

“JORNADAS SOBRE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES ARGENTINAS”

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)

UTN Rectorado
17, 18 y 19 de septiembre de 2019



Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología
Presidencia de la Nación

AUTORÍA Y TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

AUTORÍA Y TITULARIDAD

Autoría: cualidad o condición de **autor** : persona que crea/inventa -o es causa de- algo.

Contenido moral

Titularidad: propiedad de algo legalmente reconocido.
Persona física / jurídica – derechos de explotación.

- No siempre coinciden -

TITULARIDAD PATENTES DE INVENCIÓN Y DE MODELO DE UTILIDAD

- **Inventiones independientes** (sistema del primer solicitante)
- **Inventiones de servicio** (relación laboral)
 - **absolutas**/por encargo (trabajador contratado para I+D)
 - **relativas** (conocimiento, equipamiento, recursos, etc. del empleador)
- **Inventiones libres** (no obligación + no uso medios empleador)
- **Resultados en colaboración** (cotitularidad)

TITULARIDAD PATENTES... (cont.)

Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (LCT) – art. 82º

- **Inventiones / descubrimientos “personales” del trabajador: son propiedad de éste**, aún cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen
- **Inventiones o descubrimientos que se deriven** de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados: son de **propiedad del empleador.**
- Inventiones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan **habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto**: son **propiedad del empleador.**

TITULARIDAD PATENTES... (cont.)

LCT - art. 83º

Preferencia del Empleador - Prohibición - Secreto.

El empleador **deberá ser preferido** en igualdad de condiciones a los terceros, **si el trabajador decidiese la cesión** de los derechos a la invención o descubrimiento, en el caso del primer párrafo del artículo 82 de esta ley.

Las partes están **obligadas a guardar secreto** sobre las invenciones o descubrimientos logrados en cualquiera de aquellas formas.

TITULARIDAD PATENTES... (cont.)

Ley de Patentes de Invención y de Modelos de Utilidad (LP) Nº 24.481 - art. 9º

Invenciones independientes:

Salvo prueba en contrario se presumirá **inventor** a la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de patente o de certificado de modelo de utilidad. El inventor o inventores tendrán derecho a ser mencionados en el título correspondiente.

INVENTOR: el solicitante (persona física)

TITULAR: el inventor

TITULARIDAD PATENTES... (cont.)

LP - art. 10º

Invenciones de servicio absolutas:

Las realizadas por el trabajador **durante el curso de su contrato de trabajo o de servicio** con el empleador que tengan por **objeto** total o parcialmente la **realización de actividades inventivas** .

INVENTOR: el empleado

TITULAR: el empleador (inventor: derecho moral del inventor)

RESULTADOS EXPLOTACIÓN: para el trabajador sólo excepcionalmente, si su aporte excede el contenido de su contrato /relación de trabajo)

TITULARIDAD PATENTES... (cont.)

LP - art. 10º

Invenciones de servicio relativas:

Si no existieran las condiciones estipuladas en el inc. “a”, cuando el trabajador realizare una invención con relación a su actividad profesional en la empresa, y en su obtención hubiera influido predominantemente **conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por esta.**

TITULAR: derecho de **reserva de titularidad / de explotación** del empleado (**90 días** desde la realización de la invención para ejercer la opción)

RESULTADOS EXPLOTACIÓN: derecho del trabajador a una compensación económicamente justa + hasta 50% regalías en caso de licenciamiento.

TITULARIDAD PATENTES... (cont.)

LP - art. 10º

Inventiones libres:

Las realizadas por el trabajador sin la concurrencia de ninguna de las circunstancias previstas en los incisos “a” (inventiones de servicio absolutas) y “b” (inventiones de servicio relativas).

TITULAR: el trabajador

RESULTADOS EXPLOTACIÓN: para el trabajador

PRESUNCIÓN DE TITULARIDAD EMPLEADOR: hasta 1 año desde el fin de la relación laboral

TITULARIDAD MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

El **autor** de un modelo o diseño industrial, y sus sucesores legítimos, tienen sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlo

(Art. 1º DI. Ley 6.673/63)

TITULARIDAD: autor

RESULTADOS EXPLOTACIÓN: autor

EXCEPTO cuando el autor en relación de dependencia ha sido especialmente contratado para crearlo o sea un mero ejecutor de directivas recibidas de las personas para quien trabaja.

OBRA CONJUNTA EMPLEADOR + EMPLEADO: titularidad compartida, **salvo** convención en contrario

TITULARIDAD MARCAS

La propiedad de una marca y la exclusividad de uso **se obtienen con su registro.**

Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un **interés legítimo** del solicitante o del oponente.

(Art. 4º Ley de Marcas y Designaciones Comerciales N° 22.362)

TITULARIDAD: solicitante (siempre que tenga un interés legítimo)

EXCEPTO cuando estos el autor ha sido especialmente contratado para crearlo o sea un mero ejecutor de directivas recibidas de las personas para quien trabaja.

OBRA CONJUNTA EMPLEADOR + EMPLEADO: titularidad compartida, **salvo** convención en contrario.

TITULARIDAD VARIEDADES VEGETALES

“El derecho de propiedad de un cultivar pertenece a la persona que lo **obtuvo**”

(Art. 24 Ley 20.427)

TITULAR ORIGINARIO: Obtentor

EXCEPTO: supuesto de relación laboral (art. 40 Dec. 2183/91 + ar. 82º de la Ley de Contrato de Trabajo –LCT-)

DERECHOS EXPLOTACIÓN: Salvo la autorización expresa del obtentor, las personas involucradas en los trabajos relativos a la creación fitogenética o descubrimiento de nuevos cultivares no tendrá derecho a la explotación del mismo a título particular”.

TITULARIDAD CONJUNTA DE DPIs

Los resultados en colaboración (2/+ instituciones/empresas)

- **Con contrato/cláusula contractual:** la voluntad de las partes, respetando la normativa institucional.
- A falta de acuerdo formal: condominio / copropiedad (en partes iguales)

Los resultados por encargo (una empresa encarga un trabajo a la institución)

- **Con contrato/cláusula contractual:** la voluntad de las partes, respetando la normativa institucional.
- A falta de acuerdo formal: locación de obra / de servicio (los resultados le pertenecen al que paga por ellos)

NORMATIVA INSTITUCIONAL

UBA (Ord. C.S. 1868/03):

Tres (3) categorías de resultados:

- de propiedad exclusiva de la Universidad (sólo aportes UBA)
- de propiedad conjunta
- de propiedad de terceros (establecido por convenio específico)

Reconocimiento del **derecho moral autor/inventor**

Casos prop. exclusiva/conjunta:

- 50% beneficios al grupo de investigación
- 50% UBA
- 40% Fondo Especial para las Actividades CyT Rectorado (gastos para atender el patentamiento)
- 60% Unidad Académica

NORMATIVA INSTITUCIONAL

CONICET (Res. Presidente 243/89):

Titularidad: CONICET / compartida

Reconocimiento del **derecho moral autor/inventor**

Resultados explotación:

- 50% para el personal interviniente
- 30% para equipamiento
- 20% para gastos gestión tecnológica, patentamiento, contratación auditorías)

Obligación de declarar (DDJJ) la obtención de resultados

NORMATIVA INSTITUCIONAL

UTN (O.C.S. N° 1189/2008): + Manual de la Propiedad Intelectual

- Investigadores, docentes, becarios y personal contratado; otros sin vínculos contractuales pero que hayan utilizado recursos de la UTN.
- Creaciones curriculares y extracurriculares.
- **Resultados explotación:**
 - 10% para Rectorado (para gastos PI)
 - 30% para las Regionales
 - 60% para la Unidad Técnica
- Obligación de **confidencialidad** y de **notificación de resultados**.
- **UGEPI:** Unidad de Gestión de Propiedad Intelectual

ESTUDIANTES, BECARIOS, COLABORADORES Y LA TITULARIDAD

En muchos casos los alumnos/becarios/colaboradores externos **participan en grupos de investigación**, de los cuales surgen **resultados susceptibles de protección por DPIs.**

- No se configura una **relación de dependencia laboral** entre el estudiante y la institución.
- Por lo tanto, serían -en principio- **cotitulares** del desarrollo en conjunto con la institución a la cual pertenecen.
- Se torna indispensable la existencia de una **normativa institucional** que reglamente esta cuestión.

Muchas gracias por su atención

Dra. Elisa Herrera
Dr. Patricio Paludi

Programa Nacional de Gestión de la
Propiedad Intelectual
y de la Transferencia Tecnológica

Dirección Nacional de Estudios
Secretaría de Gobierno de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva

MECCYT

sumarvalor@mincyt.gov.ar

