

COMO CITAR ESTE ARTÍCULO:

Martínez, I. y Valencia, J.G. (2018). Las invenciones laborales en las universidades. Un debate en México, Chile y España. *Revista Jurídicas*, 15 (2), 70-87.
DOI: 10.17151/jurid.2018.15.2.5.

Recibido el 1 de febrero de 2018
Aprobado el 23 de abril de 2018

LAS INVENCIONES LABORALES EN LAS UNIVERSIDADES. UN DEBATE EN MÉXICO, CHILE Y ESPAÑA

ISNEL MARTÍNEZ-MONTENEGRO*
JAVIER GONZAGA VALENCIA-HERNÁNDEZ**

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es explicar el tratamiento legal que hacen los centros universitarios de México, Chile y España para la comercialización de los resultados que se obtienen de las investigaciones. Para ello a partir del método deductivo con un diseño documental, se analiza la regulación interna de las investigaciones sus productos asociados, en centros públicos y privados de investigación de los citados países. Se concluye que las invenciones laborales y en particular el régimen legal de las invenciones obtenidas en el marco de un contrato laboral o de prestación de servicios en las universidades de los países estudiados, tiene dos tratamientos diferentes: uno general y otro específico definido por institución; lo que dificulta la protección de los derechos económicos y de propiedad intelectual de los productos generados por los investigadores.

PALABRAS CLAVE: invenciones laborales, patentes, sistema de innovación, centros universitarios de investigación.

* Doctor en Derecho, Ciencia Política y Criminología de la Universidad de Valencia, España. Académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y de la Universidad Católica de Temuco, Chile.

E-mail: imartinez@academia.cl. [Google Scholar](#).

ORCID: 0000-0003-0322-1071.

** Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante. Profesor Asociado Universidad de Caldas. Grupo de Investigación Estudios Jurídicos y Sociojurídicos

E-mail: javier.valencia@ucaldas.edu.co. [Google Scholar](#).
ORCID: 0000-0002-2263-3808.



LABOR INVENTIONS IN UNIVERSITIES. A DEBATE IN MEXICO, CHILE AND SPAIN

ABSTRACT

The objective of this investigation is to explain the legal treatment done by university centers in Mexico, Chile and Spain for the commercialization of the results obtained from research. To do this, the internal regulation of research and its associated products is analyzed in public and private research centers of the afore mentioned countries based on the deductive method with a documentary design. It is concluded that labor inventions, and particularly the legal regime of inventions obtained in the framework of an employment contract or service provision in the universities of the countries studied, has two different treatments: one general and the other specific defined by the institution which hinders the protection of the economic and intellectual property rights of the products generated by the researchers.

KEY WORDS: labor inventions, patents, innovation system, university research centers.

INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se realiza un análisis del marco regulatorio de las invenciones laborales en el ámbito universitario. En la doctrina, existe un criterio generalizado de “incluir en el régimen jurídico de las invenciones laborales a las normas referentes a las invenciones universitarias” (Correa, Bergel y Kors, 2013, p. 163).

Al decir de Eli Salis (2006),

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 solo en Europa y Estados Unidos, sino también en América Latina. (p. 3)

En esta especie de invenciones laborales figuran dos partes: la universidad como entidad pública o privada, que entre sus objetivos tiene el desarrollo de la investigación; y, por otra parte, los trabajadores, de los cuales se valen tales entidades para realizar estas labores. (Sierra-Herrero, 2011, p. 173)

En dicha relación se desencadenan continuamente problemas de derechos y obligaciones sobre una invención patentable: la titularidad y la distribución adecuada de los beneficios obtenidos. En lo que respecta a los problemas que se generan de la protección de los resultados de la investigación universitaria por medio de la propiedad intelectual, surge como primera dificultad la determinación de los eventuales derechos que pueden obtenerse de la propiedad intelectual; si corresponden a la universidad, o por el contrario, si pertenecen a quien ha realizado la investigación. Este tema de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual admite diversas soluciones y a criterio de Bercovitz (1994) “lo principal en su análisis es que existen reglas de carácter general que resuelven claramente la cuestión” (p. 64). Sin embargo, al no estar reglamentadas, estas reglas pueden variar con independencia del centro de educación superior en el cual se desarrollen estas problemáticas.

En la actualidad se considera a la universidad como “un espacio de apropiación, reproducción y creación de un conocimiento que no se limita al científico, sino que incluye las artes, las profesiones y las variadas formas de saber que pueden caber bajo la nominación de conocimiento cotidiano o mundo-vital” (Rojas y Vargas, 2015, p. 120). De manera que existe un fomento de la investigación científica que apunta a la vinculación progresiva entre las empresas y las universidades en el desarrollo de nuevas tecnologías, la labor que lleva a cabo esta última como parte de su naturaleza intelectual y creativa es fundamental. No obstante, durante la presente investigación se señalan al respecto mínimas divergencias entre las invenciones de los empleados y las universitarias que han puesto en duda la

aplicabilidad de las normas de la primera a la segunda, pese a la tendencia en el derecho comparado de incluir esta temática especial dentro del régimen jurídico de las invenciones laborales (Correa y Bergel, 2013).

Hoy día, los centros de educación superior apremian los resultados de investigación por ser estos un activo de gran valor para la sociedad y su transferencia se transforma en un hecho necesario y esencial. Empero, para que este intercambio funcione de forma eficaz requiere de una apropiada protección jurídica para las partes que intervienen en la actividad inventiva.

Así, en este trabajo se revisarán algunos reglamentos internos en universidades, públicas y privadas, así como de organismos públicos de investigación. Del mismo modo, en las normativas abordadas se pretende examinar las siguientes cuestiones: la titularidad de los resultados de investigación, los incentivos para los investigadores y la transferencia de tecnología.

Marco regulatorio en México. Los casos de universidades y centros relevantes para la propuesta

El derecho de patentes en México evoluciona con una marcada influencia de las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial de 1943, esta normativa se relaciona con el proceso de modernización industrial que operó entre los años 1940 y 1970 en el país azteca. A pesar de ello, la actividad de patentamiento en esta etapa es considerada ineficiente y produce según la propia doctrina mexicana el efecto contrario al que buscaba.

Junto a otras consecuencias, desincentivó radicalmente el reconocimiento de invenciones en las universidades mexicanas en una época propicia para el desarrollo tecnológico. En este sentido, la regulación no resultaba una manifestación de las relaciones básicas de subordinación y dependencia originarias de la actividad inventiva (Campa, 2013), como lo es posteriormente en la reforma de 1976, donde se señala que las invenciones laborales se reglamentarán por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.

En la etapa posterior, en una especie de perfeccionamiento de la regulación industrial y como parte del avance social del país, se promulga la Ley Federal de Propiedad Industrial (LFPI), que, al acentuar la dependencia, expone en su artículo 14 que las invenciones realizadas por personas que estén sujetas a una relación de trabajo les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de dicha ley federal.

“Asimismo, se puede plantear que México se ha distinguido por diferenciar las obras intelectuales destinadas a la industria y que son susceptibles de protección por los términos de la LFPI; de las obras intelectuales literarias o artísticas susceptibles de protección al

amparo de la Ley de Derechos de Autor de 1963, no adoptando así, un concepto genérico presente en otros sistemas jurídicos". (Muñoz, 1996, p. 279)

Desprende del artículo referido cuatro aspectos para analizar, en primer lugar el derecho moral del inventor asalariado a figurar como autor de la invención; en el segundo, el derecho del patrón para acceder al producto del trabajo, es decir, a la propiedad y explotación de la invención generada en el contexto investigativo; en el tercero el derecho del trabajador a ser compensado extraordinariamente por la invención, ya sea por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje en caso de desproporción entre los beneficios percibidos por las partes; y, por último,

caracteriza las invenciones del empleado no comprendidas en el tenor de la relación de trabajo, cuya titularidad se atribuye al inventor o inventores, sobre las que el empleador tendrá un derecho al uso y adquisición de la invención y sus respectivas patentes (Campa, 2013, p. 293).

Esto da cuenta en términos de titularidad que la empresa será la dueña indiscutida de toda invención de servicio, y el sistema de beneficios es por lo general flexible en cuanto a determinación consensual de los intervinientes.

Es el método que según la doctrina mezcla dos sistemas legislativos de PI, en el cual para que el empleador sea el propietario de la invención se exige que medie un contrato de servicios entre este y el empleado; y que el desarrollo de la invención sea por cuenta de la empresa. (Ruiz, 2011, p. 8)

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) se destaca por ser la universidad con más patentes registradas en toda la República mexicana, gracias a su investigación destinada a sectores como la biotecnología, salud, automotriz, alimentos y la industria manufacturera. En este centro se establecen lineamientos de trabajo, reglamentación y compensación de las invenciones a través de una política de propiedad intelectual interna, aplicable tanto a los miembros de su comunidad académica y administrativa, como a la comunidad externa involucrada en actividades de investigación dentro del Instituto.

La señalada política del centro establece los lineamientos de gestión, normatividad y compensación de la materia para regir en la comunidad interna de la institución, dígase participación de profesores, investigadores, empleados, prestadores de servicios o alumnos del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, en lo respectivo a la titularidad toda invención realizada por autores a quienes aplica la política y que sea resultante de proyectos auspiciados por dicho centro, tendrá como titular al instituto, a menos que intervengan también entidades externas que auspicien con financiamientos su creación y que además, se implementen a través de un

instrumento jurídico; todo esto sin perjuicio de los derechos morales y económicos que merezcan los autores o inventores que hayan cumplido con los procesos internos de protección a la propiedad intelectual (PI).

De tal modo, la distribución de beneficios se estipula con una orientación basada en la distinción entre invenciones y *software* (establece 50 % para los inventores o autores y 50 % para el instituto); y obras literarias y artísticas (establece hasta un 50 % para los autores; al menos un 50 % para el instituto; y para las obras realizadas en el marco de convocatorias especiales se regirá por las bases de cada una de ellas).

También se examinó el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAMx), “que en su legislación no contempla expresamente un régimen de titularidad, sino que se remite a los resultados que serán de propiedad de la institución en las respectivas convocatorias a la participación de programas de investigación” (Kurczyn y Villanueva, 2009, p. 875). Sin embargo, existen lineamientos con el objeto de orientar a los investigadores de la universidad en el proceso de reconocimiento de sus invenciones; es así como el Manual de Patentamiento de la UAMx indica las normas mexicanas de protección industrial aplicables, describe el proceso de patentamiento y entre sus anexos pertinentes destaca el Acuerdo del Rector General 17/2009, que establece la distribución de regalías obtenidas en caso de licencia de patentes.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se establece el “Reglamento sobre los Ingresos Extraordinarios de la UNAM”, que reconoce como objeto en su artículo 1 los ingresos extraordinarios que reciba el centro, a través de facultades, escuelas, institutos, centros y demás unidades académicas o administrativas, que se denominarán genéricamente las dependencias. Respecto a la titularidad en dicha reglamentación en el precepto 25 se dispone que salvo lo dispuesto en la ley o lo establecido en los acuerdos contratados o convenios correspondientes, los derechos de invención y de explotación de los resultados obtenidos o de propiedad intelectual serán a favor de la universidad, reservándose esta el derecho de licenciamiento o de la debida difusión cultural o científica.

En relación con la distribución de los ingresos que se agencie el centro de educación superior por la explotación de la invención, corresponde el 50 % al inventor. En caso de ser varios los inventores, la distribución entre ellos de este porcentaje se determinará por escrito al inicio del proyecto o convenio en el instrumento consensual respectivo firmado por el director de la entidad o dependencia correspondiente. El 50 % restante corresponde a la universidad, distribuyéndose el 20 % a la administración central y el 30 % a la entidad o dependencia donde se generó la invención.

Un aspecto interesante que se regula en la disposición de la UNAM se aborda en el artículo 31, en el que se dispone la participación del personal académico y de los alumnos en proyectos que generen ingresos extraordinarios derivados de instrumentos consensuales, en este supuesto el monto máximo de la percepción adicional que podrá recibir todo el personal académico que haya participado en el proyecto, no podrá exceder del 20 % del costo total del propio documento. Algo que se considera negativo es que a los alumnos que participen en estos proyectos no se les reservan honorarios por su contribución. En esta normativa se regula la distribución de los ingresos de la universidad, por lo que se refiere especialmente a las invenciones que corresponden al centro de altos estudios y a la distribución de los beneficios que se obtengan de la explotación de estas.

Una vez presentados algunos ejemplos del sector universitario mexicano cabe analizar aspectos comunes y diferencias:

En primer lugar, el cotejo entre las reglamentaciones muestra la ambigüedad en el tratamiento de las invenciones laborales y este subsume a la rama del derecho del trabajo, por lo que se considera a las universidades como empresas. En cuanto a la titularidad coincide en el sentido de que se reconocen por ley la propiedad y la explotación de las invenciones laborales a las universidades, no obstante, protege en esta misma línea la autonomía de convenios especiales entre esta última y otras entidades afines.

Efectivamente, aunque México estipula flexibilidad de las asignaciones en atención al consenso de las partes; las universidades muestran una disímil estructura normativa y en las mismas se adapta la realidad a sus propios intereses y medios de investigación. Incluso algunas solo se limitan a orientar sus miembros frente a la posibilidad de trámite de una patente de invención, atendiendo a las normas sobre titularidad, beneficios y procedimientos que dispone el legislador.

Respecto a la titularidad, existe consenso en que, por regla general, deberá pertenecer a la universidad cuando el inventor es un académico y la invención se realiza dentro del ejercicio de sus funciones, ya sean de coordinación de programas académicos o de investigación propiamente. Centros mexicanos como el ITESM y UDG incluyen invenciones de los alumnos en dicha categoría y requisitos. En el factor de beneficios derivados de las invenciones universitarias, la tendencia de las normativas internas es a conceder una retribución considerable en porcentaje de participación a los inventores reconocidos como tales en cada casa de estudios. Destaca en todos los centros la base de participación del autor o inventor en las regalías en al menos un 40 %. Sin embargo, en relación con la distribución del porcentaje restante y la contribución de entidades externas o *spin-off* en virtud de convenios especiales, concurren regulaciones generales y otras más exhaustivas.

En el primer grupo se encuentran las que dividen el porcentaje principalmente entre la autoridad central y la o las unidades de las cuales depende el inventor. En el segundo grupo se observa las que tienden a delimitar la inversión de los recursos obtenidos de la explotación de invenciones, como es el fomento a la transferencia del conocimiento, la creación de tecnologías e inversión en activo fijo para tales objetivos. Marco regulatorio en Chile y los casos de universidades y centros relevantes para la propuesta.

En Chile el artículo 70 de la Ley de Propiedad Industrial que concede la facultad a estas últimas y las denominadas “Instituciones Públicas de Investigación” contempladas en el decreto Ley N° 1.263 de 1975, de solicitar el registro y derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones creadas dentro del marco de sus funciones, sin perjuicio de una libertad de regulación interna en esta materia. La disposición nace de la importancia que reviste en el derecho comparado y cada vez más dentro del país sobre el aporte de estas instituciones para el desarrollo científico y tecnológico interno.

El ámbito de aplicación merece una definición acerca de qué se entiende por “Universidades e Instituciones Públicas de Investigación”, a la luz de lo expuesto por Sierra-Herrero (2013):

- Se considerarán ‘universidades’, aquellas instituciones denominadas como tales por la legislación chilena vigente, es decir, la Ley General de Educación N°. 20.370, sin perjuicio que la norma no se restringe a un cuerpo legal en específico, por cuanto podrían incluirse en esta clasificación a las universidades extranjeras. Siempre que sean centros que perciban el reconocimiento del Ministerio de Educación en virtud del cumplimiento de sus normas, públicas o privadas.
- Es complejo determinar a la luz de la norma qué se entiende por “instituciones públicas de investigación”, por las diversas interpretaciones que existen respecto a la inclusión de todas o algunas de las instituciones señaladas en el DL N° 1.263; con todo, el autor se adscribe a la posición de considerar en esta categoría las instituciones que señala dicho cuerpo legal que contengan entre sus actividades aquellas que se pueden calificar como de investigación, y además en virtud del artículo 70 LPI, tener presente “si el inventor (o inventores) en particular se desempeña o fue contratado para realizar alguna tarea en un área de la institución pública en cuestión que se dedica a la investigación”.
- Con esta definición básica, cabe también mencionar que la historia de la ley interpreta el tipo de trabajador universitario al cual se refiere el artículo 70 LPI, pues se aplicará el precepto a aquel trabajador que tiene exclusivamente un perfil académico o científico establecido en el ámbito de contratación,

por lo que el personal universitario que no reviste este carácter debe acogerse a lo dispuesto en el régimen general, específicamente el artículo 69.

La particularidad descrita en el artículo 70 se obtiene del ánimo del legislador de establecer una presunción a favor de las universidades, concretamente, otorgar la titularidad de las invenciones laborales de pleno derecho a la universidad o institución pública de investigación, que es quien contrata y encarga servicios en una relación de dependencia a una persona que efectúa la actividad inventiva o creativa; dicha actividad requiere que se realice en el seno de la universidad, y que se enmarque en el área del conocimiento en que el empleado debe investigar.

Revisados los aspectos generales de la normativa chilena, corresponde estudiar específicamente los reglamentos internos de las universidades como instituciones que promueven la actividad inventiva en el país y son reconocidas de esta forma por el ordenamiento jurídico.

La Universidad de Chile (UCh), de carácter público, instituye mediante el Decreto Universitario Exento N° 0021008 de 2007, la aprobación de un reglamento que regula el procedimiento interno referido al desarrollo de innovaciones. Su aplicación alcanza a todo académico o funcionario con contrato de trabajo o acuerdo de prestación de servicios que participen en la actividad de investigación; igualmente a toda persona que desarrolló una innovación, por cualquier motivo académico, que sea liderado por un profesor; por último, señala a los funcionarios que no han sido contratados con fines inventivos, a los cuales se aplicará el reglamento previo consentimiento de dichos funcionarios. La peculiaridad del reglamento es que no se ocupa de desenvolver en gran medida la titularidad, pues en el artículo 2° bis hace una simple mención a la legislación general, de la cual se puede deducir conforme a lo que se ha explicado en el punto anterior, que la titularidad de los actos que se enmarquen dentro del concepto universitario de innovación corresponderá de pleno derecho a la UCh. Es así como el reglamento en sus artículos siguientes se refiere al deber del creador de informar a la Comisión Central de Propiedad Industrial, organismo que fue creado en 2003 y que el mismo cuerpo legal encomienda a esta, entre otras funciones relacionadas con la gestión de PI, evaluar la posible protección legal que pudiere obtenerse de una invención y su respectiva tramitación a nombre de la casa de estudios.

En materia de beneficios, la regla general dispone la siguiente asignación:

- Un 33 % para el creador o creadores en proporción a su participación o acuerdo posterior en contrario;
- 33 % para el o los hospitales, facultades o institutos interdisciplinarios en que se desarrolló la invención, en proporción a su participación o acuerdo posterior en contrario; y

- 34 % para el fondo general de la universidad.

Podrán con ello existir casos excepcionales en que se fije hasta un 50 % para el o los creadores, previa intervención de diversos organismos universitarios y la autorización final del rector. Todas estas reglas de distribución de beneficios se llevan a cabo una vez descontados los gastos derivados del desarrollo de la innovación.

Importante es el análisis de la perspectiva interna de las universidades privadas en torno a la regulación de las invenciones laborales, para lo cual se tomará como ejemplo la Universidad de los Andes (UAndes) y la Universidad Católica de Temuco (UCT), respectivamente. La primera desarrolla la materia a través del Reglamento de Propiedad Intelectual del 2012. En este se busca proteger los derechos que surgen de los trabajos e investigaciones realizados por todos los miembros de la comunidad universitaria, ya sea en calidad de académico, alumno o administrativo, en virtud de las definiciones que de su artículo primero se extraen.

Su aplicación recae sobre toda la producción del talento o ingenio cuyo origen sea la universidad o sus integrantes; sin perjuicio de los acuerdos especiales en materia de PI que suscriban estos últimos con el centro. El tratamiento de la titularidad y otros aspectos de los derechos provenientes de obras, inventos y creaciones se divide en tres capítulos, cada uno en relación con alumnos, académicos y administrativos. En todos los casos se manifiesta el deber de informar y guardar confidencialidad de la invención; así como que su titularidad corresponderá a la UAndes, como principal interesada en la debida protección de tales derechos y distribución de regalías, excepto en el caso de existir acuerdos particulares o cuando la institución renuncie a los derechos expresa o tácitamente, y como consecuencia de ello el alumno o académico podrá requerir la respectiva titularidad ante el órgano interno competente.

Es necesario precisar las diferencias sutiles que existen en el origen de la regulación y de la actividad inventiva respecto a la naturaleza de los miembros de la comunidad universitaria. En primer lugar, la invención del alumno susceptible de protección jurídica deberá desarrollarse en alguno de los programas educativos impartidos por alguna unidad académica o en su defecto ser utilizados sus medios materiales; segundo, la invención creada por el académico debe ser realizada “en y para la universidad y en el cumplimiento de sus obligaciones o utilizando sus medios”; y tercero, respecto del administrativo inventor la norma solo indica que la actividad se produzca en el ejercicio de sus funciones.

Surge en la misma normativa un enfoque destinado a unificar su aplicación en lo referente a la distribución de beneficios. El artículo vigésimo dispone preliminarmente que las primeras regalías obtenidas de la explotación de la invención las recibirá la Dirección de Innovación y Desarrollo hasta que se obtenga la cobertura total de los

gastos iniciales de patentamiento. Luego, los ingresos se distribuirán entregando un 30 % para el o los inventores, un 35 % para la unidad académica respectiva y un 35 % restante para el uso general de la universidad.

De la comparación entre los dos reglamentos descritos destaca la similitud estructural de ambos, en concordancia con las disposiciones de la LPI, en especial el caso de la UCh donde se hace mención expresa a ella en términos de titularidad. Importa entonces para ambos centros que la invención cumpla ciertos requisitos: que medie un convenio por el cual el inventor tenga una relación jurídica con la universidad; que se realice dentro de sus actividades académicas o que se manipulen recursos o equipamientos propios de la institución.

La determinación de beneficios es otro aspecto semejante, pues los porcentajes asignados comparten la cuantía numérica que es más o menos equitativa y los mismos destinatarios: inventor, unidad académica de la cual depende este último y el nivel central.

Un tercer caso analizado en Chile fue el de la Universidad Católica de Temuco (UCT) que a partir del Decreto de Rectoría 47/05 se promulga el Reglamento de Propiedad de Resultados de 2005 y en el que se definen indistintamente la calidad de autor o inventor como “aquellas personas o grupos de personas que realizan una importante contribución creativa y original al concepto y/o comercialización de una tecnología u obra”. Según el reglamento entre los que ostentan esta calidad se encuentran los profesionales dedicados a la investigación o profesores con posdoctorado, empleados de unidades académicas a cargo de una facultad, socios y técnicos de investigación, estudiantes y personal no contratado por la universidad que han cedido sus derechos a la misma.

En este mismo sentido corresponde a la UCT la titularidad de todas las patentes que se generan de las áreas dedicadas a la investigación y al desarrollo tecnológico, cuya implementación es dependiente del contexto de facilitación que como parte de la universidad y sus bases tangibles o de conocimiento son necesarios para la obtención del resultado patentable. En el supuesto que los inventores pertenezcan a diferentes organismos, la invención tendrá como titular a ambos, en proporción a las contribuciones hechas a su favor. De este modo, la universidad tendrá la opción de ceder sus derechos sobre la titularidad de la invención al autor de la misma o recibir del inventor la concesión a través de una licencia de libre disposición.

El artículo 4° del reglamento señala en esta materia preliminarmente:

- Se considerará autor a la unidad o departamento que haya patrocinado en forma íntegra el desarrollo de una invención, por lo cual participará de los beneficios en dicha calidad.

- En presencia de varios autores, la casa de estudios dispone de un sistema de acuerdo de distribución de ingresos entre ellos mismos, cuya distribución de la porción de autor debe ser aprobada por la Dirección General de Investigación.
- Luego el capítulo VI estipula la responsabilidad que tiene la Dirección General de Investigación (DGI) en la recaudación de los ingresos obtenidos por la UCT de cualquier forma de protección y transferencia, con el objetivo principal de cubrir los gastos del proceso de protección del invento. Además, establece reglas para la distribución total del ingreso neto que se podrán intercambiar entre los autores, las unidades académicas a las que pertenezca, a la DGI y a la administración central de la universidad.

El porcentaje de división lo determina la Resolución de la DGI 1/06 sobre distribución de ingresos generados por concepto de licenciamiento de Propiedad de Resultados de la UCT, en la siguiente proporción:

- 50 % para el investigador o investigadores responsables de la iniciativa.
- 30 % para la universidad, en concepto de ingresos para investigación (Dirección General de Investigación).
- 10 % para la universidad, en concepto de ingreso para la unidad(es) académica(s).
- 10 % para la universidad, en concepto de ingreso para la administración central de la UCTEMUCO.

Marco regulatorio en España y los casos de universidades y centros relevantes para la propuesta

La nueva Ley 24/2015 de Patentes (NLP), se promulga con el objetivo de “adecuar el marco legal a las necesidades actuales y, principalmente, facilitar la obtención rápida de derechos exclusivos de patente sólidos para los innovadores españoles” (Martínez, 2015, p. 26). En efecto, el título IV procede a definir y clasificar —en lo concerniente— diversas modalidades de invención, entre ellas la figura del artículo 21, relativo a las invenciones realizadas por el personal investigador de las universidades públicas y de los entes públicos de investigación que, con anterioridad a la normativa habían sido tratadas de forma dispersas en cuerpos legales de inferior rango.

“El citado precepto establece un principio general de titularidad inmediata a los organismos señalados, de las invenciones que los investigadores obtengan en el ejercicio de sus funciones” (Massaguer, 2016, p. 24). Con esto, en esta relación

se mantiene la definición de personal investigador expuesta en el artículo 13 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, así como también la del personal de apoyo técnico que las universidades consideren en sus normativas internas. En virtud de este principio queda claro que es la entidad pública la titular de la invención, salvo cierta libertad que se puede identificar en términos de relaciones entre las universidades y otras entidades públicas o privadas.

Luego, se señalan derechos y obligaciones que ostentan tanto el inventor como la entidad pública frente al nacimiento de una invención, y los lineamientos generales de los contratos que suscriban. Es interesante que se reconozca que a los beneficios que se obtengan de la invención, tendrán derecho ambas partes con elección de las modalidades y cuantía a cargo de la universidad o entidad pública. La Ley N° 14 también se refiere al personal investigador que preste sus servicios en las universidades públicas, organismos públicos de investigación de la administración general del Estado y en los organismos de investigación de otras administraciones según el apartado 12 de dicha normativa.

Igualmente, existe una declaración del derecho a participar en los beneficios obtenidos por la explotación de los resultados de investigación que como parte de sus funciones el personal investigador desarrolle, o en las que hayan participado, aclarando que dicha colaboración no tendrá en ningún caso la consideración de salario, de acuerdo con los artículos 14.1 inciso i) y artículo 28.2 inciso g), de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Por otra parte, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible en el capítulo V sobre "*Ciencia e Innovación*", contiene regulaciones sobre las invenciones de los trabajadores del sector público y establece como regla general, que todo resultado de las actividades de investigación, desarrollo e innovación corresponde al organismo al que pertenezcan los investigadores que lo han obtenido en el ejercicio de sus funciones. Personal investigador de los organismos públicos de investigación, universidades públicas, fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la administración general del estado, según los artículos 53.1 y 54.1 de la Ley de Economía Sostenible.

De este modo otra novedad de la NLP radica en un tratamiento más exhaustivo de los dos deberes siguientes:

- a. Aquel deber genérico de colaboración entre las partes en función del reconocimiento efectivo de sus derechos, actuando en concordancia y sin menoscabar el ejercicio legítimo que debe existir en esta relación.

- b. El deber de información que ostenta el inventor frente a la universidad, similar al deber genérico del artículo 18, con una ampliación del plazo en tres meses.

La NLP precisa aspectos relevantes sobre el ejercicio de derechos y el

cumplimiento de obligaciones sobre el régimen jurídico de las invenciones laborales, especialmente en el ámbito creciente de la investigación universitaria, donde inicialmente destacaba solo la imagen del profesor como ente investigador, dejando fuera de la regulación a otros potenciales inventores como los administrativos y alumnos. (Cavas, 2015, p. 6)

En el caso de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) está vigente la Normativa de Propiedad Industrial y *Software* del 2011, modificada por el Consejo de Gobierno en 2015 y su especialidad se observa desde la misma estructura de sus artículos donde se desprenden dos áreas de aplicación: derechos de propiedad industrial y derechos de *software*. Con relación a los derechos de propiedad industrial, tratándose de su personal académico y de servicios, la normativa se acoge en términos de titularidad a la generalidad que se establece en otros centros. No obstante, con respecto a los estudiantes, se diferencia en primer lugar la invención creada íntegramente por el alumno, cuya titularidad recae en este; y en segundo lugar, la invención originaria del trabajo conjunto entre un estudiante y el personal, caso en el cual se fragmenta la titularidad entre el alumno y la universidad en razón de la intervención de cada cual.

Asimismo, la UPF distingue los porcentajes de cuantía de beneficios según la explotación de resultados realizada por terceros ajenos y aquellas realizadas por las *spin-off* o empresas de base tecnológica (EBT) pertenecientes al propio centro. También subclasifica dicha distinción entre tipos de explotaciones, ya sean invenciones y derechos de PI, o explotación de *software* y otros derechos de PI.

En la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) está vigente la normativa sobre los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, aprobada en 2008 y dictada por el Consejo de Gobierno Universitario, sin perjuicio se refiere a esta clase de derechos de manera somera en sus estatutos. La reglamentación de forma especial regula los trabajos de investigación creados por los miembros de la comunidad universitaria de la UPC, sus institutos, grupos y centros específicos de investigación; y las invenciones derivadas de las relaciones entre la universidad y otros entes públicos o privados.

En términos de titularidad, la estructura del reglamento se basa en dos clasificaciones:

- Las invenciones susceptibles de derechos de propiedad industrial. En este caso, la titularidad corresponderá a la universidad cuando se trate de invenciones realizadas por el personal y las desarrolladas por los estudiantes dentro del marco de una actividad dirigida o coordinada por el profesorado; mientras que al estudiante le corresponderá la titularidad de su invención cuando el profesorado solo se limita al encargo y evaluación de esta.
- Las creaciones u obras intelectuales susceptibles de derechos de propiedad intelectual. En cuanto a las creaciones del personal dentro del ejercicio de sus funciones, la titularidad pertenecerá a sus autores, sin perjuicio de los derechos exclusivos y libres de explotación que puede ejercer la universidad. En un segundo punto, se mencionan las obras colectivas, donde participen diversos miembros de la comunidad universitaria bajo coordinación de la UPC, así como, su edición y divulgación bajo su nombre, caso en el cual la titularidad corresponderá al mismo centro.

Una situación tratada en un capítulo aparte en la regulación son los resultados de los trabajos de investigación desarrollados por la UPC en proyectos con otras entidades, entre las cuales median convenios y contratos suscritos, situación cuya titularidad y distribución de los derechos de explotación se acogerá a lo que dichos convenios o contratos establezcan. En contraposición a lo anterior, la regulación de los beneficios de la normativa tiene un carácter general de aplicación para las invenciones y creaciones descritas anteriormente, sobre las cuales el centro ostente derechos de explotación.

Esta ordenación es mayoritariamente flexible en cuanto a la modificación de porcentajes, no así con el inamovible 50 % asignado al autor o inventor. En efecto, se fija en principio un 25 % de los beneficios para la UPC con un margen de subvención de un máximo de 10,3 % para difusión de la patente o creación; y del 25 % restante se beneficiará el grupo de investigación acreditado, incluyendo la unidad básica que pueda haber participado del desarrollo de la invención en proporción a sus aportes.

En la Universidad Pablo de Olavide, la “Normativa Sobre la Protección de la Propiedad Intelectual” regula los procedimientos de gestión, los derechos y deberes de la comunidad universitaria, sobre la propiedad intelectual desarrollada dentro del ámbito de sus funciones. Corresponde a la institución la titularidad de las invenciones realizadas por el personal docente e investigador, funcionario o contratado, y por el personal de administración y servicios, becarios de cualquier modalidad reconocida por la universidad y estudiantes que, como consecuencia

del desarrollo de sus funciones en la misma, así como, los casos que en el proceso de creación hicieron uso sustancial de la infraestructura o recursos del centro.

Los estudiantes, becarios, o miembros de otras instituciones que actúan a título individual, deben formalizar con la universidad un contrato de cesión de derechos de explotación de la invención. En este contrato, que debe estar formalizado antes de la presentación de la solicitud de registro, se determinará el porcentaje de participación en los beneficios que se logren de la explotación de acuerdo con lo establecido en el precepto 6.3. En el apartado 5 se establece el supuesto para la renuncia del centro en los casos que este no esté interesado en la invención, para los cuales renunciará a la titularidad a favor de los inventores.

Cuando la universidad conserve la titularidad de la invención, corresponde a los inventores una participación en los beneficios obtenidos por la explotación de esta. Los creadores gozarán del derecho al 50 % de los ingresos obtenidos por el contrato de licencia o cesión y la universidad al restante 50 %. La participación de la universidad se distribuirá: en un 25 % entre el departamento o instituto al que pertenezca el profesor creador de la invención y el 25 % para la universidad que podrá reinvertir a través del presupuesto de I+D de los inventores.

El porcentaje a percibir por los creadores se repartirá entre ellos según hayan especificado previamente en documento escrito (siempre antes de la formalización del contrato de licencia o cesión), según la participación de cada uno en la creación de la invención. En el artículo 10 se regula el costo de los gastos de solicitud, mantenimiento y extensión de las patentes, con cargo a los fondos destinados para esta finalidad o con cargo a sus presupuestos generales y a los ingresos que le corresponda por la explotación de los resultados.

La Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI), realizará el seguimiento de los contratos de licencia y velará por que se ordenen los pagos correspondientes a los inventores según la periodicidad que se haya acordado en el contrato según lo fundamentado en el precepto 11. Resulta destacable en esta normativa que se incluye en la participación de los beneficios a los estudiantes, a diferencia de otras normativas.

Asimismo, existen instituciones como la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que no manifiesta estatutos para la regulación de las invenciones y las creaciones intelectuales y su política interna se adscribe a la instauración de organismos que asesoran a los miembros de su comunidad sobre las diversas modalidades de protección de la PI. De esta manera difunden sus respectivas normas aplicables y cumplen una función de guía e intermediario en los procedimientos tendientes a proteger los resultados de investigaciones patentables.

CONCLUSIONES

La vinculación entre las universidades y las empresas ha aumentado de forma paulatina en los últimos años en el mundo. Una de las principales fuentes de financiamiento de los procesos de investigación científica que se desarrollan en estos centros en la actualidad, provienen de las empresas, que lo hacen con el objetivo de disfrutar de las creaciones intelectuales que surjan de los proyectos, que desde su interés fomentan. En este sentido cada vez se hacen más importantes las reglamentaciones de PI de estos centros de investigación y específicamente del régimen jurídico de las invenciones laborales que generan para establecer la ordenación de la temática en correspondencia con los supuestos concretos que se suscitan en estos procesos creativos.

Las universidades deben reconocer en sus reglamentaciones internas determinados aspectos que son fundamentales en una adecuada implementación de las invenciones laborales, entre ellos se encuentran: los supuestos en que pueden los titulares ceder al inventor/es el derecho de explotación de la invención, la regulación de las relaciones con estudiantes, o terceros sin vínculo laboral con la entidad y los porcentajes y la forma de distribución de los beneficios obtenidos de la explotación de las invenciones.

Existen dos modelos de tratamiento de las invenciones laborales en el sector universitario, el más generalizado es el referente al establecimiento de reglamentaciones internas que se acogen directamente al marco legal general, como reglamentos internos que precisan algunos aspectos con el fin de obtener una aplicación más efectiva a la realidad de cada institución y la segunda, que no se implementa a través de la reglamentación sino que desarrollan asesorías internas a los creadores en correspondencia con la modalidad de la PI que se debe proteger.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bercovitz, A. (1994). Razones para proteger jurídicamente las innovaciones generadas en la universidad y medios para obtener esa protección. En A. Bercovitz Rodríguez-Cano, *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios* (pp. 1-18). París: Columbus.
- Campa, J. (2013). *El régimen de patentes y las invenciones tecnológicas de las universidades en México. Un repaso histórico entre 1940 y 1970*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Cavas, F. (2015). Nro. 8623, Sección Tribuna. *Diario La Ley*. Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/aplicaciones/boletin/publico/boletin67/Articulos_67/Cavas-Martinez.pdf.
- Correa, C., Bergel, S.D. y Kors, J. (2013). *Régimen legal de las patentes de invención*. Buenos Aires: La Ley.
- Instituto Tecnológico de Monterrey. (2009). *Política de Propiedad Intelectual*. México.
- Instituto Tecnológico de Monterrey. (2016). *Política de Propiedad Intelectual*. Ciudad México.

- Kurczyn, P. y Villanueva, F. (2009). Las invenciones de los investigadores en las entidades públicas de investigación y desarrollo en México. *Boletín de Derecho Comparado*, 855-879.
- Martínez, M. (2015). Principales novedades legislativas introducidas con motivo de la promulgación de la nueva Ley de patentes española. *Revista AIS IURIS Salamanticensis*, 19-32.
- Massaguer, J. (2016). Aspectos sustantivos de la Nueva Ley de Patentes. *Revista Actualidad Jurídica*, 42, 20-30.
- Muñoz de Alba-Medrano, M. (1996). Creaciones intelectuales de los trabajadores asalariados: el caso de los académicos de la UNAM. En C. d. (Autores), *Estudios Jurídicos en homenaje a don Santiago Barajas*. Ciudad México: Universidad Autónoma de México.
- Rojas, C.E. y Vargas, J.E. (2015). Contribuciones de la Universidad de Caldas a la formación ciudadana. *Revista Jurídicas*, 12 (1), 113-131.
- Ruiz, S. (2011). *La protección jurídica de las propiedades especiales en el mundo*. Berlín: Académica Española.
- Salis, E. (2006). La regulación de las invenciones laborales y universitarias en España. *Revista de Propiedad Intelectual*.
- Sierra-Herrero, A. (2011). Trabajadores inventores: titularidad de sus creaciones y régimen retributivo. *Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte*, 151-188.
- Sierra-Herrero, A. (2013). *Patentes de invención y derecho del trabajo*. Santiago de Chile: Editorial Legal Publishing.
- Universidad Autónoma Metropolitana. (2009). *Acuerdo del Rector General N° 17 que establece los beneficios económicos por concepto de compensación complementaria derivada de las regalías que se obtengan por licencias para el uso y explotación de los derechos de propiedad Industrial*. Ciudad de México.
- Universidad Católica de Temuco. (2005). *Reglamento de Propiedad de Resultados de la UCT*. Temuco: UCT.
- Universidad Católica de Temuco. (2006). *Resolución DGI 1/06, que aprueba Distribución de los ingresos generados por concepto de licenciamiento de Propiedad de Resultados de la UCT*. Temuco: UCT.
- Universidad de los Andes. (2014). *Reglamento de Propiedad Intelectual de la UAndes*. Santiago de Chile.
- Universidad de Chile. (2007). *Decreto Universitario Exento N° 0021008 que establece el Procedimiento Interno referido a Innovaciones desarrolladas*. Santiago de Chile.
- Universidad Nacional Autónoma de México. (1985). *Reglamento sobre los ingresos extraordinarios de la Universidad*. Ciudad de México.
- Universidad Pompeu Fabra. (2015). *Normativa de Propiedad Industrial*. Barcelona.