición contractual en contrario”*.

Por su parte el Inc. 2º del mencionado Art. 91 agrega - *Está garantizado al empleador el derecho exclusivo de licencia de explotación y asegurado al empleado la justa remuneración*.

Resultados de servicio

En relación a las invenciones libres, la regla general es que pertenecen a los trabajadores pero hay una excepción:

En Estados Unidos, por las características del sistema de apropiación, Puede decirse que tanto en el derecho como en la practica las invenciones libres que se relacionan a las actividades del empleador serán de su propiedad, basado en las cláusulas de cesión futura, libre y amplia establecidas en los contratos de empleo o como resultado de la teoría de los “shoprights”.

Resultados de servicio en Instituciones Públicas

No hay tratamiento homogéneo en las legislaciones, en las normas de las universidades o instituciones de I+D.

En *Estados Unidos* la *Bayh Dole Acta de 1980* permite, al Gobierno Federal y/o Universidades, apropiarse de las innovaciones generadas por sus dependientes y que fueran financiadas con fondos del estado,

En la mayoría de los reglamentos de las Universidades y contratos de trabajo del sector de I+D de *Estados Unidos* y *Gran Bretaña* existe la obligación del docente de ceder los derechos siempre que estos estén relacionados con su labor en esa institución Esta obligación tiene diferentes variantes en las que la Universidad puede reclamar la titularidad a). Solo si se utilizan recursos de la Universidad, b). Si se utilizan tales recursos o la invención se desarrollo en el curso de la relación de empleo c). Con independencia de las dos situaciones mencionadas.

Resultados de servicio en Instituciones Públicas

Otra tendencia normativa es la que se refleja en el derecho de *Suecia* y de *Italia* países en los que las invenciones universitarias pertenecen a los profesores, para este ultimo las creaciones en Universidades y entidades Públicas, quedan reguladas por el nuevo *Art. 24 bis del Royal Decree 1127* que dice: "si un trabajador en una Universidad o entidad Pública hace una investigación relacionada con las actividades en esa institución, el derecho derivado a la patente de Invención pertenecerá al Investigador que la ha desarrollado ..."

Y en el caso de que haya una licencia o negocio asociado a la Patente el Trabajador deberá entregar a la Institución el 50% y si transcurren 5 años sin que se haya explotado la titularidad deberá pasar a la institución.

Resultados de servicio en Instituciones Públicas

Una solución opuesta a la del derecho *Italiano* es la que ofrece el derecho *Español* en su Art. 20 en el que se establece que las invenciones generadas por los profesores son propiedad de la Universidad cuando sean consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, correspondiéndole al docente una participación en los beneficios económicos que será determinada por los estatutos de cada universidad como compensación a su contribución.

Resultados de servicio en Argentina PROPIEDAD INTELECTUAL

Inventiones de Servicio Absolutas:

Art. 10 Inc. A). Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato de trabajo o relación de trabajo o de servicio con el empleador que tengan por objeto total, o parcialmente la realización de actividades inventivas.

TITULARIDAD

Pertenecen al EMPLEADOR

BENEFICIOS ECONÓMICOS

Para el trabajador son excepcionales si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa y empleador, excede de manera evidente el contenido implícito de su contrato o relación de trabajo

Resultados de servicio en Argentina PROPIEDAD INTELECTUAL

Invencciones de Servicio Relativas:

Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso anterior a). Cuando el trabajador realizara una invención con relación a su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por esta...

TITULARIDAD

El EMPLEADOR tendrá derecho a reservarse la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación. El empleador deberá ejercer tal opción dentro de los 90 días de realizada la invención.

BENEFICIOS ECONÓMICOS

Cuando el empleador asuma la titularidad o se reserve el derecho de explotación, el trabajador tendrá derecho a una compensación económicamente justa. Si el empleador licencia la invención, el trabajador podrá exigir hasta el 50 % del valor

Resultados de servicio en Argentina PROPIEDAD INTELECTUAL

Invencciones libres:

Art. 10 Inc. E). Las invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a). y b).

TITULARIDAD

Al trabajador

BENEFICIOS ECONÓMICOS

Al trabajador

El Art. 10 es de orden publico y además contiene una presunción “*jure et jure*” de la invenciones post relación y durante un año.

Resultados de servicio en Argentina PROPIEDAD INTELECTUAL

En **Argentina** lamentablemente no hay para el sector público regulación especial por lo que se aplica la norma general del Art. 10 con las dificultades que genera la falta de un tratamiento especial como el que fuera propuesto en los debates previos o el que consagran otras legislaciones como la española que es una de las principales fuentes del derecho argentino.

Pero hay que tener presente que cualquier intento de regulación universitaria a través de Resoluciones, Ordenanzas o cláusulas contractuales, no pueden modificar, en perjuicio del trabajador las normas imperativas del Art. 10 ya que podrían surgir cuestionamientos por inconstitucionalidad o nulidad y sustitución de las mismas.

Los Estudiantes y la Titularidad ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Es común la participación de **estudiantes** en grupos de I+D en los cuales se obtienen resultados y también es habitual que no hayan suscripto contrato de trabajo ni ninguna obligación de transferir los resultados, obviamente que esta relación no puede ser resuelta por lo estipulado anteriormente, ya que no existe la relación laboral, por lo que estos sujetos se transformarían en **cotitulares** del desarrollo junto a la universidad.

En el derecho comparado se observa una falta de tratamiento específico para las creaciones de los estudiantes, lo que si se puede encontrar son reglamentaciones Universitarias en las que se los incluyen junto a los profesores y sus resultados son absorbidos por la Universidad como así también hay Reglamentaciones en sentido contrario a esta pretensión.

Los Estudiantes y la Titularidad ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En Estados Unidos no obstante las Universidades pueden reclamar los mencionados “shoprights” cuando han contribuido a la invención con equipos, insumos y/o recursos materiales o económicos.

Otro tema que merece especial atención en relación con las creaciones de estudiantes es el relacionado a las tesis de grado o posgrado, estos trabajos son generalmente generados por los estudiantes como requisito curricular, con la conducción de los profesores “tutores”, y con la ayuda de la infraestructura universitaria, naturalmente que a falta de una reglamentación o de disposiciones contractuales estos trabajos pertenecerán a sus autores y estos son los estudiantes.

Los Estudiantes y la Titularidad ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Se advierte en algunas Universidades un notable apetito por apropiarse de este tipo de resultados, no obstante, también se encuentran opiniones en sentido contrario al proponer que sería conveniente dejar la titularidad en manos de los estudiantes ya que estos *“preparan sus tesis de licenciaturas o doctorados como parte de su formación profesional y los resultados de sus trabajos sustentan las bases sobre las que accederán a la vida profesional. Además dejar las invenciones a los jóvenes investigadores que están a punto de incorporarse al mundo de los negocios puede ser la forma mas efectiva de transferir tecnología a la Industria”*.

WIPO, Directrices para la gestión y explotación de invenciones patentadas por instituciones de investigación y desarrollado en países en desarrollo, Ginebra, 1989, p. 28.

Resultados en colaboración

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Es común que dos o mas instituciones públicas o privadas colaboren sobre una misma investigación esta situación también genera una serie de interrogantes:

- ¿Quién decidirá si la invención será patentable?
- ¿Cuales son los derechos de las partes respecto a las patentes?
- ¿Cuales serán los derechos de las partes en materia de explotación?
- ¿Que derecho tendrán las partes para otorgar licencias?

Respuestas

- 1.- Contrato o Cláusula - Autonomía de la Voluntad
- 2.- Sin Contrato o Cláusula - Condominio o Copropiedad

Resultados en colaboración

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¿Quién decidirá si la invención será patentable?

Se requiere unanimidad o mayoría, no cualquiera de los copropietarios ya que no se puede afirmar que la patente es el único mecanismo ni el mas eficaz, se va a asumir un importante costo.

Cuales son los derechos de las partes respecto a las patentes?

Las legislaciones admiren que los condóminos lo sean en partes desiguales, pero a ausencia de normas la mayorías de los Códigos Civiles y las leyes de patentes presumen que la titularidad es en pares iguales.

UNL

EXTENSIÓN

Resultados en Colaboración

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¿Cuales serán los derechos de las partes en materia de explotación?

Amplio debate

- 1.- Puede sostenerse que cada condómino puede ejercer sobre el objeto actos que importen el ejercicio de su derecho y por la tanto explotar individualmente.
- 2.- Otros dicen que no es posible que la explotación debe decidirse por unanimidad o mayorías.

Si admitimos la primer solución aparecen nuevas pregunta:
¿Se debe rendir cuentas o compartir con los otros condóminos los resultados de la investigación?

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
CETRI - Litoral | Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación

UNL

EXTENSIÓN

Resultados en colaboración

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¿Que derecho tendrán las partes para otorgar licencias?

Tres corrientes

- 1.-Cada copropietario la otorga sin consentimiento de los demás y si obligación de rendir cuentas. Esta posición ha sido seguida en Estados Unidos.
- 2.- Se requiere consentimiento unánime para licencias exclusivas y cada uno puede otorgar licencias simples, Francia.
- 3.- Cada copropietario la otorga pero con cargo de rendición de cuentas, Jurisprudencia Francesa antes de 1968.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
CETRI - Litoral | Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación

Resultados por encargo

También es común que Una Empresa le encomiende a otra o a una Universidad la realización de un determinado trabajo de I+D y la pregunta aquí es ¿a quien pertenece este resultados?

Respuestas

- 1.- Contrato o Cláusula - Autonomía de la Voluntad
- 2.- Sin Contrato o Cláusula – Locación de obra o de servicio.

La aplicación de las normas sobre locación de servicio da como respuesta que la invención le pertenece al que paga por ella.

Fin de la presentación

© Msc. Rubén Romano
rrromano@unl.edu.ar
Mendoza, 15 a 19 de mayo de 2006