

Congreso Río de Janeiro 2015
Resolución adoptada
14 de octubre de 2015

Resolución

Pregunta Q244

Autoría de la invención de invenciones multinacionales

Antecedentes:

- 1) Esta Resolución hace referencia al problema de la autoría de la invención de las invenciones en las que los inventores residen en distintos países, tienen distinta nacionalidad o tienen contratos de empleo en virtud de distintas leyes nacionales.
- 2) Debido al predominio de empresas internacionales con grupos de investigación distribuidos geográficamente, proyectos multinacionales de empresas conjuntas, colaboraciones internacionales entre empresas y universidades y otros proyectos de investigación transfronterizos, y además debido a la facilidad de las comunicaciones internacionales y el intercambio de datos, la autoría de la invención conjunta internacional es algo habitual en la actualidad.
- 3) La Pregunta que da lugar a esta Resolución se centró en dos asuntos que son importantes para las invenciones multinacionales: la determinación de la autoría de la invención en el contexto de invenciones multinacionales y los requisitos nacionales relativos a las presentaciones en el extranjero.
- 4) A efectos de esta Resolución, “**invenciones multinacionales**” significa invenciones concebidas por dos o más inventores en las que se aplican distintas leyes nacionales sobre la autoría de la invención a por lo menos dos de los inventores. Por ejemplo, un primer inventor de nacionalidad X reside en el país X y es coinventor de una invención conjunta coinventada por un segundo inventor de nacionalidad Y que reside en el país Y. Sin embargo, pueden aplicarse distintas leyes nacionales si ambos son de la misma nacionalidad pero residen en distintos países, o si residen en el mismo país pero son de distinta nacionalidad o tienen contratos de empleo en virtud de distintas leyes nacionales.
- 5) También a efectos de esta Resolución:
 - a. **requisito de primera presentación** significa un requisito procedimental de que una solicitud de patente para una invención –ya se trate de todas las invenciones o sólo invenciones en ciertas áreas tecnológicas– que se realiza o se realiza parcialmente en un país se presente primero en ese país antes de presentarse en cualquier otro país;

- b. **licencia de presentación en el extranjero** significa cualquier procedimiento o mecanismo para obtener una exención de un requisito de primera presentación; y
 - c. **revisión de secreto** se refiere a una revisión sustancial del objeto de una solicitud de patente por parte de una autoridad gubernamental para determinar si afecta a la seguridad nacional o a otros intereses nacionales, o si incluye un objeto que debe mantenerse en secreto.
- 6) La definición de quién es “inventor” difiere significativamente entre las distintas jurisdicciones, e incluso algunas jurisdicciones no tienen una definición establecida. La importancia de determinar debidamente la autoría de la invención también varía enormemente, desde no tener ninguna importancia en absoluto hasta constituir una base para anular la patente o hacer que la patente sea inejecutable.
- 7) Los requisitos nacionales relativos a las presentaciones en el extranjero varían significativamente de una jurisdicción a otra. En algunos países, una solicitud de patente debe presentarse en primer lugar en el país en el que se llevó a cabo la invención. En algunos países, está disponible una licencia de presentación en el extranjero o un procedimiento para solicitar la revisión de secreto antes de la presentación en el extranjero. En otros países, no hay requisitos o limitaciones sobre presentaciones en el extranjero. Entre las sanciones por violar requisitos de presentación en el extranjero se incluyen la invalidez de la patente y una posible responsabilidad penal.
- 8) Existen leyes de control de exportaciones de tecnología separadas de las leyes de presentación de patentes y revisión de secreto para controlar la exportación de tecnología potencialmente perjudicial para la seguridad nacional.
- 9) Puesto que el cumplimiento simultáneo de todas las leyes nacionales relevantes puede ser difícil o incluso imposible, es muy conveniente contar con:
 - a. una definición armonizada de la autoría de la invención que se aceptara de forma uniforme en caso de invenciones multinacionales; y
 - b. un proceso armonizado por el que las invenciones multinacionales podrían presentarse internacionalmente de un modo que cumpla los intereses legítimos de seguridad nacional al mismo tiempo que se evite entrar en conflicto con los requisitos nacionales de presentación en el extranjero.
- 10) También es recomendable adoptar disposiciones nacionales e internacionales que deberían intentar disminuir la existencia de conflicto de leyes.
- 11) Se recibieron 43 Informes de Grupos Nacionales y Regionales y Miembros Individuales de la AIPPI que proporcionaban información detallada y análisis sobre leyes nacionales y regionales relativas a esta Resolución. Estos Informes fueron revisados por el Relator General de la AIPPI y se condensaron en un Informe Resumen. Los distintos Informes y el Informe Resumen están disponibles en el sitio web de la AIPPI www.aippi.org. En el Congreso Mundial de la AIPPI en Río de Janeiro, el objeto de esta Resolución se siguió debatiendo en una Comisión de Trabajo y de nuevo en una Sesión Plenaria completa, que dio lugar a la adopción de la presente Resolución por parte del Comité Ejecutivo de la AIPPI.

La AIPPI resuelve que:

- 1) Una persona debería ser considerada (co)inventora si ha contribuido de forma intelectual al concepto inventivo. El concepto inventivo se determinará sobre la base de todo el contenido de una solicitud de patente o patente, incluyendo la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.
- 2) La norma para determinar la contribución intelectual de un inventor debería ser coherente sin importar la residencia o ubicación del inventor, su nacionalidad, la ley aplicable del empleo o el país en el que se realizó la contribución intelectual.
- 3) A falta de una armonización a este efecto, las leyes nacionales deberían (i) tener en cuenta disposiciones por las que las partes coinventoras elegirían una única ley aplicable; y/o (ii) incluir disposiciones que disminuyeran el conflicto de leyes.
- 4) Todas las oficinas de patentes deberían proporcionar mecanismos administrativos para registrar correcciones de la designación de inventores con respecto a una solicitud de patente o una patente en cualquier momento después de la fecha de presentación.
 - a. Las solicitudes para corregir la designación de inventores deberían permitirse si (i) todos los inventores y solicitantes previamente designados están de acuerdo o si (ii) un inventor o solicitante/propietario proporciona pruebas *prima facie* suficientes para establecer que la solicitud nombra correctamente a todos los coinventores en función de los criterios establecidos en el párrafo 1 anterior.
 - b. Los solicitantes/propietarios e inventores no deberían ser penalizados en casos en los que la designación de inventores se haya corregido, esto sin perjuicio de que cualquier parte incoe un procedimiento legal y obtenga remedios apropiados cuando sus derechos se vean afectados de forma adversa por la corrección.
 - c. En países en los que la designación de los inventores únicamente requiera una declaración por parte del solicitante, las correcciones de la designación de inventores únicamente deberían requerir una nueva declaración por parte del solicitante. Mecanismos disponibles para que los inventores reclamen sobre la declaración original deberían existir para reclamar sobre la corrección.
- 5) Ningún país debería imponer un requisito de primera presentación, requerir una licencia de presentación en el extranjero ni insistir en una revisión previa de secreto. Sin embargo, si no se puede conseguir lo anterior, deberían aplicarse los siguientes principios:
 - a. Si no obstante se mantiene un requisito de primera presentación, dicho requisito no debería aplicarse a invenciones de las que un coinventor es residente en, o es ciudadano de otro país.
 - b. Una licencia de presentación en el extranjero obtenida en una jurisdicción debería eximir a todos los coinventores de las obligaciones de primera presentación en cualquier otro país y de obtener licencias de presentación en el extranjero de cualquier otro país.

- c. Si se mantiene una revisión de secreto o requisito de primera presentación, las licencias de presentación en el extranjero deberían facilitarse a un coste razonable y en un periodo de tiempo razonablemente breve. Si dicho periodo de tiempo expira sin respuesta por parte del organismo competente, debería aplicarse un consentimiento tácito para las presentaciones en el extranjero.
 - d. Si se mantiene una revisión de secreto, dicha revisión debería limitarse a campos técnicos predefinidos en los que las invenciones podrían afectar a la seguridad nacional, y debería publicarse información suficiente sobre dichos campos para permitir a los inventores entender si se necesita una revisión de secreto.
- 6) Los gobiernos deberían tener el deber de actualizar las órdenes de revisión de secreto con una frecuencia razonable. En caso de que el objeto cubierto por la orden de secreto se haya hecho público mediante una fuente distinta al inventor o solicitante, la orden de secreto debería alzarse.
 - (7) Los gobiernos deberían poner en práctica medios eficaces para proteger los intereses legítimos de partes que pudieran verse afectadas de forma adversa por la imposición o alzamiento de una orden de secreto.

Enlaces

- Guías de trabajo („Working Guidelines“)
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/244/WG244English.pdf>
- Informe de síntesis („Summary Report“)
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR244English.pdf>
- Informes de los grupos
<http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports>