

Invenciones y creaciones surgidas en el seno de la relación laboral y durante la prestación de servicios

En el estado actual de la técnica, ciencia y tecnología la gran mayoría de las invenciones y creaciones intelectuales surgen al amparo de una relación laboral dependiente. Los esfuerzos financieros, materiales y humanos sujetos a actividades de investigación y desarrollo (I+D) que llevan a cabo empresas, centros de investigación o universidades requieren que el retorno económico que se derivan de los títulos de propiedad industrial puedan ser solicitados por éstas a efectos de recuperar los recursos gastados al generar ese conocimiento o al crear ese activo intelectual.

Es por esto que la mayoría de las leyes de propiedad industrial contienen ciertas normas mediante las cuales se les atribuye directamente al empleador el derecho a solicitar el título de protección. Esta normativa tiene como fundamento que sea quien realiza la inversión en actividades de I+D o actividades de creación intelectual sea quien pueda recuperarla a través de los títulos de propiedad industrial. Pero no sólo de la relación laboral dependiente surge el problema de la titularidad de los títulos de protección. Las empresas contratan normalmente a asesores, consultores o contratistas independientes para crear una gran variedad de material original o nuevo. Este material puede ser planes de negocios, planes de comercialización, manuales de formación, manuales informativos, guías técnicas, programas informáticos, un sitio web, dibujos o modelos, informes de investigación, bases de datos, un logotipo para una campaña publicitaria, etc. Ambas partes, la empresa y el contratista independiente, al concertar un acuerdo de este tipo deberían procurar resolver adecuadamente la cuestión de la titularidad de los activos de propiedad intelectual. Las empresas a menudo confían en empleados y consultores independientes para desarrollar sus activos de propiedad intelectual, suponiendo que serán automáticamente titulares de los derechos de estos activos, según el principio: "yo lo pagué, por lo tanto es mío". Lo que se ha pagado puede ser un programa informático, un artículo, un guión, los planos o dibujos de un arquitecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto o proceso, el embalaje de productos, un nuevo dibujo o modelo de producto, un plan de negocios, una invención y los resultados de muchos otros tipos de actividad creadora. ¿Quién es titular o propietario de la obra que los empleados crean: el creador individual o la empresa que lo emplea? La respuesta a esta cuestión no siempre es fácil o clara; puede variar mucho de un país a otro y también en un país dado según sea la ley y según sean los hechos y circunstancias de una determinada relación entre empleador y empleado. Para saber con exactitud cuándo la Ley hace una excepción al principio que corresponde al inventor solicitar el respectivo título de protección de su invención o creación debemos hacer una serie de distinciones: **En caso que no se trate de Universidades**

i) Si en el contrato de trabajo o en el contrato de prestación de servicios se señala que la naturaleza de la labor del trabajador o del prestador de servicios es el cumplimiento de cierta actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el respectivo título de propiedad industrial pertenece al empleador o a quien encargó el respectivo servicio. Lo anterior, salvo que exista estipulación en forma expresa que señale que aunque el trabajador o el prestador de servicio realice labores creativas o inventivas, quien podrá solicitar el respectivo título de protección es el trabajador o quien presta el servicio. Es decir, se permite la renuncia por parte del empleador o de quien encargó el servicio de este derecho hecho en beneficio

del trabajador o del prestador de servicio. (ii) Si en el contrato de trabajo o en el contrato de prestación de servicios no se señala que la naturaleza de la labor del trabajador o del prestador de servicios es el cumplimiento de cierta actividad inventiva o creativa, el derecho a solicitar el título de propiedad industrial pertenece al trabajador o al prestador de servicios en forma exclusiva. Sin embargo, si para llevar a cabo la invención el trabajador se hubiera beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por ésta, la facultad de solicitar el registro y el eventual título de propiedad pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes. Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviera una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada. Lo que no puede suceder, pues la Ley lo impide, es que el trabajador renuncie a los derechos establecidos a su favor en materia de invenciones laborales antes que sea otorgado el título de protección. Si así lo hace esa cláusula se tendrá como no escrita y será nula. El empleador puede renunciar, no el trabajador, para quien es un derecho irrenunciable. Estas distinciones señaladas en la Ley son aplicables exclusivamente para las patentes de invención, los modelos de utilidad y para los dibujos y diseños industriales. Para las marcas comerciales o para los esquemas de trazado o tipografías de circuitos integrados, recomendamos estipular expresamente en los acuerdos con el prestador de servicios o con el trabajador, según sea el caso, a quien corresponderán los derechos de propiedad industrial. En el caso de los programas de computador, que son protegidos por el derecho de autor, la misma Ley señala que serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario. Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario. Lo propio señalan las normas sobre las obras cinematográficas, en que el derecho de autor corresponde a su productor. **En el caso de las Universidades** En esta hipótesis, la Ley es más exigente con el inventor o creador, trabajador o prestador de servicios, atribuyendo de por sí el derecho a las universidades para solicitar ciertos títulos de propiedad industrial a su nombre. Lo anterior se entiende, pues son las universidades, o los centros de investigación dependientes de éstas, quienes en mayor grado realizan o llevan a cabo investigación o creación intelectual que puede derivar en innovaciones susceptibles de ser protegidas. De esta forma, la Ley señala que la facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas o que presten servicios a la universidad pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen. Lo anterior, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo, lo que constituye un incentivo para el inventor o creador. El problema que puede suceder es que el Reglamento de la universidad señale porcentajes mínimos de participación del investigador. Sin embargo, en ningún caso se podrá omitir este porcentaje o no señalarlo, pues la misma Ley establece que este derecho del investigador o creador es irrenunciable.