

La Propiedad de las Inventiones de la Universidad: Consideraciones Prácticas*

B. JEAN WEIDEMIER, *Director Cambridge Licensing Law, LLC, EE.UU.*

RESUMEN

Varios factores ayudan a determinar quién es propietario de una invención universitaria y qué derechos la universidad puede o no tener. Estos factores incluyen si (1) existen acuerdos expresos o implícitos de cesión de la propiedad, (2) el inventor es empleado de la universidad, (3) la invención se realiza en el ámbito del empleo y (4) dónde y cuándo se hizo la invención. Bajo la ley estadounidense, los individuos son propietarios de sus propias invenciones, salvo que exista un acuerdo expreso que prevea la cesión de la titularidad de las invenciones a un empleador o cuando existe un acuerdo implícito de cesión porque el empleado fue contratado o designado para inventar o resolver un problema específico o trabajó para el empleador en calidad de fideicomisario. Por lo tanto, además de la aplicación de políticas delineadas claramente, es de vital importancia para una universidad requerir a todos sus empleados y visitantes firmar Acuerdos de Cesión de Invención (ACI) el día de su llegada. No es prudente confiar en las disposiciones de las políticas para determinar si un empleado de la universidad es propietario o no de su invención: las universidades deben obtener la firma (expresa) de acuerdos y tanto el empleado como la oficina de transferencia de tecnología deben conservar copias de los mismos. Los contratos de investigación con el gobierno y otros patrocinadores deben tener un artículo que consista en una lista de comprobación de la existencia de ACI con el investigador principal y otros investigadores (si la universidad debe o no hacer que los estudiantes firmen rutinariamente ACI, depende de cada

universidad). Al término del empleo, el personal debe firmar un formulario de salida en el que declara a la oficina de licencias de la universidad que ha revelado todas las invenciones que entran en los términos del ACI.

1. INTRODUCCIÓN

¿A quién le pertenece una idea? ¿Un prototipo? ¿Y una patente? Para un investigador universitario librepensador, la cesión de las invenciones a un empleador puede parecer ilógica. Entonces, ¿qué puede hacer el administrador de una universidad para minimizar la fricción entre empleador y empleado en relación con la titularidad de las patentes? ¿Cuándo la ley es imparcial? ¿Cuándo no lo es?

El punto de partida de la ley es que los individuos son titulares de sus propias invenciones, *excepto*: (1) cuando exista un *acuerdo expreso* que prevea la cesión de las invenciones al empleador y (2) cuando exista un *acuerdo implícito* para cederlas, ya que el empleado:

- a) fue contratado o designado para inventar
- b) ha sido contratado o designado para resolver un problema específico

Weidemier BJ. 2010. La Propiedad de las Inventiones de la Universidad: Consideraciones Prácticas. En *Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas* (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: <http://fia.pipra.org>.

Nota del Editor: Agradecemos a la Asociación de Directores de Tecnología Universitaria (Association of University Technology Managers - AUTM) por haber permitido actualizar y editar este documento e incluirlo como un capítulo de este Manual. El documento original fue publicado AUTM Technology Transfer Practice Manual (Segunda edición, parte VI: Capítulo 1.2).

Los Editores concedieron el permiso de usar este material.

© 2010. BJ Weidemier. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada.

- c) trabajó para el empleador como fiduciario (presidente de una empresa comercial, por ejemplo)

Cuando no existe acuerdo por escrito y no hay contrato implícito para ceder, el inventor es propietario de su invención, sujeto al “*shop right*” que tiene el empleador para utilizar la invención si la misma fue realizada con sus recursos o en sus instalaciones. El a menudo discutido –pero a también mal entendido– *shop right* se refiere a la obligación del empleado de acordar al empleador una licencia no exclusiva, exenta de pago de regalías, para utilizar la invención del empleado si éste, *aunque no hubiese sido específicamente contratado para inventar*, ha utilizado las instalaciones del empleador para efectuar dicha invención. En otras palabras, el *shop right* es una cuasi licencia de patente por parte de un empleado a un empleador. Lo que diferencia a la licencia *shop right* de los acuerdos discutidos anteriormente es que no hay cesión de derechos de patente por parte del empleado al empleador: el trabajador conserva la titularidad plena de la patente.

2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS

Pero ¿cómo se aplican estas normas? ¿Es un profesor contratado para inventar? Las siguientes situaciones proporcionan un marco para analizar la aplicación práctica de las reglas antes mencionadas en la actividad diaria de una oficina universitaria de licencias.

2.1 Ejemplo 1: El inventor poco razonable

El día que la Profesora Z comenzó a trabajar en la universidad, ella firmó un claro e inequívoco Acuerdo de Cesión de Invención (ACI; véase el Cuadro 1 para una muestra), junto con el formulario W-2. Ella firmó un contrato federal por tres años para realizar una “investigación en el área de las ampolletas de energía solar”. Ella inventó una ampolleta de luz solar mientras trabajaba en el laboratorio de su universidad entre las 9:00 y las 17:00 hrs. de un miércoles. Y se ha negado a ceder la invención a la universidad porque, como ella dice, “después de todo, era mi idea”.

No hay duda de que, conforme a la ley, la Profesora Z debe ceder su invención a la universidad. Con el fin de obligar a la cesión de una invención de un empleado, en virtud de un ACI escrito, el empleador debe demostrar: (1) que la invención fue concebida durante el período de empleo; (2) que la designación se rigió por un contrato de cumplimiento obligatorio, válido y vinculante; y (3) que todas las condiciones en el contrato de designación fueron cumplidas por el empleador (*Mosser Industries, Inc. v. Agar*).¹ En este ejemplo, todos estos elementos se podrían demostrar.

Para distender la situación, la universidad podría sugerir a la Profesora Z que contacte al abogado de la universidad o a su propio abogado. Al buscar asesoramiento profesional, la Profesora Z debería convencerse de que no vale la pena luchar por esta cuestión. Además, la universidad debería hacer saber a la Profesora Z sobre cualquier política de la universidad que premie a los inventores con ingresos por regalías de las licencias de las invenciones universitarias.

2.2 Ejemplo 2: El inventor poco razonable que se le pasó por alto

La Profesora Z inventa su ampolleta de luz solar en las mismas circunstancias que en el ejemplo antes mencionado, pero, en este caso, el encargado del personal estaba enfermo con gripe en el primer día de trabajo de la Profesora Z y su sustituto pensó que ella sólo tenía que firmar el formulario W-2. Por lo tanto, la Profesora Z nunca firmó un ACI.

Debido a que la Profesora Z recibió fondos federales, se aplica el 37 CFR § 401 (14) respecto a la elección de título por parte del contratista (la universidad) dentro de los dos años posteriores a la divulgación de la invención. En 37 CFR § 401.14 (f) se exige también que el contratista haya firmado acuerdos con aquellos empleados que no sean de oficina o empleados no técnicos, exigiendo (1) la divulgación de todas las invenciones con prontitud y (2) la realización de todos los documentos necesarios para presentar solicitudes de patentes. Desafortunadamente, la universidad está en violación de su contrato federal que cubre la invención de la Profesora Z. Ella ha

contratado a un abogado, cuyo salario está siendo subvencionado por el potencial licenciario de la Profesora Z, quien ha cerrado con esta un acuerdo amistoso. La universidad se apresura a encontrar una copia de su última política de patentes, que fue revisada y enviada a todos los miembros del profesorado el año pasado, y que dice:

Es política de la universidad que los individuos a través de su empleo en la Universidad o al participar en un proyecto de investigación patrocinado o haciendo uso de los fondos o instalaciones administrados por la universidad aceptan, por lo tanto, los principios de titularidad de tecnología tal como se indican en esta política. En la promoción de dicha empresa, todos los participantes firmarán acuerdos de cesión de invención...

La política de patentes también estipula que los inventores y autores serán propietarios de los inventos y/o materiales si éstos: (1) no se desarrollaron en el transcurso o en virtud de una investigación patrocinada u otro acuerdo, (2) no se crearon como un “trabajo por encargo” en función de la ley de derecho de autor, ni tampoco en virtud de un acuerdo escrito con la universidad que prevea la transferencia de los derechos de autor o la titularidad a dicha universidad y (3) no se desarrollaron con un uso significativo de los fondos o las instalaciones administradas por la universidad.

El abogado de la universidad presenta el caso a menudo citado “*United States v. Dubilier Condenser Corp*”², que establece que:

Si alguien es contratado para realizar una invención y lo logra durante la duración de su servicio, al cumplir con esa tarea está obligado a ceder a su empleador toda patente obtenida. La razón es que él o ella ha producido sólo aquello para lo cual fue contratado(a) para inventar. Por otra parte, si el empleo es general, aunque cubra el campo de trabajo y de esfuerzos en el cual el empleado concibió la invención por la cual obtuvo una patente, el contrato no es tan amplio como para exigir la cesión de la misma.

Otro caso anterior llamó la atención de la universidad, *Solomons v. United States*³, que establece que:

Si alguien es contratado para elaborar o perfeccionar un instrumento o un modo de lograr un resultado previsto, él [o ella] no puede, después de lograr con éxito el trabajo para el cual él [o ella] fue contratado(a), invocar la titularidad del mismo en contra de su empleador(a). Cuando se cumple aquello para lo cual fue contratado(a) y por lo cual se le pagó, la titularidad es de su empleador(a).

En este ejemplo, la cuestión clave para determinar la titularidad de la invención es si la Profesora Z fue contratada para inventar una ampolleta de luz solar o si su empleo era “general”. En realidad, en este caso, en el fatídico día en que se la contrató, hace diez años, nadie había considerado ni remotamente la idea de una ampolleta de luz solar. La Profesora Z fue contratada para enseñar en varias clases y llevar a cabo investigación general sobre la energía solar. Sus primeros siete años de investigación se dedicaron a los automóviles solares.

La regla “contratado-para-inventar” en forma clara prevé que la asignación de tareas específicas puede cambiar durante el transcurso de la relación laboral, y la cuestión de hecho resulta de las circunstancias y de la asignación de trabajo actual al momento de la invención. Por lo tanto, el cambio en el enfoque de investigación de la Profesora Z de los coches solares hacia ampolletas de luz solar en el período de diez años es relevante. “*Un empleado que asume por la directiva de su empleador resolver un problema específico en el ámbito general de su empleo, es como si hubiese sido realmente contratado y pagado por el proyecto específico, como si esto hubiera sido descrito desde el principio en el contrato de trabajo*” (*Houghton v. United States*).⁴

En *Standard Parts Co. v. Peck*⁵, Peck fue contratado para resolver un problema particular, y un contrato por escrito le requería “*dedicar su tiempo al desarrollo de un proceso y maquinaria para la producción del resorte delantero ahora utilizado por los productos de la compañía Ford Motor*” a cambio de US\$300, por mes, más varias bonificaciones. El contrato no decía nada sobre la cuestión de la propiedad de la invención, lo que se convirtió en el tema de la demanda. El Tribunal consideró que la respuesta era “*inevitable*”

e incuestionable”: “*el proceso y la maquinaria*” para cuyo desarrollo fue contratado pertenecía a la empresa, no a Peck, quien por otra parte había recibido un sueldo por sus servicios.

Si la descripción de trabajo del contrato federal de la Profesora Z es lo suficientemente específica como para cubrir el desarrollo de una ampollita de luz solar, esto sería una cuestión de hecho según el razonamiento de *Standard Parts*. En *Patent Law Fundamentals* (Sección 11.04, Derechos entre empleador y empleado), el análisis avanza un poco más: se afirma que “*aparentemente*” un empleador sería propietario de los inventos si un trabajador hubiese sido “*contratado para planificar y llevar a cabo investigaciones fundamentales y prácticas y las mismas hubiesen llevado directamente a una invención*”, siempre que la zona de actividad del empleado estuviese definida con “*especificación suficiente*”.

En *Speck v. Carolina del Norte Dairy Foundation, Inc. et al.*⁶ los inventores fueron profesores e investigadores que desarrollaron un proceso secreto y no habían firmado un ACI. La universidad les pagaba y ellos reconocieron que el proceso se desarrolló en la universidad usando recursos universitarios. La Suprema Corte de Carolina del Norte encontró que, aunque no se había firmado un ACI, los profesores e investigadores habían sido contratados para inventar y su invención pertenecía a la universidad: “*Desarrollaron el proceso secreto(...) mientras trabajaban contratados como profesores e investigadores para participar justo -entre otras cosas- en este tipo de investigación y desarrollo para la Universidad*”⁷.

Un caso más reciente es el de *University Patents, Inc. v. Kligman et al.*⁸. El Dr. Kligman inventó un preparado de Vitamina A para frenar los efectos del envejecimiento de la piel. Al igual que la Profesora Z, el Dr. Kligman no firmó un ACI, ni tampoco firmó una declaración de divulgación de la invención. Se utilizaron algunos recursos universitarios, aunque el Dr. Kligman no estaba tan estrechamente vinculado a la Universidad como los inventores del caso de *Speck*. La esposa del Dr. Kligman, Lorraine, realizó estudios en animales en la universidad, en

virtud de un contrato con Johnson & Johnson, y se realizó un estudio clínico en la Clínica de Envejecimiento de la Piel de la Universidad.

La firma University Patents, Inc., a la cual la Universidad de Pensilvania había contratado para explotar sus patentes, se basó principalmente en la política de patentes de la universidad establecidas en el manual del empleado para probar un contrato implícito de cesión. Bajo la política de la Universidad de Pensilvania, todas las invenciones resultantes de los trabajos realizados en el tiempo de la universidad o por cuenta de la universidad eran propiedad de la universidad.

La ley de Pensilvania no es clara sobre la cuestión de si un manual de empleado puede crear un contrato de trabajo. El Tribunal aplicó los principios de cesión tradicional de patentes a los conceptos más controvertidos del manual y encontró que el manual de la Universidad de Pensilvania “*claramente no era comunicado como una oferta definitiva de empleo*”⁹. Las observaciones de apertura en el manual establecían en parte que, “*esperamos que este Manual servirá como guía útil para el viajero [énfasis agregado],*” y no como un documento contractual legal.

En abril de 1991, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Pensilvania concluyó que “*un jurado razonablemente podría encontrar que un contrato implícito para ceder la patente en cuestión se formalizó entre el Dr. Kligman y la Universidad [de Pensilvania]*”¹⁰. La universidad comunicó y aplicó su política de patentes de una manera bastante laxa a través de los años, pero el tribunal consideró que “*hay evidencia, aunque escasa, de la cual uno podría asumir que el Dr. Kligman era consciente de la política de patentes desde agosto de 1967 y que manifestó la intención de obligarse por ella*”¹¹. El tribunal advirtió que se les recomendaba a los empleadores no confiar en los manuales para regular la cesión de derechos de patentes, sino que deberían abordar tales cuestiones de forma explícita en un ACI expreso. Sin embargo, la cuestión de si los profesores e investigadores universitarios, como clase, son contratados para inventar al llevar a cabo su campo de investigación, no se abordó.

Aunque relativo a un tema central diferente, un tercer caso, *Regents of University of Colorado*

*v. KDI Precision Products, Inc.*¹², afirmó que “el objetivo del empleo de la Universidad era la investigación orientada hacia la obtención de patentes”. Esto apoya el concepto de que los profesores e investigadores universitarios son empleados contratados para inventar.

Pero con respecto al Profesora Z, en nuestro ejemplo anterior, la ley no resuelve si los profesores universitarios e investigadores son o no contratados para inventar. ¿Cuál es el resultado probable para la Profesora Z? A favor de la universidad se encuentran los siguientes puntos:

- El haber fallado en hacer que la Profesora Z firmase un ACI fue un error de una sola vez, no el resultado de un patrón de negligencia.
- Se les había enviado recientemente a todos los profesores una copia de la política de patentes.
- La invención de la Profesora Z encajaba perfectamente en la descripción del trabajo en su contrato federal.

A favor Profesora Z se encuentran los siguientes puntos:

- Ella no firmó un ACI.
- Fue su primer invento, y nunca antes había pasado por el procedimiento. (véase *Mainland Industries, Inc. v. Timberland Machine and Engineering Corp.*)¹³

Como una cuestión práctica, una universidad debe reforzar su proceso para exigir a todos los empleados y visitantes regulares firmar ACI en su fecha de llegada. Antes de tomar medidas sobre divulgaciones de nuevas invenciones, la oficina de licencias de universidad debe revisar dos veces la existencia de tales acuerdos para los inventores particulares. Los contratos de investigación con el gobierno y otros patrocinadores deberían tener entre sus elementos una lista de verificación que se refiriera a la existencia de un ACI para el investigador principal y otros investigadores.

2.3 Ejemplo 3: Concepción de sábado por la tarde en casa

La Profesora Z inventa la ampolla de luz solar en su casa en la tarde del sábado, después de que ella había sufrido un pequeño golpe en la cabeza

al caerse de la patineta de su hijo. Ella se niega a ceder la invención a la universidad porque “lo he inventado en mi tiempo libre”.

En este caso, la Profesora Z ha firmado, como corresponde, el ACI en su primer día de trabajo. La propiedad, en este caso, dependería de la redacción exacta de ese ACI. Como cuestión de política, cada universidad debe decidir qué es justo y qué es lo está más allá del ámbito de aplicación del ACI. Una universidad sería muy prudente al exigir a los inventores que cedan las invenciones de tipo hogareñas a la universidad. De lo contrario, los patrocinadores de la Universidad serían engañados por el hecho de que la invención fue generada en una casa, a pesar de que el inventor, sin duda, se basó durante años en la investigación de base en la universidad financiada por el gobierno, y el invento, sin duda, se ha inspirado, al menos en parte, en esa investigación.

En *Mainland Industries*, el inventor era un empleado asalariado que no trabajaba horas específicas y que no había firmado un ACI. Él no estaba seguro de si la idea patentable había sido concebida en casa o en la oficina. El tribunal declaró en 665: “el lugar donde se desarrolla una invención no es determinante de si es el empleador o el empleado quien tiene derecho a una patente”.

Como cuestión práctica, lo más probable es que la Profesora Z volverá a trabajar a la universidad el lunes por la mañana, ajustará su programa de trabajo y su lista de prioridades hacia el objetivo de hacer la idea del sábado un prototipo de trabajo y asignará a tres estudiantes de posgrado para empezar a implementar la idea. La Profesora Z ahora está claramente utilizando los fondos y las instalaciones administrados por la universidad para desarrollar la invención y la universidad será la propietaria de los derechos de patente en virtud del ACI hipotético del Cuadro 1.

2.4 Ejemplo 4: El inventor ecléctico

La Profesora Z, en lugar de inventar una ampolla de luz solar, como una desviación de sus proyectos solares, desarrolla un notable nuevo fertilizante para los bulbos de tulipán después de haberle pedido prestado un laboratorio y dos ayudantes de investigación, para los martes en la

tarde, a un colega del Departamento de Botánica. Es inútil buscar en los registros: la Profesora Z nunca firmó el ACI.

El caso *Dubilier*, al que se hizo referencia anteriormente en el Ejemplo 2, presentó un conjunto similar de hechos. Francis Dunmore y Percival Lowell fueron contratados por el gobierno en la sección de radio de la Oficina de Estándares y realizaron investigaciones y pruebas en ese laboratorio. En el otoño de 1921, Dunmore y Lowell estaban considerando el problema de la aplicación de corriente alterna a los aparatos receptores de radiodifusión. Este proyecto no estaba relacionado con el trabajo de la sección de radio y ningún superior se lo había asignado. Los empleados participaron en la investigación de forma independiente y voluntaria. Dunmore y Lowell descubrieron un sistema de control remoto de torpedos y bombas aéreas y se les permitió continuar con su trabajo en el laboratorio y perfeccionar los prototipos después de revelar su descubrimiento a su jefe de sección. Dunmore y Lowell no firmaron un ACI, y nadie les avisó que se esperaba que cedieran sus derechos a los Estados Unidos. Al contrario, Dunmore y Lowell cedieron la invención a la firma Dubilier Condenser Corporation.

La Corte Suprema sostuvo que el trabajo no era parte del trabajo que se les había asignado específicamente y, por lo tanto, los empleados tenían el título. Al gobierno se le concedió el derecho libre de regalías para utilizar las invenciones, que se conoce como *shop right*: cuando *un empleado durante sus horas de trabajo, empleando los materiales y equipos de su empleador, concibe y perfecciona una invención para la que él [o ella] obtiene una patente, él [o ella] debe otorgar a su empleador un derecho no exclusivo a la utilización de la invención*¹⁴. Además de la cuestión del *shop-right*, *Dubilier* resolvió la cuestión de si el carácter del servicio requiere de diferentes normas relativas a los derechos del gobierno, como empleador, y de sus empleados. La respuesta fue no, los mismos principios de empleador-empleado eran de aplicación.

Estas decisiones judiciales son todas buenas noticias para la Profesora Z. Ella, probablemente, sería titular de su propia invención de bulbo de

tulipán; la universidad tendría un derecho libre de regalías, no transferible a utilizarla.

La controversia podría haberse evitado si el oficinista a cargo del personal hubiese sido capaz de manejar el papeleo de la Profesora Z. Si la Profesora Z hubiese formalizado debidamente el hipotético ACI, la universidad habría sido propietaria del bulbo de tulipán inventado, ya que el uso significativo de los fondos y de las instalaciones administradas por la universidad estaba incluido en el acuerdo estándar.

2.5 Ejemplo 5: El estudiante precoz

Después de años de enseñar a un mar de caras jóvenes aburridas, aparece Jane, entonces una estudiante de segundo año, en la clase avanzada de energía solar de la Profesora. Mientras conversaban después de clase sobre la larga lucha de la Profesora Z para emplear la energía del sol en una ampolleta de 60 vatios, Jane hace la pregunta clave, “¿Por qué no hacerlo de esta manera...?”. Jane lleva a cabo un sencillo experimento que demuestra que su idea funcionará. La Profesora Z pone a disposición de Jane el laboratorio, y esta pasa cada momento libre durante todo el año en el laboratorio desarrollando un prototipo.

En la universidad, habitualmente no se les requiere a los estudiantes que firmen acuerdos de propiedad intelectual, a menos que sean contratados como asistentes de investigación. Jane no necesitaba trabajar mientras estudiaba y nunca firmó el acuerdo. A los estudiantes no se les expidieron copias de la política de patentes y, francamente, Jane ni siquiera había considerado la cuestión de la propiedad de patentes.

Cuando la Profesora Z presentó una divulgación de invención a la oficina de licencias de la universidad, citando el apoyo federal a la investigación y nombrándose a sí misma y a Jane como coinventoras, surgieron los problemas. Jane se negó a ceder su invención a la universidad y negó que la Profesora Z fuese coinventora. La Profesora Z al final admitió esto luego que un abogado de patentes de la universidad le definiera lo que es *invención*, y todos coincidieron en que Jane era la única inventora.

En este caso, como en *University Patents*, no hay un ACI firmado, y la universidad se basa

únicamente en su política de patentes. Bajo la política hipotética descrita en el Ejemplo 2, la universidad sería propietaria de la invención de Jane debido al uso significativo de fondos e instalaciones, independientemente de la falta de un ACI firmado.

En una batalla judicial –si Jane hubiese tenido los recursos financieros para llevarla adelante– la universidad hubiese tenido muchos problemas para imponerse. Probablemente, no se habría podido suponer que Jane hubiese tenido conocimiento razonable de los términos de la política de patentes y de su aplicabilidad a ella, por lo que la universidad podría haberse quedado con tan sólo un *shop right*.

Si Jane hubiese firmado el ACI, el resultado sería diferente. Probablemente la universidad sería titular de la invención, debido al uso significativo que hizo de los fondos e instalaciones. Si la universidad debe o no hacer que los estudiantes firmen un ACI rutinariamente debe ser una cuestión para reflexionar en el proceso de generación de políticas de cada universidad.

2.6 Ejemplo 6: El acuerdo, mejor tarde que nunca

La Profesora Z no firmó el ACI en su primer día de trabajo. Ella inventó la ampollita de luz solar cinco años después y, casualmente, dos semanas después del descubrimiento recibió un formulario de ACI como parte de un proyecto de limpieza de la oficina universitaria de licencias y ella lo firmó.

Los tribunales están divididos sobre si la continuación del empleo es causa contractual suficiente para ese acuerdo que se firmó después de que ya la relación empleador-empleado se había formado (véase *Mirafi, Inc. v. Murphy*¹⁵). Cualquier acuerdo después de que la relación empleador-empleado se ha formado debe tener una nueva causa para que sea ejecutorio. *Harsco Corp. v. Zlotnicki*¹⁶ sostuvo que un acuerdo cubría la cesión de la invención al empleador aunque no se había formalizado sino hasta después de la invención, ya que el contrato utilizaba los tiempos pasados y presentes y se refería al período total de empleo.

En *General Signal Corp. v. Primary Flow Signal, Inc. et al.*¹⁷, Dezsoe Halmi era empleado de

General Signal (GSC) y ascendió de la posición de dibujante a gerente de desarrollo de productos. El Sr. Halmi trabajó allí durante 15 años antes de que se le pidiera que firmase un “Acuerdo del Empleador sobre Invención e Información Confidencial”, el cual entonces firmó. El acuerdo requería que cediese a GSC sus invenciones realizadas mientras trabajaba allí y durante un período de seis meses posteriores a la conclusión de la relación de trabajo.

El 5 de abril de 1983, cinco días después de que el período de seis meses concluyese, el Sr. Halmi registró la invención de un flujómetro universal que fue patentado y luego producido y vendido por Primary Flow Signal, Inc., una compañía establecida por el Sr. Halmi luego de haber dejado GSC.

La corte consideró que su trabajo continuo era una causa suficiente para el acuerdo de invención. También consideró que:

La perfección de un flujómetro ha demostrado ser un proceso laboriosamente intrincado, que involucra un período de pruebas extenso. Es, por lo tanto, difícil de creer que luego de una larga y distinguida carrera con el demandante, el Sr. Halmi en sus cinco días de meditación, posteriores a la expiración de la cláusula de remanencia, por primera vez haya tenido una idea para el NTV. A pesar de que la expresión “¡Eureka!” ha sido pronunciada por más de un inventor en todos estos años, el concepto en cuestión no se presta a un descubrimiento tan repentino.

La corte concluyó que el Sr. Halmi debió haber tenido la idea mientras era empleado de GSC y que, por lo tanto, el Sr. Halmi estaba quebrantando el acuerdo de invención.

La universidad puede tomar algunas precauciones para protegerse de situaciones en las que no se ha firmado un ACI en el primer día de trabajo, o de invenciones no declaradas por empleados que han dejado la universidad. Como se mencionó en el Ejemplo 2, varios mecanismos de captura pueden ponerse en funcionamiento para asegurar que los ACI estén en el archivo. Si se descubre que un empleado no ha firmado un acuerdo, un acuerdo cuidadosamente redactado y firmado más tarde proporciona algo de ayuda

en muchas jurisdicciones. El acuerdo debe establecer que lo que se tiene en consideración es la continuación del empleo y el continuo uso de los fondos e instalaciones de la universidad y que todo el período de empleo es cubierto. Se puede agregar alguna otra consideración, como el pago de 10 dólares. También se debe mencionar cualquier derecho de distribución de regalías bajo la política de patentes de la universidad.

Al concluir la relación laboral, se le debe pedir al empleado que firme un formulario de salida que contenga una declaración como esta: “He revelado todas mis invenciones que caen bajo los términos del Acuerdo de Cesión de Invención a la oficina de licencias de la universidad”.

2.7 Ejemplo 7: El científico visitante

La Profesora Z intercambia correspondencia regularmente con su compañero de estudios Martin Xcaliber, que es un ocupado profesor en otra universidad lejana, del otro lado del país. Un caluroso día de verano, la Profesora Z se siente anquilosada en su trabajo e invita al profesor Xcaliber a pasar algún tiempo colaborando en su laboratorio solar. Él es compensado a través de fondos del contrato federal de la Profesora Z. La colaboración tiene éxito y el profesor Xcaliber rompe el estancamiento con el que la Profesora Z había estado luchando durante casi un año. Ese verano, él lleva su idea a la práctica y la invención es claramente novedosa y patentable. Pero él no ha firmado el ACI de la Profesora Z para científicos visitantes de la universidad. La universidad a la que pertenece está reclamando la propiedad y genera un válido e inequívoco ACI, que abarca todas las invenciones realizadas durante su período de empleo, independientemente de donde se hayan concebido o realizado.

Una vez más, la universidad está en conflicto a causa del contrato federal, porque este investigador no firmó un ACI. Una vez más, la universidad queda dependiendo de una política de patentes que establece que la universidad es dueña de las invenciones realizadas por los científicos visitantes que hacen un uso significativo de fondos o instalaciones. El profesor Xcaliber quizá nunca ha visto el documento de política de patentes.

La universidad podría argumentar que el profesor Xcaliber debería haber sabido que en la universidad de la Profesora Z habría algún tipo de política de patentes y que debería haber hecho una indagación razonable. No se encontró jurisprudencia pertinente a esta situación, pero lo más probable es que la universidad del profesor Xcaliber sería la propietaria de la invención, obteniendo la universidad de la Profesora Z sólo un *shop right*. Esto podría ser una buena oportunidad para negociar la propiedad conjunta por parte de las universidades. Otra posibilidad de compromiso es reconocer la contribución de ambas universidades a través de un acuerdo de reparto del costo de patentes y de las regalías de las licencias. Aparte de las acciones de ambas partes, como cuestión práctica, la universidad del profesor Xcaliber, en el futuro, podría encontrarse en una situación similar, pero del otro lado y, por lo tanto, querer generar buena voluntad.

2.8 Ejemplo 8: El inventor que no juega bien en equipo

A la Profesora Z no le pidieron que firmara un ACI en su primer día de trabajo, sino, en cambio, cinco años más tarde, durante el proyecto de limpieza de la oficina de licencias. Ella respondió: “Mis ideas y pensamientos no están en venta”. Temiendo que la Profesora Z pudiera enojarse, el jefe del departamento y la administración instruyeron a la oficina de licencias para que no insistiese en la firma.

Sin la presión de nivel superior en la cuestión de seguridad del trabajo de la Profesora Z, la oficina de licencias sólo puede argumentar que:

- La política de patentes se aplica en cualquier caso y la Profesora Z debe firmar el ACI simplemente para afirmar.
- La concesión de licencias de invenciones sería bloqueada por las potenciales disputas entre la Profesora Z y la universidad sobre la propiedad.
- La universidad tomará medidas legales para ejercer sus derechos de propiedad sobre las invenciones realizadas por la Profesora Z que entren en la política de patentes.

3. CONCLUSIONES

Bajo la hipotética política de patentes indicada en el Ejemplo 2, un empleado universitario está obligado a ceder a la universidad todas las invenciones realizadas con los fondos y en las instalaciones administrados por la universidad si el trabajador firmó un ACI claro y sin ambigüedades. Incluso si no existe contrato escrito, la universidad puede ser propietaria de la invención. Es una cuestión a decidir en vista de las circunstancias, ya que el contrato puede estar implícito en la relación entre las partes.

Los principios subyacentes de esta política han evolucionado desde la línea de los casos judiciales que, en ausencia de un acuerdo escrito, sostiene que una invención pertenece a un empleado inventor, a menos que el empleado fuera contratado para inventar o designado para resolver un problema particular (*Standard Parts Co. v. Peck*¹⁸). En todos los casos se encontró un contrato implícito de cesión, porque el empleado sólo había logrado aquello para lo cual había sido contratado. El empresario también es propietario de la invención si el inventor debe un servicio fiduciario a la empresa (véase los *Great Lakes Press Corp. v. Froom*¹⁹, donde la relación del presidente hacia la compañía resultó ser de una especial confianza).

Cuando no existe contrato escrito ni contrato implícito de cesión, el inventor es titular de la misma sujeto al *shop right* del empleador a utilizar la invención si ésta se hizo con recursos o instalaciones del empleador.

Un experto en derecho de PI concluyó que “Las expectativas comunes en materia de empleo universitario no son las mismas que las expectativas sobre los empleados dentro de la industria privada”²⁰. Es opinión de este autor que “la clasificación [hecha por la Corte en *Speck*] del profesorado universitario como personas contratadas para inventar es contraria a las premisas en las cuales se basa la educación superior”²¹. El autor sugiere que los profesores son principalmente alentados a adquirir los conocimientos sólo a través de la investigación. Esta conclusión no está apoyada por la jurisprudencia, que no distingue entre los

empleados universitarios y los de las empresas. De hecho, en *Speck v. KDI Precision Products Inc.* se argumentó específicamente que los profesores e investigadores universitarios son, por definición, contratados para inventar. La Corte Suprema, en *Dubilier*, declaró que los empleados públicos se rigen por las mismas normas que los empleados del sector privado. La extensión lógica de *Dubilier* es tratar a los empleados de la universidad (que en su mayoría realizan investigación con financiación del gobierno) como equivalentes a los investigadores del gobierno y, por tanto, igual que a los empleados de las empresas.

En *Houghton*, el empleado inventor argumentó que la regla contratado-para-inventar no debía aplicarse a los casos en los cuales un empleador, por ejemplo el gobierno, no busca un monopolio (la esencia de una patente). El Tribunal respondió con vehemencia que:

Es impensable que cuando un valioso instrumento en la guerra contra la enfermedad es desarrollado por un organismo público, a través del uso de fondos públicos, a los funcionarios públicos contratados para su producción se les permita monopolizarlo para beneficio privado e imponer un tributo al público —el que ha pagado por su producción— otorgándole simplemente una concesión de una licencia de uso no exclusiva en el departamento gubernamental en el cual están empleados.

En última instancia, sin un acuerdo escrito, las circunstancias de cada caso determinan la titularidad. Se podrá o no considerar que un profesor en particular haya sido contratado para inventar o para resolver un problema específico. Como con cualquier clase de empleados, no se puede hacer una declaración general en cuanto a cuándo se considera que los profesores e investigadores de la universidad han sido contratados para inventar.

Para la gestión de la propiedad intelectual, la invención y cuestiones de propiedad, el mejor enfoque es siempre el de exigir a los empleados y visitantes en posición de inventar que firmen un ACI con la frecuencia con la que los empleados firman formularios W-2. n

B. JEAN WEIDEMIER, *Director, Cambridge Licensing Law, LLC, 124 Mt. Auburn Street, Suite 200, North Cambridge, Ma, 02138, EE.UU. Weidemier@cambridgelicensing.com*

Notas

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de referencia entre el 1 y el 10 de octubre de 2007.

* Traducido al español de: Weidemier BJ. 2007. Ownership of University Inventions: Practical Considerations. In Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: U.K., and PIPRA: U.S.A. Oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: Brasil and bioDevelopments-International Institute: USA. Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org.

- 1 200 USPQ 608 (1978).
- 2 289 US 178, 53 S.Ct. 554, 77 L.Ed. 1114 (1933). Un empleado(a) para hacer una invención, que tiene éxito, durante su período de servicio, en el cumplimiento de esa tarea se ve obligado a asignar a su [o de su empleador] cualquier patente obtenida. La razón es que él [o ella] sólo ha producido lo que él [o ella] fue contratado para inventar. Por otra parte, si el empleo es general, aunque se refiera a un ámbito de trabajo y esfuerzo en el cumplimiento de que el empleado ha concebido la invención de que él [o ella] obtuvo una patente, el contrato no es tan amplio, un concepto que exigir la cesión de la patente".
- 3 137 US 342, 346, 11 S.Ct. 88, 89, 34 L.Ed 667 (1890). Si uno es empleado para elaborar o perfeccionar un instrumento o un medio para lograr un resultado previsto, él [o ella] no puede, después de lograr con éxito los trabajos para los que él [o ella] fue empleado, invocar la propiedad del mismo como en contra de su [o ella] empleador. Lo que él [o ella] ha sido empleado y pagado para llevar a cabo se convierte, cuando se realiza, la propiedad de su [o de su empleador
- 4 23 F.2d 386, 390 (4th Cir. 1928). Un empleado, quien se encarga por instrucción de su empleador de resolver un problema específico en el ámbito de su empleo en general, es como realmente empleado y pagado por el proyecto específico, como si hubiera sido descritos desde el principio en el contrato de trabajo.
- 5 264 US 52, 59 (1923).
- 6 311 NC 679, 319 SE 2d 139 (1984).
- 7 319 SE 2d 139, 143. Ellos han desarrollado el proceso secreto... mientras trabajan como profesores e investigadores a participar, entre otras cosas, en tan sólo este tipo de investigación y desarrollo para la Universidad."
- 8 762 F. Supp. 1212 (1991).
- 9 762 F.Supp. 1212, 1228.
- 10 762 F. Supp. 1212, 1234. "Un jurado razonable podría encontrar que un contrato implícito para asignar la patente en cuestión se formó entre el Dr. Kligman y la Universidad [de Pensilvania].
- 11 Ibid. "He aquí la prueba, sin embargo, escasa, de la que uno podría encontrar que el Dr. Kligman estaba consciente de la política de patentes desde agosto de 1967, y manifestó la intención de obligarse por él. <http://www.iphandbook.org/handbook/ch05/p04/> - 11
- 12 488 F.2d 261, 267 (1973).
- 13 218 USPQ 662, 665 (Ore. Ct. App. 1982). "El objetivo del empleo de la Universidad era la investigación orientada hacia la obtención de patentes."
- 14 (289 US 178, 188). Un empleado en sus horas de trabajo, trabajando con su maestro de materiales y aparatos electrodomésticos, concibe y perfecciona una invención para la que él obtiene una patente, él debe conceder a su maestro un derecho no exclusivo para la práctica de la invención.
- 15 14 USPQ 2d 1337, 1350 (WDNC 1989).
- 16 779 F.2d 906, 228 USPQ 439 (3rd Cir. 1985).
- 17 CA Nos. 85-0471B, 86-034B (DCRI 1987).
- 18 264 US 52 (1923).
- 19 695 F. Supp. 1440 (WDNY 1987).
- 20 Smith GK. 1985. 1985 El endurecimiento de Dulce de Leche Acidophilus: Speck v. Carolina del Norte Fundación lácteos y los Derechos de la Facultad de la Universidad a sus ideas creativas. North Carolina Law Review 63:1259. "[L] a las expectativas comunes en materia de empleo de la universidad no son las mismas que las expectativas sobre los empleados dentro de la industria privada".
- 21 Véase la nota 1, p. 1248. 1248. "Es impensable que, en un valioso instrumento en la guerra contra la enfermedad es desarrollado por un organismo público, a través del uso de fondos públicos, los funcionarios públicos empleados en su producción se debe permitir a monopolizar para el beneficio privado y con impuesto a lo público que ha pagado por su producción, a la mera concesión de una licencia no exclusiva para su uso en el departamento gubernamental en el que están empleados.

CUADRO 1: ACUERDO DE CESIÓN DE INVENCION

Nombre (por favor, a máquina o en letra de imprenta):

En consideración de la suma de UN DÓLAR (\$1.00) y de:

- mi pasado, presente y/o futuro empleo en la UNIVERSIDAD; y/o
 - mi pasada, presente y/o futura participación en investigación en la UNIVERSIDAD; y/o
 - las oportunidades que se me pusieron o que se pondrán a mi disposición para hacer un uso significativo de los fondos e instalaciones de la UNIVERSIDAD; y/o
 - las oportunidades de participación en regalías y otros derechos de autor o de invención descritos en la "Guía de Propiedad, Distribución y Desarrollo Comercial de la Tecnología de la UNIVERSIDAD",
- A. Acuerdo revelar sin demora a la UNIVERSIDAD, y por el presente cedo todos los derechos para todas las invenciones, materiales susceptibles de registro de derechos de autor, programas informáticos, diseños de chips semiconductores, los bienes de investigación tangibles y las marcas ("Propiedad Intelectual") concebidos, inventados, escritos o realizados por mí, ya sea solo o conjuntamente con otros que:
- (i) se desarrollan en el curso o en virtud de una investigación patrocinada u otro acuerdo en el cual soy un participante, tal como se define en el artículo X de la Guía de Políticas de Tecnología de la UNIVERSIDAD, o
 - (ii) resulten del uso significativo de los fondos o instalaciones administrados por la UNIVERSIDAD, siendo el "uso significativo" el que se define en el artículo X de la Guía de Políticas de Tecnología de la UNIVERSIDAD, o
 - (iii) resulten de un trabajo por contrato financiado por la UNIVERSIDAD, tal como se define en el Párrafo X de la Guía de Políticas de Tecnología de la UNIVERSIDAD, y
- B. acuerdo formalizar todos los papeles necesarios y proporcionar la asistencia adecuada, a expensas de la UNIVERSIDAD, durante y posteriormente al período de mi vinculación con la UNIVERSIDAD, a fin de permitir a la UNIVERSIDAD obtener, mantener o hacer cumplir, por sí misma o sus representantes, patentes, derechos de autor u otras protección jurídica de dicha propiedad intelectual, y
- C. acuerdo realizar y mantener para la UNIVERSIDAD registros escritos adecuados y actualizados de toda esa Propiedad Intelectual de la UNIVERSIDAD; y
- D. acuerdo entregar sin demora a la UNIVERSIDAD, cuando por cualquier motivo termine el empleo con la UNIVERSIDAD, y en cualquier otro momento en que la UNIVERSIDAD pueda solicitarlo, copias de todos los registros escritos mencionados más arriba, en el párrafo C, así como todos los memorandos, notas, registros, horarios, planes u otros documentos relacionados, hechos por, compilados por, entregados a, o fabricados, utilizados, desarrollados o investigados por la UNIVERSIDAD, que en todo momento serán propiedad de la UNIVERSIDAD, y
- E. no revelaré a la UNIVERSIDAD, ni usaré en mi trabajo en la UNIVERSIDAD (salvo acuerdo en contrario por escrito con la UNIVERSIDAD):

CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)

- (i) cualquier información propiedad de alguno de mis empleadores anteriores, o de cualquier tercero. Tal información incluye, sin limitación, todo secreto comercial o información confidencial relacionada con el negocio, el trabajo o las investigaciones de dicho empleador previo o de otros terceros;
- (ii) todas las ideas, escritos, o la propiedad intelectual de mi titularidad que no estén incluidos más arriba, en el Párrafo A, más arriba, en el ámbito de este Acuerdo (por favor tener en cuenta que las invenciones previamente concebidas, a pesar de que se haya presentado una solicitud de patente o una patente haya sido concedida, están sujetas a este Acuerdo si son realizadas por primera vez en las circunstancias incluidas en el apartado A anterior).

Después de la fecha del presente, este Acuerdo anula todos los acuerdos anteriores relativos, en parte o en su totalidad, a cuestiones iguales o similares que yo pueda haber contraído con la UNIVERSIDAD.

El presente Acuerdo no puede ser modificado o revocado, en todo o en parte, excepto mediante escrito firmado por un representante autorizado de la UNIVERSIDAD. El relevamiento de mis tareas en este Acuerdo será una obligación de mis albaceas, administradores, herederos o representantes legales o apoderados.

Declaro que, excepto los identificados en el reverso del presente, no tengo acuerdos ni obligaciones con otros en conflicto con lo precedente.

Testigo

Firma (incluir primer nombre completo)

Fecha

Nota: este Acuerdo es completado y firmado por triplicado y distribuido de la siguiente manera: ejemplar original para el archivo de personal del empleador, el segundo ejemplar para el empleado y el tercero para la Oficina de Licencias de Tecnología.