

LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES Y UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA

ELI SALIS*

INTRODUCCIÓN

El estudio de la regulación de las invenciones laborales es sumamente importante dado que prácticamente el 80% de las invenciones que se patentan a nivel mundial son producidas por trabajadores asalariados o dependientes.

Este dato es importante no sólo desde un punto de vista técnico jurídico (ya que los problemas más importantes del Derecho de invención pueden quedar en el ámbito del Derecho laboral) sino también económico. En efecto, la utilidad que puede representar la invención, patentable o protegible como modelo de utilidad, pero también cuando no pasa de ser una simple sugerencia o una mera propuesta de mejora técnica, termina por convertirse en una ocasión de ingresos para la empresa, eventualmente para el trabajador, o en un ahorro de gastos o costes de producción. En otras palabras, la invención del trabajador, al margen de una mayor o menor importancia desde el punto de vista de su protección por el Derecho de la Propiedad Industrial, es sinónimo de rentabilidad¹.

Asimismo, la cooperación entre los centros de investigación públicos y universitarios con la industria y la transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas en aquellos centros a las empresas ha cobrado significativa importancia en los últimos años no sólo en Europa y Estados Unidos, sino también en América Latina.

Una de las razones que sustenta lo que manifestamos en el párrafo anterior es el hecho de que ninguna empresa está en condiciones de realizar una inversión (en

* Abogado. Master en Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad de Alicante, España. Miembro del Área de Propiedad Industrial de Landwell - Pricewaterhouse Coppers, Alicante, España. Profesor Coordinador Área América Latina del Master Universitario en Propiedad Industrial, Intelectual y Sociedad de la Información de la Universidad de Alicante, España. Los puntos de vista, interpretaciones, opiniones y conclusiones expresadas en el presente artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no deben ser atribuidas a ninguna organización o institución con la cual el autor está o ha estado asociado.

investigación, por ejemplo) para conseguir que el resultado de la misma dé lugar a productos o procedimientos susceptibles de ser comercializados en el mercado sin el correspondiente derecho exclusivo sobre tal producto o procedimiento.

Además cada vez es más frecuente que profesores e investigadores acudan a los miembros del equipo de una Universidad, ya sea con la pretensión de proteger por medio de alguna de las modalidades del Derecho de Propiedad Intelectual algún resultado de la investigación realizada, o bien para plantear problemas relacionados con la discusión de estos derechos dentro de la negociación de un contrato de investigación con empresas del sector privado².

En lo que respecta a la situación concreta de América Latina, también ha inclinado a las Universidades a relacionarse con la industria el hecho de que la financiación por parte de los Gobiernos nacionales de la investigación ha disminuido notablemente en los últimos años y ha empujado a las mismas a lograr fuentes de financiación externas, como por ejemplo, las que provienen del sector privado. Aún así, las universidades latinoamericanas se encuentran con graves problemas ya que la investigación básica y aplicada es reducida, al grado que la colaboración redituable con el sector productivo es casi inexistente³.

Íntimamente ligado a lo anterior es saber si realmente a los profesores universitarios les interesan las patentes. La respuesta a esta pregunta parecería ser negativa. En efecto, el profesor universitario está más interesado en figurar como el autor de una obra científica y no en ser titular de una patente de invención⁴.

La experiencia ha demostrado que, en líneas generales, los profesores universitarios no sólo no conocen la institución de la patente (y los beneficios que ella trae para su titular) sino que tampoco hay interés en conocerla.

Sin embargo, esta situación está cambiando en la actualidad ya que muchos de ellos advierten que el hecho de que sus resultados se protejan y comercialicen

1. Cfr. PÉREZ PÉREZ. *Inveniones laborales*, Cívitas, 1994, pp. 36 y ss.

2. Cfr. BERCOVITZ. "Razones para proteger jurídicamente las innovaciones generadas en la universidad y medios para obtener esa protección", en BERCOVITZ (coord.), AA. VV. *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios*, París, Ediciones Unesco/CRE-Columbus, 1994, p. 1.

3. Cfr. SOLLEIRO y LÓPEZ MARTÍNEZ. "Promoción de la innovación a partir de la co-operación entre centros de I&D y el sector productivo", en *Contratos de Investigación. Vinculación Universidad-Empresa, Revista del Derecho Industrial (RDI)*, Buenos Aires, n.º 40, año 14, enero-abril de 1992, p. 104.

4. Es muy gráfica la opinión de FRIEDRICH-DARL BEIER, "La protección internacional de las invenciones universitarias", BERCOVITZ (coord.), AA. VV. *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios*, París, Ediciones Unesco/CRE-Columbus, 1994, pp. 100, en el sentido de que muchos científicos —con frecuencia los más destacados— consideran inmoral o, simplemente una pérdida de tiempo, obtener la protección de patentes; no les agrada el papeleo ni los abogados y autoridades administrativas, y tampoco las oficinas de patentes. Algunos ni siquiera reconocen que los resultados de su investigación son útiles y podrían ser explotados por la industria; algunos no tienen idea de lo que es una patente, y menos aún cómo se obtiene y cómo pueden licenciarse. Muchos de ellos son de la opinión de que lo mejor que pueden hacer para cumplir con su profesión de científicos es permanecer en sus laboratorios sin que nadie los moleste investigando y haciendo accesibles sus descubrimientos al público gratuitamente a través de comunicaciones y publicaciones en revistas científicas.

implica un ingreso adicional de dinero a la vez que en determinados casos llegan a convertirse en consultores de las empresas interesadas (en lo que respecta a la transferencia del *know how*) e incluso ser blanco de nuevas subvenciones para futuras investigaciones.

Mucho se ha discutido acerca de la posibilidad de que la Universidad comercialice los resultados que se obtengan fruto de su investigación⁵, y como consecuencia de ello, las empresas privadas se conviertan en propietarias de invenciones que se han obtenido con fondos públicos⁶. Sin embargo, la conclusión a la que llega la mayoría de la doctrina y la experiencia de la política seguida por las principales Universidades del mundo, nos demuestra que la solución de transferir los resultados de la investigación no sólo es posible, sino también deseable.

Una vez arribados a esta importante conclusión surgen otros puntos de discusión que merecen ser estudiados. Así las cosas, en el ámbito universitario –y como consecuencia de la necesidad de obtener derechos exclusivos sobre los resultados de la investigación– se plantean dos cuestiones, una referida a la titularidad formal (es decir, si el derecho al título de Propiedad Intelectual ha de corresponder al inventor o creador, o por el contrario, debe atribuirse a la Universidad en la cual aquel desarrolla su investigación) y otro a la titularidad desde un punto de vista sustancial (esto es, determinar si han de distribuirse y cómo los beneficios que se obtengan por la explotación de la innovación tecnológica generada por la investigación)⁷.

El presente trabajo tiene por objetivo dar respuesta a las cuestiones planteadas desde el punto de vista de su regulación en España y en algunos países latinoamericanos y abordando sólo el tema de las patentes de invención⁸. Para ello se hará un estudio de las respectivas leyes de patentes (y eventualmente las leyes laborales) de algunos países⁹.

5. Hay que tener en cuenta los argumentos ideológicos que se oponen a la relación con la industria (difusión de la ciencia, libertad de cátedra, entre otros) cfr. BERCOVITZ. “La relación universidad-industria en el contexto del Desarrollo económico”, *Revista de Derecho Industrial* (RDI), año 11, enero-abril de 1989, p. 3.

6. Entre otras razones, pues no se condice con el fin que tiene la actividad universitaria, que es precisamente, lograr la difusión de los resultados de la investigación de la forma más amplia posible.

7. Cfr. BERCOVITZ. “Titularidad y explotación de los derechos en las relaciones Empresa-Universidad”, *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, 1.º Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, Indecopi-OMPI, 1996, p. 32.

8. No desconocemos, sin embargo, la importancia que tienen los derechos de autor en este ámbito (sobre todo en lo que respecta a la protección de los programas de ordenador).

9. Debido al carácter de este artículo es imposible abordar la situación en cada uno de los países latinoamericanos y la realidad de cada una de sus universidades.

I. LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA

A. LEY DE PATENTES II/1986

La Disposición Derogatoria Tercera de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de patentes de invención y modelos de utilidad (en adelante, LP) derogó los artículos 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, aprobada por Decreto de 26 de enero de 1944¹⁰.

La nueva regulación de las invenciones laborales (y universitarias) está prevista en el Título IV (arts. 15 a 21) y Capítulo IV del Título XII (arts. 140 a 142).

La justificación legal de este cambio legislativo lo podemos encontrar en el propio Preámbulo de la LP donde se establece que su fin es promover la investigación en el seno de la empresa española, trata de conciliar los intereses del empresario y de los inventores asalariados, y además, responde a la realidad actual del propio proceso productivo, y ha sido el criterio seguido por la generalidad de las leyes de patentes europeas (debemos tener en cuenta que esta ley tiene una gran influencia de la Ley Alemana de Invenciones Laborales del 25 de julio de 1957 y de la Ley Francesa de Patentes).

B. CONCEPTO DE INVENCIÓN LABORAL

1. *Invenciones*

La LP no brinda una definición de lo que es una invención (y menos de una invención laboral). Sin embargo, y a efectos de saber con cierta certeza a qué tipo de invenciones se aplica la regulación de la LP, se hace necesario dar una primera aproximación de su definición.

Según la OMPI¹¹, una invención es una solución nueva a un problema técnico, éste último puede ser nuevo o viejo. La palabra técnico supone que la invención debe ser susceptible de aplicación práctica en la industria, y que no puede consistir en un mero hallazgo de una ley de la naturaleza.

Por lo tanto, todas las invenciones patentables que reúnen los requisitos de patentabilidad indicados en el párrafo 1 del artículo 4.º de la LP –novedad, actividad inventiva y aplicación industrial– (incluyendo los modelos de utilidad en virtud de lo previsto en el art. 154 LP) caen dentro del ámbito de las invenciones laborales.

10. Estos artículos regulaban las invenciones laborales y reproducían, con algunos retoques de poca importancia, lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la ley de contrato de trabajo del 21 de noviembre de 1931 que preveían los efectos jurídicos que implicaban los tres tipos de invenciones reguladas y el principio de contraprestación especial para las invenciones de servicios en los casos que su explotación diese lugar a ganancias no acordes con la remuneración del trabajador.

11. Cfr. OMPI. "Curso-taller sobre documentación de patentes como fuente de información tecnológica", México, OMPI-Secofi-PNUD, 13-17 de noviembre de 1989.

Más dudas se plantean respecto a las propuestas de mejoras técnicas. En principio, y si esas mejoras pueden constituir una patente de adición o mejora, ninguna duda hay de que deberían considerarse como invenciones laborales de acuerdo a lo enunciado en el artículo 111 LP.

Ahora bien, en el supuesto de que esas mejoras técnicas no sean susceptibles de protección a través del sistema de patentes, hay autores¹² a favor de su protección debido a que, desde un punto de vista económico y lógico-jurídico, si las invenciones patentables o protegibles se someten a un régimen jurídico de titularidad y de remuneración o compensación, mucho más están sometidas otras innovaciones que no son de tal importancia que merezcan la atención del legislador industrial. En otras palabras, el hecho de que tales innovaciones no sean reguladas por la LP no quiere decir, primero, que no se produzcan, lo que sería falso; que producidas, por regla general, tales innovaciones, se deberá conocer a quién pertenecen en origen, si al empleador o al trabajador; y sólo, después de ello, habrá que deducir cómo, con cuánto y cuándo se remuneran o compensan¹³.

2. *Laborales*

Para que las invenciones a las que hemos hecho referencia en el punto anterior puedan ser consideradas laborales, es necesario que sean fruto de la actividad de un trabajador, entendiéndose por éste último a toda persona física que se obligue a trabajar por cuenta y bajo dependencia ajena a cambio de una remuneración, en virtud de un contrato de trabajo¹⁴.

Hay autores¹⁵ que sostienen que también caen dentro del concepto de laborales las invenciones realizadas por los sujetos que tengan una relación de servicios, exclusiva o no exclusiva, con la empresa o centro de investigación y no sometida al régimen jurídico laboral, de ahí la conveniencia de referirse en términos genéricos al contrato sin calificarlo como laboral, ya que la categoría de invenciones laborales comprende también las realizadas en virtud de relaciones de servicio (pudiendo ser éstas últimas de carácter civil y tratarse de un contrato de arrendamiento de servicios o de obra)¹⁶.

12. Cfr. PÉREZ PÉREZ. *Ob. cit.*, pp. 133 y ss.

13. Debemos notar que la Ley alemana de invenciones laborales incluye a las propuestas de mejoras o de perfeccionamientos técnicos en su ámbito de aplicación entendiéndose por aquellas a las que no son patentables ni susceptibles de modelo de utilidad reconociendo al trabajador un derecho a una remuneración si son explotadas por el empresario.

14. Cfr. MONTOYA MELGAR. *Derecho del Trabajo*, 11.ª ed., Madrid, 1990, pp. 272 y ss. El artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores define a los trabajadores como aquellas personas que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

15. Cfr. BLANCO JIMÉNEZ. *Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales*, Aranzadi, 1999, pp. 92 y ss.

16. Pueden surgir algunos aspectos de difícil solución, como por ejemplo, si es posible

Otro aspecto importante a considerar, es el hecho de que las invenciones que el trabajador obtenga deben tener lugar durante “la vigencia de su contrato o relación de trabajo”. En principio, no existirían grandes dificultades para determinar el lapso de tiempo abarcado, que iría desde que comienza la relación de trabajo o la vigencia del contrato hasta el día de su finalización¹⁷. Sin embargo, el artículo 19, apartado 1 de la LP, al enunciar que “las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario”, introduce al menos una incertidumbre sobre cuándo finaliza realmente un contrato o una relación laboral.

En principio, esto significaría que la invención debería tener lugar durante la vigencia de ese contrato o relación laboral o de servicios o bien durante el año siguiente a la extinción de la misma. Sin embargo, la doctrina española es bastante crítica con esta solución.

Así, BLANCO JIMÉNEZ¹⁸ sostiene que según lo establecido en la mencionada norma, puede ser reclamada en principio toda invención¹⁹, incluidas las consideradas libres y pertenecientes al trabajador, lo cual resultaría inadmisibles pues se otorgaría al empresario un derecho absoluto para atribuirse cualquier invención, sin delimitar su categoría y dentro de un plazo de tiempo excesivo, en contra de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 33 de la Constitución Española sobre el derecho de propiedad. Sigue diciendo esta autora que debería admitirse la posibilidad de que el trabajador pueda probar que la invención se realizó finalizada la relación de servicios, aunque pueda resultar discriminatorio el hecho de que recaiga sobre él la carga de la prueba. Por todo ello, este artículo debería ser interpretado de forma restrictiva por los jueces y Tribunales para no perjudicar los derechos de los trabajadores.

A idéntica solución arriba PEREZ²⁰ quien sostiene que este artículo reconoce la facultad atribuida al empresario de reclamar las invenciones que cumplen determinadas cualidades. Ahora bien, el hecho de que algo pueda ser reclamado no implica *per se* que se estime como propio o que se considere sometido a determinado

considerar trabajador a los efectos que estamos analizando la figura de aquellas personas que se encuentran en una empresa en virtud de un contrato de formación o de los becarios. En el primer supuesto, los contratos de formación no podrían considerarse como laborales ya que están destinados a la enseñanza del trabajador y no a la utilización de su trabajo. En el segundo de los supuestos, el determinar si la invención realizada por un becario puede ser considerada laboral dependerá de varias circunstancias, aunque la principal sería determinar si dentro de las funciones que tiene asignadas dentro de la empresa está un puesto de trabajo o sólo un puesto destinado a su formación.

17. Estarían comprendidas aquí aquellas invenciones obtenidas durante una jornada de huelga, o durante el período de vacaciones que goza el trabajador, o durante una baja laboral.

18. Cfr. BLANCO JIMÉNEZ. Ob. cit., pp. 95 y ss.

19. Respecto a la clasificación de las invenciones laborales ver lo desarrollado en el siguiente punto.

20. Cfr. PÉREZ PÉREZ. Ob. cit., pp. 293.

derecho real sino sólo que, al poder reclamarlas, se abre un proceso de discusión sobre el origen de la invención cuya protección se solicita.

C. CLASES DE INVENCIONES LABORALES

La ley de patentes española regula tres situaciones diferentes (y con efectos distintos en cuanto al régimen de titularidad y explotación económica de la invención) en tres artículos (arts. 15 a 17). Si debiésemos clasificar a las invenciones desde un punto de vista terminológico, nos encontraríamos con algunas dificultades ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia han utilizado terminologías diferentes.

Sin embargo, creemos que sí debemos hacerlo (debido a que algunas de las diversas modalidades de invenciones laborales pueden ocasionar efectos jurídicos similares) y para ello veremos cómo se clasifica a las invenciones laborales en la ley alemana y cuál es la opinión de la doctrina.

Así, la ley alemana de invenciones laborales dispone que las mismas pueden ser vinculadas o libres. A su vez, las primeras se subdividen en aquellas que se originan en una actividad obligatoria para el trabajador en la empresa y las que se relacionan con experiencias del trabajador en dicha empresa.

En la doctrina española también hay diferentes opiniones. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA²¹ afirma que sólo hay dos clases de invenciones laborales en la ley de patentes: las que pertenecen al empresario (de servicios o vinculadas), que engloban tanto las invenciones de encargo (art. 15) como las invenciones derivadas de la experiencia (art. 17) y las invenciones que pertenecen al trabajador (libres del art. 16). BLANCO JIMÉNEZ²², en cambio, habla de invenciones de servicio (art. 15), mixtas (art. 17) y libres (art.16). GOMEZ SEGADE²³ distingue entre invenciones de encargo, invenciones de servicio e invenciones libres. BERCOVITZ²⁴, por su parte, califica a las invenciones como de servicios absolutas (art. 15) pues siempre pertenecen al empresario, relativas (art. 17) por cuanto sólo pertenecen al empresario cuando concurren circunstancias determinadas. PÉREZ²⁵, por último, distingue entre las invenciones de servicios (con determinados lazos comunes) y que subdivide entre invenciones de encargo (art. 15) y de la experiencia (art. 17) y las invenciones libres (art. 16).

A la hora de estudiar las distintas invenciones laborales reguladas en la Ley de Patentes utilizaremos esta última clasificación analizando la titularidad de las mismas y los derechos económicos de cada una de las partes.

21. Cfr. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. *Derecho de patentes e investigación científica*, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 1996, pp. 217 y ss.

22. Cfr. BLANCO JIMÉNEZ. *Ob. cit.*, pp. 97 y ss.

23. Cfr. GOMEZ SEGADE. *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Madrid, Cívitas, 1988, pp. 71.

24. Cfr. BERCOVITZ. *La nueva Ley de Patentes (ideas introductorias y antecedentes)*, Madrid, Tecno, 1986, pp. 53 y ss.

25. Cfr. PÉREZ PÉREZ. *Ob. cit.*, pp. 145 y ss.

1. Inventiones de encargo (art. 15)

El artículo 15.1 establece que “las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario”.

Vemos, entonces, como una característica fundamental que la titularidad de este tipo de invenciones pertenece necesariamente al empresario²⁶. En el supuesto de que éste último decida no protegerlas bajo ninguna modalidad de propiedad industrial (patente o modelo de utilidad, por ejemplo) no implicará que la titularidad pase a manos del trabajador sino que significará que dicha invención se mantendrá bien como un secreto empresarial o bien pasará al dominio público.

Otro aspecto a tener en cuenta (y que ya hemos analizado) es que dicha invención debe obtenerse durante la vigencia del contrato de trabajo. Ahora bien, esa invención debe ser fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato.

Una actividad de investigación puede considerarse implícita cuando expresamente así se lo establezca en el contrato, o si bien no está expresamente estipulada en el contrato, de las cláusulas del mismo se deriva dicha actividad. En otras palabras, puede ocurrir que un trabajador a pesar de ser contratado para una determinada actividad en forma subyacente también tenga que realizar permanentemente una actividad investigadora. Si bien no está obligado a obtener una invención, en el caso de hacerlo, pertenecerá al empresario.

En cambio, una actividad de investigación puede considerarse explícita cuando el trabajador a pesar de tener asignadas unas ciertas actividades (como por ejemplo de fabricación, administración o comercialización) ocasionalmente se le asignan tareas precisas de investigación.

Continúa diciendo el párrafo 2 en el artículo 15 que “el trabajador, autor de la invención, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo”.

En principio, entonces, el trabajador no tiene derecho a una remuneración suplementaria por haber obtenido la invención ya que la remuneración que se le ha pagado durante la vigencia de su contrato era justamente como contraprestación a su actividad investigadora (es más, en el supuesto de que no hubiese llegado a ningún resultado, su salario lo hubiese obtenido igualmente).

26. Y ello es así pues en virtud del principio de ajenidad de los frutos el trabajador inventor ya está recibiendo una remuneración por su actividad investigadora independientemente de que llegue a un resultado patentable; es lógico, entonces, que al empleador se les asigne los resultados obtenidos por la actividad del empleador.

Sin embargo, si el aporte que ha hecho el trabajador ha ido más allá del originariamente exigido y la invención para la empresa es más importante de lo que se hubiese podido normalmente esperar, sí tendrá derecho a esa remuneración suplementaria cuya cuantía deberá ser fijada por las partes (previamente en un contrato o posteriormente en el supuesto de que se de el caso que regula el párrafo 2). Si las partes no lograr llegar a un acuerdo sobre el monto a retribuir, habría que someter el conflicto a un acto de conciliación²⁷, y en el caso de que tampoco se llegase a un acuerdo, a los Tribunales.

El determinar el monto de la remuneración no es una cuestión sencilla de resolver ya que si para determinarla es necesario saber cuál es la importancia de la invención para la empresa, muchas veces, dicha importancia viene dada por los beneficios que obtenga esta última durante la explotación de la patente y la remuneración suele preceder a la explotación²⁸. Por dicha razón, quizás sea recomendable fijar una suma inicial y otra variable en atención a los beneficios obtenidos ya sea por la comercialización de los productos y/o servicios patentados o por la concesión de licencias a terceros (y todo esto con independencia de la aplicación de otros criterios).

2. Invenciones de la experiencia (art. 17)

El artículo 17 de la LP indica que “cuando el trabajador realizase una invención en relación con 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 ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma”.

Como se desprende de la redacción de este artículo, para que pueda hablarse de invenciones de la experiencia es necesario, por una parte, que la invención tenga relación con la actividad del trabajador en la empresa y, por otra parte, que en su obtención hayan influido predominantemente, ya sean, conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por la empresa²⁹. Analizaremos a continuación algunos de estos conceptos.

27. Debemos mencionar que la Ley de Patentes intenta establecer un procedimiento tendiente a evitar los litigios judiciales en este materia. Por esa razón, ha creado un sistema en base al cual antes de iniciar acción judicial alguna basada en la aplicación de las normas relativas a las invenciones laborales, la cuestión discutida deberá ser sometida a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 140 LP) que será resuelta por una Comisión que se constituye a tales efectos. Una vez presentada la solicitud de conciliación, una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la Comisión de conciliación en un plazo máximo de dos meses desde que el acto de conciliación se solicitó y las partes deberán manifestarse en el plazo máximo de quince días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de silencio se entenderá que existe conformidad (art. 142 LP).

28. Aunque puede aparecer un problema ulterior, como por ejemplo, que el empresario titular originario de la invención decida no patentarla y mantenerla en secreto sin utilizarla (o haciéndolo pero en contadas ocasiones).

29. En el supuesto de que se de el primer requisito y no alguno de los otros dos, o

En primer lugar, la invención debe tener relación con la actividad profesional del empleado. Es decir, debe existir una correspondencia entre las actividades y obligaciones que le corresponden al trabajador en cumplimiento de su contrato de trabajo y la invención obtenida. Por ello, este tipo de invenciones consisten generalmente en propuestas de mejoras técnicas que pueden protegerse como patentes de adición o mejora.

El segundo de los requisitos es que en la obtención de la invención hayan influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta.

¿Qué debemos entender por “predominantemente”? Creemos que estamos hablando de una contribución decisiva o de una cierta entidad que de no existir estaríamos ante una invención secundaria³⁰.

Por otra parte, ¿qué significa conocimientos adquiridos dentro³¹ de la empresa y medios proporcionados por ésta? FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA³² entiende que estos conceptos engloban tanto la aportación intelectual como la aportación tecnológica de la empresa. Así, por “conocimientos” puede entenderse informaciones, know-how, prácticas, ideas obtenidas de conversaciones con colegas, distribuidores o cooperadores, hipótesis de trabajo, habilidades técnicas y, en definitiva, cualquier contribución inmaterial de estímulo intelectual nacida de reflexiones de un espíritu observador o curioso. Por “medios” hay que entender toda contribución logística (no banal, como por ejemplo, una biblioteca) nacida de la utilización de instrumentos de la empresa tales como ordenadores, microscopios, utillaje de medición de extrema precisión, materia prima necesaria para realizar pruebas, etc.

Una vez aclarado el concepto de la invención de la experiencia debemos destacar que si bien la titularidad originaria le pertenece al empleado (situación diferente al caso de las invenciones por encargo), el empresario tiene la posibilidad de asumir la titularidad de la invención o bien reservarse un derecho de utilización de la misma³³. El plazo para ejercer este derecho es de tres meses tal cual lo establece el artículo 18 LP.

que se den éstos dos últimos (o algunos de ellos) y no el primero, estaremos en presencia de una invención libre.

30. Para clarificar aún más este concepto, podemos dar el ejemplo del caso de que la invención solucione un problema concreto del sector, sobre el cual la empresa durante cierto tiempo había acumulado experiencia y el inventor se había ocupado con el problema en el marco de su actividad profesional.

31. El hecho de que la ley exija que sea “dentro de la empresa” no implica que los conocimientos deben adquirirse en la propia empresa sino que se obtengan a cargo de la misma (por ejemplo, a través de cursos realizados en el exterior pero pagados por la empresa).

32. Cfr. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. Ob. cit., pp. 225 y ss.

33. Según PÉREZ PÉREZ. Ob. cit., p. 169, la razón de esta solución se basa en una vieja razón de regulación de la competencia y, por tanto, la prohibición de que, con la ayuda involuntaria de su empresario, el trabajador se convierta en un empresario competidor que explote el invento, faltando a la fidelidad contractual.

Por su parte, el párrafo 2 del artículo 17 reza que “cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador”.

Es decir, que si el empresario asume la titularidad de la invención (aunque no la plasme en una solicitud de patente sino que decida mantenerla secreta y que la explotación que se haga de ella sea sólo parcial) o se reserve un derecho de utilización³⁴, el trabajador debe ser recompensado económicamente de una manera justa atendiendo a los criterios que fija el propio artículo³⁵.

3. Invenciones libres (art. 16)

Por último, establece el artículo 16 que “las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15, párrafo 1, pertenecen al trabajador, autor de las mismas”.

Como no podría ser de otra manera, este tipo de invenciones que no se obtienen en ninguno de los supuestos del artículo 15 y 17, es decir, no han sido fruto de una actividad de investigación explícita o implícita constitutiva del contrato de trabajo ni en su obtención han influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ella, a pesar de ser obtenidas durante la relación laboral, pertenecen al trabajador inventor.

D. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR Y EMPLEADOR

1. Derechos morales del inventor

Si bien no está incluido en el capítulo referido a las invenciones laborales no podemos desconocer que el trabajador en cuanto inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la solicitud de patente (art. 14 LP).

2. Obligación de comunicar la existencia del invento

Con arreglo al artículo 18 LP “el trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17, deberá informar de ello al empresario, mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses”.

34. Es difícil que si el empresario esté realmente interesado en la invención deje que sea el trabajador el titular de la misma. Por eso, entendemos, que si existe la intención por parte del empresario de usar la patente lo más lógico sea que éste asuma la invención y posteriormente la patente.

35. También aquí resulta aplicable lo manifestado más arriba respecto a la remuneración suplementaria de las invenciones por encargo.

Una de las principales obligaciones que tiene el trabajador es comunicar a su empleador que ha obtenido una invención. Esta comunicación debe realizarse de forma inmediata para que, en un plazo de tres meses a partir de la notificación, el empleador pueda ejercer sus derechos³⁶.

La comunicación debe ser realizada en forma escrita. Esta formalidad se justifica pues el empresario, en caso de solicitar una patente para proteger esa invención, necesitará contar con documentación técnica para poder redactar la memoria y las reivindicaciones. La ley no establece qué documentación debe acompañar a la notificación pero, siguiendo el ejemplo del derecho comparado, podríamos resumirlos en: el problema técnico, su solución y las circunstancias determinantes del nacimiento de la invención, así como las anotaciones y documentos existentes cuando ello sea necesario para la mejor comprensión de la invención, las instrucciones recibidas y las experiencias o trabajos de la empresa que se haya utilizado.

En el supuesto que el trabajador no cumpla con esta obligación perderá los derechos que le otorga la ley, que consistirán no sólo en la pérdida del derecho a la remuneración suplementaria si es una invención de encargo o el derecho a la compensación si es de la experiencia; sino también, en este último caso, el derecho a la invención si el empresario decide no asumir su titularidad.

3. Obligación de colaboración recíproca: el deber de guardar secreto

El segundo párrafo del artículo 18 determina que “tanto el empresario como el trabajador deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en la ley, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos”.

En virtud de esta obligación recíproca que tienen ambas partes y que surge del principio de buena fe que debe regir en todo contrato de trabajo, el trabajador tendrá la obligación de guardar secreto de la invención que ha obtenido ya que una divulgación previa a la solicitud de patente que deposite el empleador destruiría su novedad con todas las consecuencias que ello trae aparejado. También tendrá esta obligación el empresario en los supuestos de invenciones de la experiencia donde decida no asumir la titularidad de las mismas por las mismas razones expuestas más arriba.

4. Presunción de titularidad

Según el artículo 19.1 de la LP “las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente

36. En el caso de que la invención sea por encargo, en principio, el empleador no tendría obligación de informarle al trabajador que hará con dicha invención ya que originariamente le pertenece. En otras palabras, si no decide protegerla por patente o a través del secreto empresarial, el invento pasaría al dominio público.

a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario”.

Este artículo ha sido sumamente criticado por la doctrina ya que no establece ninguna diferencia entre las invenciones reguladas en los artículos 15, 16 y 17. Esto significaría que incluso aquellas invenciones que no sean de encargo ni de servicio, es decir, fruto de actividades para las cuales no ha sido contratado ni que tenga relación con su actividad en la empresa (invenciones libres), corresponderían al empresario si el trabajador las solicita dentro del plazo de un año a contar desde la extinción de la relación laboral³⁷.

Por eso hay quienes propugnan que acaso habría que interpretar el precepto, para impedir que sea inconstitucional, como un plazo hasta el cual se presume legalmente con carácter *iuris tantum* que las invenciones pertenecen al empresario y a partir del cual se presume paralelamente que las invenciones pertenecen al trabajador³⁸.

5. Nulidad de la renuncia previa realizada por el trabajador

Con arreglo al párrafo 2 del artículo 19 LP “será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorga en este Título”.

Esta disposición intenta proteger a la parte más débil de la relación como es el trabajador. Sin embargo, nada impide que con posterioridad a la obtención de una invención, el trabajador renuncie a sus derechos.

II. LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA

A. POSIBLES CRITERIOS PARA LA ATRIBUCION DE DERECHOS Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS

Como cuestión previa, debemos destacar que existen básicamente las siguientes alternativas a la hora de atribuir la titularidad y los derechos económicos de aquellas invenciones obtenidas por los profesores o investigadores universitarios. Ellas son:

1. Atribución a los profesores e investigadores universitarios de los derechos sobre los resultados obtenidos de sus investigaciones³⁹. Este es el sistema seguido por la legislación alemana⁴⁰ (cabe señalar que este sistema también rige en Dinamarca, Suecia y Noruega).

37. Debemos notar, además, que en principio esta presunción es *iuris et de iure* y no admite prueba en contrario.

38. Cfr. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. Ob. cit., pp. 246. Cfr. también notas 18 y 20.

39. Sobre las ventajas y desventajas de esta solución cfr. BERCOVITZ. “Titularidad y explotación de los derechos en las relaciones Empresa-Universidad”, cit., pp. 42.

40. La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957 en su artículo 42 establece que son invenciones libres las realizadas por profesores o investigadores universitarios en su condición de tales. Solamente en el caso de que la investigación se haya hecho con medios específicos facilitados por la institución universitaria, la Universidad

2. Atribución de la titularidad de los derechos sobre los resultados de la investigación a la Universidad⁴¹. Esta es la solución que brinda, como luego veremos, la Ley española de patentes.

3. Atribución originaria de la propiedad al docente o investigador pero con la obligación de transferir dicha propiedad a la Universidad⁴².

Si una vez patentada la invención se consigue transferir el resultado de dicha investigación a la industria, una cuestión básica es la de determinar en qué proporción deben participar el profesor o investigador y la Universidad en el reparto de los ingresos obtenidos (la respuesta dependerá en gran medida de a quién se le haya atribuido la titularidad del resultado de la investigación). Analizaremos a continuación el tratamiento que da la Ley Española de Patentes a estas cuestiones.

B. LA REGULACIÓN EN LA LEY DE PATENTES

Con arreglo al párrafo 2 del artículo 20 LP “corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria”.

Cuestión previa a analizar es qué se entiende por “profesor” sin desconocer que la función principal de éste en la universidad es transmitir conocimientos a los alumnos (es decir, enseñar) y que para ello en numerosas oportunidades debe investigar aunque partiendo de la libertad académica de que goza en virtud del principio de libertad de cátedra. PÉREZ⁴³ entiende que el término utilizado por la ley es una expresión genérica o amplia que abarca a toda persona que tiene en mayor o menor medida funciones y responsabilidades en docencia e investigación en la Universidad. Esta definición abarcaría también, y de acuerdo a las circunstancias de cada caso, a los ayudantes⁴⁴, becarios⁴⁵ o doctorandos⁴⁶.

tiene derecho a una compensación con cargo a los beneficios de la explotación hasta el importe de los medios específicos aportados. Sobre este tema cfr. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. Ob. cit., pp. 293 y ss.

41. Sobre su justificación cfr. BERCOVITZ. “Titularidad y explotación de los derechos en las relaciones Empresa-Universidad”, cit., pp. 44 y ss.

42. Este es el sistema que rige en Estados Unidos (salvo algunas excepciones: Stanford, Minnesota, Wisconsin) donde la norma general es la obligación de los docentes e investigadores de ceder los derechos respectivos a la universidad, siempre que se trate de invenciones que caigan en el ámbito de sus tareas a cambio de una participación en las regalías que eventualmente se obtengan con su explotación. Sin perjuicio de lo manifestado existen casos donde las Universidades —a pesar del principio del primer inventor— puede optar por la titularidad de los derechos sobre las invenciones de los autores.

43. Cfr. PÉREZ PÉREZ. Ob. cit., p. 207.

44. Si el ayudante se encuentra ligado a la Universidad por un contrato de trabajo y no cumple funciones docentes, las invenciones que obtenga podría considerarse invenciones laborales de la experiencia si se dan las condiciones estipuladas en el artículo 17 LP.

45. Lo estipulado en la nota anterior también resultaría aplicable a los becarios que obtengan una invención como consecuencia de su actividad en el centro universitario y siempre que no realice actividades docentes.

El profesor debe obtener la invención como consecuencia de: a) su función de investigación en la universidad (en otras palabras, que exista una relación de causalidad entre la labor que desempeña a diario en la Universidad y la invención obtenida); y b) que esta invención pertenezca al ámbito de sus funciones docente e investigadora (es decir, dentro de lo que es su área de conocimiento).

Si una invención es, entonces, realizada por un profesor y se cumplen los dos requisitos más arriba enunciados, la titularidad originaria de la misma le corresponderá a la Universidad. Esta regla reconoce una excepción (que en la práctica podemos decir que es la regla) y es la situación contemplada en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria según el cual “los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización. Los estatutos de las Universidades establecerán el procedimiento para la autorización de dichos contratos y los criterios para la afectación de los bienes o ingresos obtenidos”.

Esa invención debe ser notificada inmediatamente a la Universidad por el profesor autor de la misma. Si bien la ley no establece un plazo para que la Universidad tome una decisión sobre la misma, supletoriamente se aplicaría el plazo de 3 meses establecido por el artículo 18 LP⁴⁷.

En el supuesto de que la Universidad asuma la titularidad de la misma, el profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2⁴⁸ aunque corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación (art. 20.4 de la LP).

En el caso de que la Universidad, con arreglo al párrafo 5 del artículo que estamos analizando, ceda la titularidad de las invenciones mencionadas en el punto 2 al profesor, autor de las mismas, puede reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación. Y si el profesor obtiene beneficios de la explotación de esa invención la Universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por los Estatutos de la Universidad.

46. La preparación de las tesis doctorales por parte de los doctorandos es una tarea propia de estudios universitarios de tercer ciclo. Esto significa que la actividad investigadora para la elaboración de dicha tesis, aunque se realice en la Universidad, como será el supuesto normal, no es objeto de una relación contractual ni administrativa de servicios sino puramente académica hasta el punto de que quien realiza una tesis no trabaja sino estudia (en este supuesto, la invención le corresponderá al doctorando). Distinta sería la solución en el caso de que la tesis doctoral coincidiera con el desarrollo de funciones propias de plaza de profesores universitarios, caso que se da con bastante frecuencia en España.

47. Lo normal en estos casos es que la Universidad asuma la titularidad de la invención si realmente le interesa su posterior explotación, ya que el dejar el patentamiento de la misma a cargo del profesor supone un riesgo considerable, pues este último no tiene los medios económicos suficientes para hacer frente a los gastos que supone la obtención de una patente a nivel nacional, regional o mundial.

48. En este supuesto, lo lógico sería que la Universidad ceda la patente o bien que conceda licencias de uso ya que no es su función principal explotar una patente.

III. SU TRATAMIENTO EN ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS⁴⁹

PETRILLO y ARIAS⁵⁰ manifestaron en el año 1992 –haciendo referencia a Argentina, pero reflexión que puede ser aplicada a otros países latinoamericanos– que el modelo vigente en la mayoría de las universidades de este país ha sido el clásico modelo profesionalista, desarticulado, que entiende a la universidad como centro académico tradicional donde solamente se imparte enseñanza para diplomar estudiantes y donde la investigación, si existe, se halla orientada fundamentalmente al logro académico, muchas veces en temas que no son de interés para el país, y no es complementada con la transferencia de conocimientos al sector productivo; modelo agravado por la creciente complejidad de los problemas de la administración universitaria, derivados de su crecimiento, diversificación y segmentación, en medio de restricciones económicas crecientes y disposiciones legales inadecuadas que afectaron profundamente su planificación, gestión y evaluación.

SOLLEIRO⁵¹, por su parte, indicó que la mayoría de las universidades de Latinoamérica no cuentan con la capacidad de investigación suficiente para ofrecer soluciones tecnológicas a los problemas de las empresas ya que muy pocas de ellas tienen programas y grupos de investigación consolidados y competentes que puedan hacer frente al reto de desarrollar tecnología para una industria que tiene que competir en mercados cada vez más exigentes. Además el típico investigador universitario latinoamericano prefiere dedicar su tiempo a la investigación básica y publicar los resultados, puesto que esto representa una ruta de ascenso y posibilidades de mejoramiento salarial mucho más seguras.

Si bien estas opiniones fueron vertidas hace ya algunos años la situación no ha variado radicalmente aunque sí se puede apreciar un cambio significativo que responde, por un lado, a la manera de actuar y de pensar de una nueva generación de docentes e investigadores, y por otro, a que muchas universidades latinoamericanas ya tienen sus propios estatutos donde regulan todo lo concerniente a la titularidad formal y a los derechos económicos derivados de las invenciones y, además, cuentan con oficinas o áreas encargadas de apoyar a los docentes e investigadores en la protección de sus invenciones y a la transferencia de esos resultados al sector privado.

49. Este tema fue tratado más ampliamente en la conferencia brindada sobre “La protección de los Resultados de Investigación en las Universidades de América Latina”, III Jornadas sobre Propiedad Industrial e Intelectual en América Latina, España, Universidad de Alicante, 29 y 30 de marzo de 1999.

50. Cfr. PETRILLO y ARIAS. “La vinculación Universidad-Empresa: el modelo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata”, *Contratos de Investigación. Vinculación Universidad-Empresa, Revista del Derecho Industrial*, año 14, n.º 40, enero-abril 1992, p. 46.

51. Cfr. SOLLEIRO. “Formas de comercialización de la investigación universitaria y sus resultados”, *Seminario Regional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y las relaciones entre la Universidad y la Industria en América Latina*, Mérida, ULA-SARPI-OMPI, noviembre de 1995, pp. 2 y ss.

A. ARGENTINA⁵²1. *Invencciones laborales*

La Ley n.º 24.481⁵³, modificada por las leyes n.ºs 24.572 (T. O. 1996) y 25.859 y su Reglamentación, regula las patentes y los modelos de utilidad.

Esta ley no contempla el caso de las invenciones realizadas por los profesores e investigadores universitarios. Sin embargo, sí regula –a diferencia de la ley anterior– las invenciones laborales.

La Ley distingue tres clases de invenciones laborales, que podemos denominar, de acuerdo a la clasificación que más arriba hemos utilizado, invenciones de encargo, invenciones de la experiencia e invenciones libres.

Las invenciones de encargo, reguladas por el artículo 10.a) de la ley de patentes, *son las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicios con el empleador, que tengan por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas*. Pertenecen siempre al empresario, sin embargo, en el inc. b) se establece el principio de la prestación extraordinaria, según el cual *el trabajador tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa y el empleador excede de manera evidente el contenido explícito de su contrato o relación de trabajo*. Determinar cuándo excede el contenido del contrato será una cuestión a dilucidar por el juez en caso de que surgiera una controversia y las partes, previamente, no llegaran a un acuerdo.

Invenciones de la experiencia son aquellas realizadas por quien no fue contratado para investigar, siempre que, como dice el artículo 10.b) segundo párrafo de la ley de patentes, la invención se relacione con la actividad profesional del trabajador en la empresa, y que para obtener la invención hubieran sido decisivos conocimientos adquiridos en la empresa o la utilización de medios proporcionados por la empresa⁵⁴. El empresario en este caso tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma. Deberá ejercer tal opción dentro de los noventa días de realizada la invención; si no lo hiciese, el derecho a la titularidad de la patente corresponderá al inventor –empleado– (art. 10.º del Decreto Reglamentario). Continúa diciendo el artículo 10.c) de la ley de patentes que en este caso, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador,

52. Un análisis más detallado de la Ley de Patentes de Argentina puede verse en SALIS. “Análisis de la Ley de Patentes de Invención de Argentina”, en OMP/PI/CNQ/01/3.

53. Sancionada el 30 de abril de 1995, promulgada el 23 de mayo de 1995 y publicada en el *Boletín Oficial* el 20 de septiembre del mismo año.

54. De acuerdo con el artículo 10.º del Decreto Reglamentario sólo se entenderá que en el desarrollo de la invención han influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, cuando la invención sea concerniente a las actividades del empleador o esté relacionada con las tareas específicas que el inventor desarrolla o desarrollara al servicio del empleador.

y en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta el cincuenta por ciento de las regalías efectivamente percibidas por éste.

Las invenciones libres son aquellas no comprendidas en las anteriores categorías correspondiendo el derecho a la patente al trabajador.

Hemos explicado aquí el régimen de las invenciones laborales en virtud de que creemos que en el caso que se plantee alguna situación entre docentes e investigadores y las universidades a las cuales están vinculados –y sus estatutos nada prevean– se deberá aplicar supletoriamente la regulación referida. Debemos manifestar, sin embargo, que hasta el momento no existe ninguna sentencia que haya aplicado este régimen a una situación de las antes descriptas.

a. Período de gracia

El artículo 4.b) de la ley de patentes señala que *será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica*. Hay que comparar, por tanto, la regla técnica que se pretende patentar con el estado de la técnica. Por estado de la técnica, continúa diciendo el artículo 4.c) de la ley de patentes, *deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero*. Como vemos, y al igual que la mayoría del resto de legislaciones, se exige la novedad absoluta o mundial.

Esta regla resulta sumamente problemática para los investigadores ya que los lleva necesariamente a un conflicto entre su interés en publicar los resultados de sus investigaciones lo más pronto posible y el interés en una posterior protección por patente como condición necesaria para la explotación de la invención⁵⁵.

Una consecuencia de aquella norma es que, en el supuesto de una publicación previa a la solicitud de la respectiva patente que describa en esencia la invención, se destruiría la novedad (o una pequeña concordancia entre la publicación y la regla técnica que constituye el objeto de la invención destruiría la actividad inventiva).

La única solución a este problema estaría dada por el otorgamiento de un período de gracia al inventor en el cual pueda solicitar su patente a pesar de haber divulgado su invención⁵⁶.

Este período de gracia se regula en contados países, como por ejemplo, Estados Unidos⁵⁷, Japón⁵⁸ y México⁵⁹. En el resto de los países (fundamentalmente los que

55. Cfr. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. Ob. cit., pp. 100 y ss.

56. Sobre los argumentos en contra y a favor de un período de gracia cfr. V. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., pp. 103 y ss.

57. 35USC 102 b). Debe tenerse en cuenta que la protección de las propias publicaciones lleva al principio del primer inventor que rige en este país.

58. Artículo 30.1 de la Ley de Patentes de Japón.

59. El artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial (D. O. F. 27 de junio de 1991;

componen el Convenio de la Patente Europea⁶⁰) este período de gracia no está contemplado e incluso es resistido por diversas razones.

En Argentina, el artículo 5.º de la ley de patentes regula los casos en que una divulgación o utilización previa no destruye la novedad de la invención. En efecto, prevé este artículo que *la divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de un año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional.*

Como vemos se prevé un período de gracia que beneficia a los investigadores. Sin embargo, quien haya divulgado una invención a través de una publicación sólo podrá solicitar posteriormente la respectiva patente en Argentina (y en aquellos países que contienen una disposición semejante) pero perderán el derecho a hacerlo en otros países pues allí sí se habría destruido la novedad.

2. *Invenciones universitarias*

Como manifestáramos más arriba, la Ley de patentes de este país no hace referencia a las invenciones obtenidas por personal perteneciente a las universidades. Sin embargo, algunas de sus universidades han regulado este tema en reglamentos⁶¹ y/o resoluciones⁶².

reformas D.O.F. 2 de agosto de 1994; 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 2004 y 16 de junio de 2005) dispone que la divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley. La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que se refiere este artículo

60. En 1984 la Comisión de las Comunidades Europeas encargó un estudio sobre este tema a KOKTVEDGAARD y OSTERBORG. Estos autores rechazaron la necesidad de un período de gracia ya que consideran que el potencial inventor de los científicos encargados de investigación básica que obtienen resultados no directamente aplicables a la industria es insignificante y la concesión de este período de gracia no significaría una solución al dilema de publicar o patentar.

61. El Reglamento sobre Propiedad de Resultados de Investigación (Res. -CS- 787/90) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dispone en el artículo 3.º que respecto de la propiedad de los resultados, se establecerán tres categorías: a) Resultados de propiedad exclusiva de la Universidad, cuando ellos se hubieren obtenido, únicamente con el aporte de la Universidad; b) Resultados de propiedad conjunta: i) cuando se hubieren obtenido con aportes de la Universidad y de otras instituciones y/o empresas y no exista previsión sobre la asignación o distribución de derechos sobre dichos resultados; ii) cuando ellos resulten de las acciones ejecutadas por virtud de convenios con otras instituciones y/o empresas en los que se haya previsto la participación de cada una de las partes en la propiedad de esos resultados; y c) Resultados de propiedad de terceros y cuando los mismos resulten de acciones ejercitadas en virtud de convenios específicos en los que así se haya establecido. En estos supuestos la Universidad tendrá derecho a una regalía cuan-

B. BRASIL

1. Invencciones laborales y universitarias

La Ley n.º 9.279⁶³ de Propiedad Industrial regula, entre otros temas, el de las patentes. El Capítulo XIV contempla las invenciones realizadas por empleados y prestadores de servicios. El artículo 88 establece que la invención pertenece exclusivamente al empleador cuando el empleado ha sido contratado para desarrollar

do se exploten estos resultados, cuyo monto se especificará en los respectivos convenios según las circunstancias de cada caso. En los casos de resultados de propiedad exclusiva o conjunta se reconocerá a los investigadores responsables de los resultados obtenidos una participación del 50% en los beneficios que correspondan a la Universidad por la explotación de dichos resultados (art. 6.º).

62. El Régimen de Derechos de Propiedad Intelectual (Resol. n.º 641/98 C.S.) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) establece en el artículo 2.º que se considerarán "creaciones o producciones científicas o tecnológicas de la Universidad Nacional del Nordeste" las realizadas por: a) las personas que estén en relación de dependencia permanente o transitoria de la Universidad Nacional del Nordeste, siempre que su creación o producción haya sido el resultado de un proyecto de investigación o desarrollo autorizado o financiado por la misma; b) aquellas personas que no comprendidas en lo anterior, realicen sus tareas de investigación o desarrollo en la Universidad Nacional del Nordeste; c) los estudiantes y/o egresados que realicen tareas de investigación o desarrollo como consecuencia de actividades circulares de grado o posgrado en la Universidad Nacional del Nordeste. Por su parte el artículo 3.º dispone que los derechos morales derivados de la producción intelectual pertenecen siempre al creador o inventor. Los derechos patrimoniales derivados de la producción intelectual podrán pertenecer conjunta o separadamente: a) a la Universidad, b) a los creadores, o a otras personas y organismos, dependiendo de la modalidad bajo la cual el realizador ejecute la producción intelectual. Corresponde de manera exclusiva a la Universidad la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la producción intelectual de las personas enumeradas en el artículo 2.º cuando ellos se hubieran obtenido únicamente con el aporte de la Universidad o cuando la modalidad de Propiedad Intelectual se haya realizado por encargo expreso de la Universidad, sin perjuicio de las participaciones que le correspondan a sus empleados (docentes o investigadores) o estudiantes (art. 4.º). Los resultados serán de propiedad conjunta cuando se hubieran obtenido con aportes de la Universidad y otras instituciones y/o empresas y no haya estipulación alguna sobre a quién corresponden esos derechos, y cuando resulten de acciones ejecutadas en virtud de convenios con otras instituciones y/o empresas y se haya previsto la participación de cada una de las partes en la propiedad de esos resultados (art. 5.º). Dice el artículo 6.º que serán de propiedad de terceros los resultados cuando los mismos resulten de acciones ejercitadas en virtud de convenios específicos en los que así se haya establecido. En este supuesto la Universidad tendrá derecho a una regalía cuando se exploten estos resultados. En el caso de los docentes o investigadores, les corresponderá la titularidad de los derechos patrimoniales de manera exclusiva: a) cuando la obra o la investigación sea realizada por fuera de sus obligaciones legales o contractuales con la Universidad; b) cuando la obra o investigación sea el fruto de la experiencia o del estudio del docente o investigador, siempre que el resultado no esté comprendido dentro de las obligaciones específicas que haya de cumplir con la Universidad; c) cuando se trate de conferencias o lecciones dictadas por los docentes o investigadores en ejercicio de su cátedra o actividades de extensión. En el caso de los estudiantes, pertenecen a ellos los derechos de autor sobre la producción intelectual que realice personalmente o con la orientación de un asesor, en desarrollo de actividades académicas. En los casos de resultados de propiedad exclusiva o conjunta se reconocerá a los docentes o investigadores que hayan llegado a tales resultados, una participación del 50 % de los beneficios que obtenga la Universidad por la explotación de los mismos (una vez deducidos los gastos directos producidos por la protección de la modalidad de Propiedad Intelectual que se trate) –art. 9.º–.

63. Del 14 de mayo de 1996. Esta ley entró en vigor el 15 de mayo de 1997.

una invención o actividades inventivas o resulte de la naturaleza de los servicios para los cuales el empleado fue contratado.

El empleador, titular de la patente, podrá conceder al empleado, autor del invento o de la mejora, una participación en las ganancias económicas resultantes de la explotación de la patente (art. 89).

El artículo 91 determina que la propiedad de una invención será común en partes iguales cuando resulte de la contribución personal del empleado y que utilice recursos, medios, materiales, instalaciones o equipos del empleador.

Por último, el artículo 92 declara aplicables los artículos analizados más arriba a los prestadores de servicios y pasantes de las empresas y el artículo 93 declara aplicables las disposiciones de este capítulo a las entidades de la Administración Pública. Entendemos que estas equiparaciones también alcanzan a los profesores e investigadores universitarios (tanto de universidades públicas como privadas) porque éstos son empleados de las universidades o trabajan como prestadores de servicios sin vínculo de empleo.

Este Capítulo fue reglamentado por el Decreto 2553 del 16 de abril de 1998 y el Acto Administrativo n.º 88 del 23 de abril de 1998 y están dirigidos a los órganos y las entidades de la Administración Pública (incluidas las Universidades). Establecen un premio a los empleados, consistente en un porcentaje del valor de las ventajas obtenidas por el órgano o entidad por la explotación de la patente (que no podrá exceder un tercio de las ventajas obtenidas).

Es importante destacar también que en Brasil existe un período de gracia de 12 meses para que los investigadores puedan solicitar una patente a pesar de su divulgación (art. 12).

2. La situación en algunas Universidades

A pesar de que el tema de las invenciones universitarias sí está regulado en la Ley de Propiedad Industrial, también el tema está reglamentado en las universidades brasileñas aunque no de manera uniforme.

Debemos destacar que, por ejemplo, la Universidad de San Pablo, la Universidad de Campiñas, la Universidad Federal de Río Grande del Sur y la Universidad de Brasilia son universidades públicas clasificadas como entidades de administración pública. Así, les son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 88 a 93 de la Ley de Propiedad Industrial. Esto significa que:

- La titularidad de las invenciones que hayan sido realizadas por profesores contratados para el desarrollo de investigaciones, y que hayan utilizado recursos de la Universidad, pertenece a estas últimas.

- La titularidad de invenciones realizadas por profesores que no hayan sido contratados para ese fin, pero que hayan utilizado recursos de la Universidad, pertenece a ambas partes.

- La titularidad de invenciones realizadas por profesores que no hayan sido contratados para el desarrollo de invenciones y que no hayan utilizado recursos de la Universidad, pertenece exclusivamente a los profesores.

Otras universidades, como por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Universidad Mackenzie y Universidad del Estado de San Pablo regulan la cuestión directamente con los profesores en los respectivos contratos de trabajo o de prestación de servicios.

Otras, por su parte, cuentan con normas específicas sobre la cuestión; es el caso de la Universidad de San Pablo, Universidad de Campiñas, Universidad Federal de Río Grande del Sur o la Universidad de Brasilia.