



INFORME N° 0012 -2014/DIN

A: : **Hebert Tassano Velaochaga**
Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI

DE : **Manuel Castro Calderón**
Director (e) de Invencciones y Nuevas Tecnologías

ASUNTO : Proyecto de Ley N° 2415/2012-CR- Ley del Cuerpo de Investigadores Públicos

REFERENCIA: Oficio N° 0702-2013-PCM/SG/OCP

FECHA : Lima, 24 de febrero de 2014

Por medio del presente informe, la Dirección de Invencciones y Nuevas Tecnologías (DIN) emite opinión sobre el Proyecto de Ley 2415/2012-CR- Ley del Cuerpo de Investigadores Públicos.

1. ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 0702-2013-PCM/SG/OCP, recibido por el INDECOPI el 14 de febrero de 2014, la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2415/2012-CR, a través del cual se propone la creación del Cuerpo de Investigadores Públicos.

2. ANÁLISIS

El presente informe se limita a efectuar un análisis de las implicancias del Proyecto de Ley, exclusivamente desde el punto de vista de las normas de Propiedad Industrial que son materia de competencia de este órgano funcional, es decir, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, así como el TUPA de la institución.

De la revisión del Proyecto de Ley del Cuerpo de Investigadores Públicos conviene señalar lo siguiente:

El artículo 8 del Proyecto de Ley establece lo siguiente:

“Artículo 8.- Ingresos por patentes

Los recursos financieros obtenidos por las patentes registradas por las cuales las entidades públicas forman parte de los recursos directamente recaudados de dichas instituciones. Los investigadores que participaron directamente en la investigación que conllevó al registro de una patente reciben hasta el 5% (cinco por ciento) de los ingresos que dichas patentes reporten a la institución pública, lo cual constituye un bono adicional a sus ingresos.

Si el investigador decidiera unilateralmente renunciar a la entidad pública donde realiza la investigación, pierde el beneficio otorgado por la utilización de la patente, pasando dichos recursos a la institución pública donde prestaba servicios.”

En el presente caso, el artículo 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que el derecho a la patente pertenece al inventor; sin embargo, este derecho podrá ser transferido, pudiendo ser titulares de una patente personas naturales o jurídicas. Asimismo, establece que en el supuesto que varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas.

El artículo 23 de la Decisión 486² señala que, sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones a favor de los empleados inventores a fin de estimular la actividad de investigación.

Asimismo, el artículo 36 del Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regula las invenciones desarrolladas durante relación laboral o de servicios, las cuales, salvo pacto en contrario, se rigen por las siguientes reglas:

- a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas: pertenecerán al empleador, quien deberá asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios.
- b) Si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por el empleador: éste tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención.

En el caso que el empleador asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, considerando los medios o información proporcionada por la empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la invención.

¹ **Artículo 22.**- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

² **Artículo 23.**- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

- c) Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al inventor de las mismas.

En virtud de lo establecido en el artículo 37 del Decreto Legislativo 1075³, las reglas mencionadas anteriormente, resultan de aplicación a las invenciones realizadas en los centros de educación e investigación, salvo que el estatuto o reglamento interno de dichas entidades establezca lo contrario.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que las normas que regulan las invenciones desarrolladas bajo relación laboral o de servicios realizadas en los centros de educación e investigación de las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología no establecen un porcentaje expreso para la compensación económica que debe recibir el trabajador por la invención desarrollada en caso ocurran los supuestos indicados (si el aporte personal del trabajador, el valor económico de la invención o su importancia excede los objetivos del contrato, relación laboral o de servicios, entre otros), ni el porcentaje de las regalías que genere la explotación comercial de la invención que debe recibir el trabajador; debiendo tenerse en consideración que en el caso de la compensación económica, las normas indican que si no existe un acuerdo entre las partes, el monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo.

Por otra parte, en relación con las regalías o recursos financieros obtenidos por las patentes otorgadas, conviene mencionar que de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 de la Decisión 486⁴ y 38 del Decreto Legislativo 1075⁵, las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciban por la comercialización de las invenciones, con la finalidad de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, por lo tanto si la investigación objeto de la patente obtuvo financiamiento por parte del Estado, se debe considerar que una parte de los recursos financieros obtenidos por dichas patentes deberán destinarse a la reinversión para la generación de un fondo para la investigación.

Finalmente, si bien en el Proyecto de Ley se señala que el porcentaje destinado a los investigadores que participaron directamente en la

³ Artículo 37.- Invenciones realizadas en centros de educación e investigación

El régimen establecido en el artículo anterior será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades.

Cuando una empresa contratara a una universidad, instituto u otro centro de educación o investigación para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el presente artículo será aplicable a la empresa, respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la institución contratada. En este supuesto, la compensación adecuada a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 36 de este Decreto Legislativo deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento, de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución contratada.

⁴ Ver nota 2.

⁵ Artículo 38.- Reinversión para investigación

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones.

investigación sería de hasta 5% de los ingresos de la patente, no se establecen criterios objetivos a fin de fijar el porcentaje aplicable.

3. CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis efectuado de las disposiciones que son de nuestra competencia, concluimos lo siguiente:

- 3.1 Las normas aplicables al procedimiento de registro de patentes de invención y modelos de utilidad son la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 y el TUPA del INDECOPI, las cuales contienen disposiciones relativas al procedimiento de registro de las distintas modalidades de protección competencia de esta Dirección.
- 3.2 En el caso de las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, resultan de aplicación las reglas establecidas en el artículo 36 del Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 3.3. Se recomienda establecer los mecanismos o procedimientos para determinar el porcentaje aplicable a los investigadores que participaron directamente en la investigación mencionado en el artículo 8 del Proyecto de Ley.
- 3.4 En el caso de las regalías por la explotación comercial de la invención, las normas de la materia contemplan el supuesto aplicable a las entidades que reciban financiamiento estatal para las investigaciones, estableciendo que se deberá reinvertir una parte, sin señalar cuál sería esta, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores.

En ese sentido, en el caso del artículo 8 del Proyecto de Ley se deberá tener en cuenta que dentro de los recursos producto de la explotación comercial de la patente, en caso haya recibido financiamiento estatal para las investigaciones, se deberá destinar una parte para la reinversión.

Atentamente,


MANUEL CASTRO CALDERÓN
Director (e) de Inventiones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI