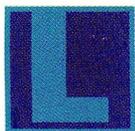


Por: **Carlos M. Correa**
Universidad de Buenos Aires

¿A QUIÉN PERTENECEN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN?



La mayor parte de la producción de nuevos conocimientos y, particularmente, de las innovaciones tecnológicas, son en la actualidad el resultado de la actividad de equipos de trabajo, que por lo general se desempeñan en el ámbito de entidades privadas o públicas (empresas, centros de investigación o universidades). La época del creador aislado e independiente ha dejado paso en el curso de este siglo a una época de predominio de las obras conjuntas realizadas en relación de dependencia.

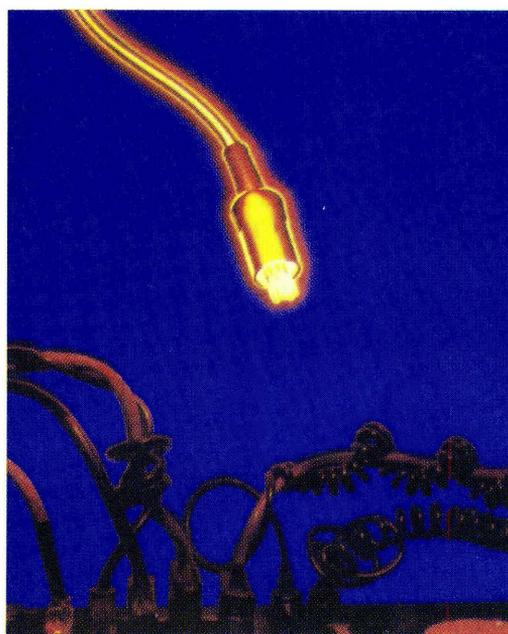
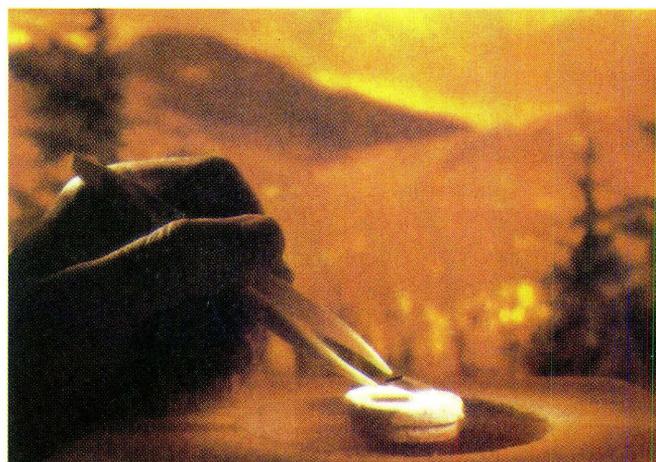
En estas condiciones, el tratamiento de la titularidad de las invenciones y de otras obras intelectuales, ha cobrado una importancia particular, no sólo a fin de determinar quién puede ejercer los derechos y, especialmente, apropiarse de los beneficios económicos, sino también para estimular a quienes crean o innovan en el marco de una relación de trabajo en el ámbito académico.

INVENCIONES DE EMPLEADOS

La legislación de patentes de muchos países contiene normas específicas sobre las invenciones de empleados. Las invenciones realizadas por empleados en el ámbito de su relación de empleo se distinguen, en general, en invenciones «de servicio» incluyen dos subcategorías:

- Las invenciones «por encargo», es decir, las alcanzadas en el marco de un contrato para la realización de un trabajo de investigación y desarrollo;
- Las invenciones «dependientes», realizadas en la esfera de actividades del empleador por un empleado no tiene obligaciones específicas de realizar actividades inventiva, pero para cuyo desarrollo se han usado datos, conocimientos, equipos y otros medios del empleador.

Este último tipo de invenciones se subdivide a su vez en dos clases: aquellas invenciones que están relacionadas con el trabajo del empleado y corresponden con sus calificaciones, asignación de trabajo, cooperación con otros trabajadores («job



Tomadas del catálogo Riesgo Compartido Multimodal-RCM-

inventions»), y las que caen dentro del ámbito de actividad del empleador y/o en cuya realización ha cooperado este último («business related inventions»).

Las invenciones «libres» son las que no caen en las categorías anteriores, es decir, las desarrolladas sin usar medios del empleador o por encargo. Ellas generalmente pertenecen al empleado.

En general, las disposiciones sobre invenciones de dependientes se aplican a quienes se desempeñan en el marco de un contrato de trabajo. En algunos países hay normas especiales para los empleados del gobierno, como en el caso de la Decisión 344 del Grupo Andino (artículo 10). En muchas legislaciones, las invenciones de los empleados son atribuidas directamente al empleador. En la mayoría, el principio general es, empero, que al menos inicialmente, las invenciones «de servicio» pertenecen al empleado inventor. Sin embargo, por efecto de principios del derecho laboral y de los contratos o de normas específicas, se llega a que los derechos de explotación económica sobre la invención en definitiva recaen sobre el empleador.

DERECHOS DE AUTOR

En el caso del derecho de autor, la solución es, en general, menos favorable al empleador. Las leyes autorales atribuyen por lo común los derechos económicos y morales a los creadores, como una forma de reconocimiento a su impronta personal. Esta concepción se traduce incluso en que, en algunos países (especialmente los que siguen el modelo del derecho continental europeo), las personas jurídicas no pueden ser titulares de derechos autorales. El

empleador sólo puede obtener una cesión o licencia de los derechos económicos, en tanto los derechos morales quedan, irrenunciablemente, en cabeza del autor.

Una excepción importante en el derecho europeo a la titularidad de los creadores ha sido establecida en Directiva de las Comunidades Europeas del 14 de mayo de 1991 sobre la Protección Jurídica de Programas de Ordenador, la que dispone (artículo 2.3) que cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas, o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos económicos correspondientes al programa de ordenador así creado correspondrán exclusivamente, el empresario, salvo pacto en contrario.

La Decisión 351 del Grupo Andino («Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derecho Conexos»), aprobada el 17 de diciembre de 1993, dispone en su artículo 10, que las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario.

REMUNERACIÓN DEL EMPLEADO-INVENTOR

Pueden distinguirse, en términos generales, tres sistemas diversos en cuanto a la compensación por invenciones realizadas en relación de dependencia:

UNA VEZ DESARROLLADA LA IDEA, HA DE BUSCARSE LA PATENTE DEL PRODUCTO PORQUE ÉSE ES TÍTULO QUE DEMUESTRA LA PROPIEDAD.



- a) **Ausencia de compensación:** en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, la legislación no prevé mecanismo alguno de participación en los resultados innovativos alcanzados por el empleado.
- b) **Compensación en casos de excepción:** en Gran Bretaña, por ejemplo, el empleador-inventor tiene derecho a una retribución especial cuando la explotación de su invento produce resultados inesperados. Es decir, tal derecho no surge en todos los casos, sino de manera bien excepcional. Similar es la solución en la ley de patentes española de 1986.

c) **Compensación según beneficio del empleador:** en Alemania se ha desarrollado uno de los sistemas de compensación más complejos y, al parecer, más eficaces. El contrato de trabajo no puede establecer que todas las invenciones del empleado pasan automáticamente al empleador. En todos los casos, el emplea-

dos y otras entidades de investigación? ¿Cuál es la posición de los estudiantes que obtienen, individualmente o como parte de un equipo, creaciones intelectuales? Una revisión general de este tema evidencia fuertes disparidades entre las instituciones y legislaciones y, en muchos casos, lagunas que generan considerable incertidumbre jurídica.

do-inventor tiene derecho a una compensación, la que se fija teniendo en cuenta la aplicabilidad comercial de la invención, los deberes y posición del empleado en la organización y la contribución de la empresa al desarrollo de aquélla.



La Decisión 344 del Grupo Andino («Régimen común sobre propiedad industrial») contiene una disposición que hace obligatoria la participación de los investigadores en los resultados de la explotación de investigaciones financiadas con re-

ursos estatales. Dispone el artículo 10 que las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben para la comercialización de las invenciones que se obtengan, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partici-

pes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada país miembro.

LA SITUACIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES

Hasta aquí se ha analizado principalmente la situación de invenciones y obras autorales producidas por empleados en el marco de su relación laboral. ¿Son las mismas soluciones aplicables al caso de docentes e investigadores de universida-

des y otras entidades de investigación? ¿Cuál es la posición de los estudiantes que obtienen, individualmente o como parte de un equipo, creaciones intelectuales? Una revisión general de este tema evidencia fuertes disparidades entre las instituciones y legislaciones y, en muchos casos, lagunas que generan considerable incertidumbre jurídica.

Cuando se trata de invenciones patentables, en virtud de disposiciones reglamentarias de las propias universidades o de cláusulas contractuales, la norma general en la mayoría de las universidades de los Estados Unidos¹ y Gran Bretaña es la obligación de los docentes de ceder los derechos respectivos a la universidad, siempre que se trate de invenciones que caigan en el ámbito de sus tareas² a cambio de una participación en las regalías que eventualmente se obtengan con su explotación.

La solución indicada supone que la propiedad originalmente recae en el docente/inventor, y que la transferencia de aquélla se produce de modo derivado, mas sujeto a una contraprestación. La lógica de este enfoque se basa no sólo en el uso de los recursos de la universidad, sino en la interacción de los docentes con otros docentes e investigadores, los que deliberadamente o no pueden contribuir al desarrollo de una invención. La propiedad imperio legis de la universidad y las relaciones emergentes con los docentes-investigadores están previstas, por ejemplo, en la ley de patentes española de 1986 (artículo 20).

(1) Algunas excepciones incluyen las universidades de Stanford, Wisconsin y Minnesota

(2) Dentro de esta categoría general, pueden distinguirse, sin embargo, distintos enfoques. La universidad puede reclamar los derechos de los trabajos de los docentes sólo si a) se utilizan recursos de aquélla; b) si se utilizan tales recursos o la invención que desarrolló en el curso de la relación de empleo; c) con independencia de las dos condiciones antes referidas (Chew, citado por Reichman, p. 69).

En cambio, en otros países, por ejemplo Alemania y Suecia, los docentes universitarios tienen derecho a la titularidad de las patentes que generen. En el primer país, las universidades pueden reclamar una participación en los ingresos derivados de la explotación de aquéllas hasta un máximo equivalente a los costos de investigación incurridos.

Una investigación del tratamiento de este tema en las universidades latinoamericanas no se ha efectuado aún. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, de conformidad con la Resolución 787/90, las invenciones patentables y «otros conocimientos susceptibles de ser utilizados en el proceso productivo y adquirir por ello valor económico», pertenecen a la Universidad, sea de manera exclusiva o conjunta con otras entidades o empresas, salvo que se hubiera pactado que pertenezcan a estas últimas.

En relación con obras protegidas por derechos de autor, en los Estados Unidos predomina el criterio de que los docentes universitarios son reclutados para enseñar y realizar investigación, pero no para producir productos específicos para sus

empleadores; por tanto, los docentes se beneficiarían de una excepción a la doctrina de los «works-for-hire» y serían titulares de las obras protegibles que crearán. El mismo criterio parece aplicarse en Gran Bretaña y en Alemania.

El caso de los programas de computación, empero, está dando lugar a políticas particulares. Dado que, a los efectos de su protección, ellos han sido equiparados a obras literarias, los docentes que producen tales programas podrían ser colocados en una mejor posición que aquellos que trabajan con otras tecnologías cuyos resultados son patentables. Un número creciente de universidades en los Estados Unidos, por tanto, ha asimilado los programas de computación a una cuasi-propiedad industrial y exigido la cesión de los derechos respectivos a la universidad.

EL CASO DE LOS ESTUDIANTES

Ocurre con frecuencia que estudiantes, especialmente de posgrado³, participan en proyectos de investigación, de los que pueden derivarse resultados apropiables. En el

caso de que no tengan relación de empleo ni hayan asumido contractualmente obligaciones en cuanto a la transferencia de esos resultados en beneficio de la universidad, los estudiantes podrían ser considerados co-titulares de aquéllos. Paradójicamente, tendrían más derechos que los docentes-investigadores obligados a ceder sus derechos a la universidad.

Información sobre diversos países revela que por lo común el tema no ha sido regulado específicamente y que, en algunos casos, la universidad ha debido compartir la propiedad de invenciones con estudiantes (aunque no así con los docentes) que participaron en su desarrollo.

Especial consideración merece también el encuadre jurídico de los resultados alcanzados por estudiantes en trabajos individuales de tesis, aprobados por la universidad y dirigidos por sus docentes. A falta de disposiciones reglamentarias o contractuales, tales resultados pertenecerían a su autor. La universidad o el podría requerir la celebración de acuerdos particulares a fin de obtener los derechos sobre los resultados que se deriven de tales trabajos. &

Margarita Marín
Periodista

LOS COLOMBIANOS ¿QUE TANTO SABEMOS SOBRE PATENTES?

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de otorgar las patentes de invención, modelos de utilidad y/o diseños industriales. También se encarga de registrar marcas, sean nominativas (de nombre), de origen (por ciudad, región o país), mixtas (mezclando nominativas y de origen), o, enseñas co-

merciales (nombres para los locales de bodega).

La parte de invención se confiere por 20 años, contados a partir de la solicitud. Vencido este plazo cesa la protección del Estado y el invento pasa a ser patrimonio de la humanidad.

Aun cuando toma mucho tiempo, cualquier ciudadano colombia-

no puede tramitar su patente. Las diligencias deben realizarse en Santafé de Bogotá y muchas veces, para agilizarlas, se busca los servicios de una oficina de abogados, que a su vez contrata ingenieros para completar el formato diseñado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Superada esa etapa, que puede

(3) Las consideraciones efectuadas aquí podrían ser aplicadas también al caso de profesores «visitantes» u otros investigadores que no dependen laboralmente de la universidad.

durar legalmente hasta un año, sigue la publicación en la *Gaceta de la Propiedad Industrial*. Se dejan 30 días hábiles, después de la publicación, para aquellos que requieran formular una «demanda de oposición u observaciones».

Si no se presentan observaciones, sigue el «concepto de fondo» que debe emitir la *Oficina Nacional de Patentes*, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es aquí donde se concede o niega la patente. En caso de ser negada, existe la posibilidad de la reposición, a través de la cual el inventor contando con las pruebas necesarias puede solicitar al Consejo de Estado la nulidad de la resolución en la que le fue negada la patente.

A NIVEL INTERNACIONAL

Para saber si la patente en trámite realmente tiene novedad universal, un nivel inventivo aceptable o una aplicación industrial, la Superintendencia requiere hacer una búsqueda a nivel mundial.

La tarea es larga; exige una minuciosa revisión de gacetas, diskettes, CD Roms, discos ópticos, información que diariamente aumenta. Esto requiere un equipo de especialistas en química pura, mecánica, farmacéutica, ingeniería química, eléctrica y electrónica, diseño industrial e incluso abogados. Revisar una solicitud de patente puede durar hasta 2 años. En este lapso se cuenta además el periodo de gracia que se otorga al solicitante de la patente para que pueda presentarla simultáneamente en otros países.

En Colombia se publican anualmente 4 *Gacetas de la Propiedad Industrial* que llevan un registro de las patentes. En la Gaceta No. 423, que corresponde a octubre de 1995, es fácil encontrar solicitudes de

A LA SALVAGUARDA DE LA P.I.

La protección de los derechos de Propiedad Intelectual (P.I.) brinda los siguientes beneficios:

- Estimula la creatividad: invención e innovación.
- Fomenta la creatividad inventiva local, además de ampliar el mercado y la competencia.
- Mejora la credibilidad de las exportaciones (como buen abastecedor de mercancías).
- Fomento de productos para los mercados internos.
- Protección de las obras artísticas y culturales locales.

ALGO MÁS QUE HAY QUE SABER

- Una patente de invención es un privilegio que otorga el Estado (la Superintendencia de Industria y Comercio) para las invenciones que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
- Una patente de modelo de utilidad es un privilegio que otorga el Estado a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto o de alguna parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorporar le proporcione utilidad. El modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patente.
- Una solicitud de patente o de modelo de utilidad debe contener: la identificación del solicitante y del inventor, el título o nombre de la invención. la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante patente y, un resumen con el objeto y finalidad de la invención.
- Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, es considerado un marca y la propiedad de la misma se adquiere mediante la concesión de su registro por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, tras el agotamiento del trámite administrativo que sigue la correspondiente solicitud. El registro es de carácter nacional.

patente que datan de julio de 1993. Para la búsqueda internacional, se avanza en los documentos de los países que integran el Pacto Andino y los que permiten el intercambio de información con Colombia, porque desean conocer qué es lo más reciente en tecnología (dato que se deduce de lo patentado).

Sobre Propiedad Industrial, nuestro país cuenta con la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que involucra a los países del Pacto Andino, y tiene convenios informales de intercambio con oficinas de patentes de varios países como España, Alemania, Corea, Japón y Estados Unidos.

Si bien la patente se logra sólo para el país donde se presenta la so-

licitud, el interesado cuenta con un año de gracia para solicitarla en cuantos lugares desee. De hecho, las multinacionales suelen patentar sus inventos en los sitios donde les interesa desarrollarlo o explotarlo comercialmente. En Colombia, el 95% de solicitudes son de multinacionales que desean expandir sus productos en el país.

Justamente en esto radica la importancia de patentar: no sólo se gana en tiempo y dinero, sino que las patentes sirven de base para mejorar y desarrollar nuevos productos y evitar la duplicidad de trabajos. Por ello, la mayoría de países cuenta con un Banco de Patentes para que el público tenga acceso a esa información.

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Podría decirse que una patente es un contrato entre la sociedad y el inventor individual.

Según los términos de ese contrato, se le otorga al inventor el derecho exclusivo de impedir que otros fabriquen, utilicen o vendan el invento patentado durante un período de tiempo fijo, a cambio de que éste presente al público los detalles del invento.

En el siglo XIII ya se conocían privilegios ocasionales mediante los cuales un soberano concedía el uso exclusivo de una invención a su inventor. Actualmente, la palabra «patente» es sinónimo del derecho exclusivo que se otorga a los inventores.

La duración de la exclusividad de la patente varía de un país al otro. Sin embargo, según todos los sistemas de patentes, una vez que caduca este período, el público tiene libertad de utilizar el invento como lo desee. Algunos beneficios de un sistema de patente pueden ser:

Una patente premia la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo asociados a la investigación; estimula la investigación continua cuando los competidores inventan alternativas a los inventos patentados; y fomenta la innovación y la inversión de inventos patentados al permitir que las empresas recuperen los costos de investigación y desarrollo durante el período de derechos exclusivos.

Una comparación de la cantidad de inventos creados en países que cuentan con una protección adecuada para los mismos y los que no la tienen, demuestra que los sistemas de patentes estimulan la inversión en la investigación y desarrollo. Un

ejemplo elocuente lo ofrece la industria farmacéutica italiana. Antes del establecimiento de protecciones sobre patentes para los productos farmacéuticos italianos, existía una baja inversión de capital en la investigación y desarrollo en este campo, comparado con la cantidad de dinero que se invertía en la investigación y desarrollo de otras tecnologías. Después de que Italia decretó las leyes sobre patentes en protección de los productos farmacéuticos, aumentó considerablemente la inversión relativa en la industria farmacéutica de dicho país.

En general, para que un invento pueda patentarse debe ser novedoso, y útil. El invento debe ser nuevo, esto se conoce comúnmente como «requisito de originalidad.» Dentro de este contexto, nuevo u original significa «nuevo para el público.» Por lo tanto, no es impedimento para patentar que algo se haya conocido o utilizado anteriormente, si no se ha puesto a la disponibilidad del público. El invento tampoco debe ser obvio. Esto evita que alguien saque ventaja del sistema de patente obteniendo protección sobre algo que es simplemente una extensión o variación trivial de un producto ya conocido. Pero, el requisito previo para poder patentar el invento es que tenga alguna aplicación práctica.

Algunos países no permiten que se patentes los compuestos químicos, sino únicamente los procesos para su elaboración. Resulta especialmente difícil hacer respetar la patente de un proceso ya que la responsabilidad de probar que ésta fue infringida, es decir «copiada», cae sobre su propietario. Este debe probar que determinado proceso de ela-

boración (es decir, el que está amparado por una patente) se usó para fabricar determinado producto químico, lo cual es difícil de comprobar cuando existen muchas variedades posibles de elaboración o cuando el acceso al establecimiento del infractor no se puede obtener.

En la práctica esto se efectúa buscando micro impurezas características del proceso de fabricación. Es posible imaginar lo complejas que pueden resultar estas controversias si, por ejemplo, una patente protege un producto farmacéutico y éste se elabora en Turquía, donde no existe protección para los mismos, y se exporta a Finlandia, que otorga protección únicamente para el proceso de elaboración.

Durante los últimos 15 años, muchos países pasaron de patentar el «proceso» a patentar el «producto», y esta tendencia continúa ya que se espera que más países sustituyan sus leyes sobre patentes dentro de los próximos años.

Existen algunos casos en que la patente no le otorga necesariamente a su propietario el derecho de fabricar, utilizar o vender el invento. Por ejemplo, el propietario de una patente sobre un método mejorado para producir un compuesto químico no estará en libertad de vender el compuesto producido, utilizando dicho método, si éste está patentado por otra persona.

Resulta imperioso contar con leyes y normas claras que garanticen protección a los inventores, lo que incrementa el acervo tecnológico de los países y su adecuada información permite el desarrollo de nuevas creaciones. &