

Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo

(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)

<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA: SOBRE LAS INVENCIONES LABORALES

RESUMEN: En el presente informe se presenta una recopilación doctrinaria, normativa y jurisprudencial sobre el tema de las Inventiones Laborales.

En nuestro país la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, regula en su artículo 4 aquellos casos donde la invención es efectuada en ejecución de un contrato de obra o de servicios o bien un contrato de trabajo.

Índice de contenido

1DOCTRINA.....	2
De la Invención Laboral.....	2
Titularidad de derechos en la Creación de un Sitio Web.....	3
Inventiones Laborales en el Derecho Comparado.....	12
Las Inventiones Laborales Argentina.....	12
2NORMATIVA.....	26
Sobre las Inventiones efectuadas en ejecución de un contrato o una relación laboral.....	32
3JURISPRUDENCIA.....	42
Profesional en sistemas de cómputo, despojo de programas de informática de sus códigos fuente, análisis sobre derechos de autor	42

1 DOCTRINA

De la Invención Laboral

[PEREZ PEREZ, Manuel]¹

La invención laboral es un devenir diacrónico, es configurable como un intermezzo, si se permite la licencia de acudir al lenguaje musical. En efecto no lo sea necesariamente, la invención laboral es cada vez más, sin embargo, fruto de un actividad investigadora. Pero al propio tiempo, la invención laboral es precedente necesario de uno de los títulos de la propiedad industrial, la patente o el modelo de utilidad, sin olvidar que, como mera sugerencia o propuesta de mejora técnica, no concluye en sí misma su razón de ser. Desde esta óptica, la invención laboral se integra, como una fase intermedia, en un flujo tecnológico que comienza con la actividad de investigación y que, con una visión demasiado teórica, concluye con su inscripción y protección por el Registro de la Propiedad Industrial, pero que, sin embargo, en atención a lo que sucede en la realidad, aquello no termina simplemente así, sino que continúa con la explotación, lo que implicará su desarrollo y mejora, dando lugar a una espiral ascendente, continua e inacabable, tal como hoy se conoce la investigación y el desarrollo tecnológico (I + D).

Sin perjuicio de esta visión relativista y ideológica de la invención laboral, también es adecuado considerarla como un quid, un valor-en-sí, sin relación alguna ni con la previa actividad de investigación, y en tal sentido la invención (como hallazgo, como encuentro no planificado) manifiesta su puro carácter ocasional, eventual e incluso aleatorio, como también es posible desligarla

de la lógica finalidad explotadora en régimen de exclusividad, consecuencia de su protección industrial. Sin embargo, esta concepción aislada de la invención laboral, aun siendo posible y aconsejable por su asepsia como método de estudio, es más propia de tiempos pretéritos que de los actuales, tanto si nos atenemos al auge y desarrollo que han adquirido en los momentos presentes esas dos fases que se relacionan, delimitándola, con la invención laboral, como si valoramos el poco interés que despierta, razón por la cual debe ser descartada. Por todo ello, resulta oportuno analizar esos dos límites que dan contorno al objeto de nuestro estudio: la actividad investigadora y la protección industrial.

Titularidad de derechos en la Creación de un Sitio Web

[Marie Iasoni]²

No cabe duda que un sitio web es una obra que como tal es beneficiaria de la protección del derecho de autor acordada por la Ley sobre el Derecho de Autor (1), independientemente de la protección de que pueda gozar cada uno de los elementos que lo componen (2).

Así, el autor de un sitio web gozará sobre éste de derechos exclusivos, de orden moral y patrimonial (3).

El problema en materia de creación de sitio web, es que frecuentemente la empresa requerirá de la intervención de un tercero para la realización de su sitio, no disponiendo de forma interna de los conocimientos y herramientas para poder desarrollarlo.

En tal hipótesis, ¿a quién pertenecen los derechos de autor, es decir, la propiedad del sitio?; ¿es al proveedor que ha realizado

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

el sitio o a la empresa que ha solicitado la realización?

El artículo 16 de la Ley sobre el Derecho de Autor señala que:

“en el caso de obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regirá por el pacto entre las partes.

A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en la forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuentan con la autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.”

Por consiguiente, salvo pacto contrario, los derechos de explotación o patrimoniales sobre el sitio pertenecerán a la empresa.

Si el artículo 16 prevé una transmisión de los derechos en beneficio de la empresa, esta cesión está sin embargo limitada.

En efecto, según las disposiciones del artículo 16, no se trata de una cesión exclusiva, sino en forma no exclusiva.

Además, el proveedor permanece titular de sus derechos morales, derechos inalienables y perpetuos (4).

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Así, el derecho de paternidad permite al autor exigir la mención de su nombre y apellidos sobre todas sus creaciones, quienquiera que sea el titular de los derechos patrimoniales.

El derecho de integridad permite tradicionalmente al autor oponerse a todas modificaciones, mutilaciones de su obra... lo que implica que la empresa no podrá efectuar modificación del sitio sin estar expresamente autorizada.

Ahora bien, un sitio web no es una obra inmutable sino lo contrario, se modifica, evoluciona permanentemente y de manera muy rápida. Someter la evolución del sitio a autorización parece demasiado problemática para permitir una gestión satisfactoria de éste.

La empresa debe estar en capacidad de hacer sobre su sitio todas las modificaciones, adjunciones, extracciones, supresiones que desea sin traba.

En consecuencia, se aconseja que se establezca un contrato de cesión de derechos de autor que permita manejar la cuestión de la propiedad del sitio en beneficio de la empresa.

1- Necesidad de establecer un contrato de cesión de derechos de autor

La empresa debe ser capaz de disfrutar de la propiedad y de la explotación de su sitio de manera absoluta. El único medio será él de establecer un contrato de cesión de derechos.

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

La cesión deberá concernir no sólo el sitio en sí mismo, sino también el conjunto de los elementos constitutivos de este sitio.

En efecto, un sitio web se presenta como una obra compuesta de obras. Para que la empresa sea propietaria del conjunto, es decir, del sitio y de los elementos realizados que lo componen, el contrato de cesión deberá prever la cesión integral y a medida que se va realizando el sitio y los elementos que lo componen, en particular:

-textos,

-grafismos,

-animaciones,

-sonidos,

-enlaces,

-bases de datos (5).

2 - Formalismo del contrato de cesión de derechos de autor

La cesión de derechos de autor está sometida a un formalismo riguroso.

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

En efecto, la cesión deberá respetar las reglas imperativas de la Ley sobre el Derecho de Autor.

Así, el artículo 89 de la Ley sobre el Derecho de Autor precisa que:

“ La cesión se limita al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente. Cada una de las modalidades de utilización de las obras es independiente de las demás y, en consecuencia, la cesión sobre cada forma de uso debe constar en forma expresa y escrita, quedando reservados al autor todos los derechos que no haya cedido en forma explícita”.

El contrato de cesión deberá pues especificar en particular:

- la naturaleza de los derechos cedidos: cabe detallar con la más precisión posible, los modos de explotación previstos, ya que todo modo de explotación no mencionado en el contrato está considerado como no cedido. Importa pues ser preciso y exhaustivo, para que la empresa pueda gozar de la explotación del sitio de la manera más absoluta. Los derechos cedidos deben ser descritos: reproducción, representación, adaptación, transformación, traducción...

Importará indicar en el contrato un descriptivo preciso de las modificaciones que la obra podrá sufrir durante las evoluciones del sitio web, a fin de reducir los riesgos de contestación.

- el plazo de la cesión: importará prever un plazo de cesión para la duración legal de la protección de los derechos de autor, es decir, durante toda la vida del autor y 70 años después de su

muerte (6).

- el ámbito territorial de la cesión: en la medida que Internet es una red global a nivel mundial se considera una cesión "por el mundo entero".

3 - Hipótesis en las cuales no es necesario establecer un contrato de cesión de derechos de autor

En algunas hipótesis legales, no es necesario, para la empresa, recurrir al formalismo riguroso de la cesión de los derechos de autor:

-La primera hipótesis concierne los programas de ordenador.

El desarrollo de un sitio web implica la creación de programas de ordenador específicos.

El artículo 71 de la Ley sobre el Derecho de Autor señala que, se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, sus derechos patrimoniales (7).

La cesión automática de los derechos en beneficio de la empresa solo se limita a los derechos patrimoniales del programa informático.

Sin embargo, el derecho moral del autor está igualmente limitado ya que no podrá oponerse a que el productor realice o autorice la

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

realización de modificaciones del programa o versiones sucesivas del programa, ni de programas derivados del mismo (artículo 71 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

-La segunda hipótesis consiste en calificar el sitio de obra colectiva.

La obra colectiva es la obra creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de una persona, natural o jurídica, que la divulga y publica bajo su dirección y nombre.

En este caso la empresa será titular ab initio de los derechos de autor sobre el conjunto del sitio (8). Sin embargo, la calificación de obra colectiva por un sitio web aparece dudosa ya que esta calificación no beneficia de una consagración jurisprudencial (9).

Anexos:

(1) Ley sobre el Derecho de Autor - Decreto Legislativo 822 del 23 de abril de 1996 (publicado el 24 de abril de 1996). Texto completo accesible en el sitio del INDECOPI a la dirección:

http://www.indecopi.gob.pe/legislacionyjurisprudencia/oda/d_leg822.asp

(2) De forma similar, una película está protegida como obra audiovisual independientemente de la protección otorgada a los decorados, guión o música de fondo.

Cabe recordar que la protección por el derecho de autor requiere

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

que la obra constituya una creación intelectual original. La originalidad es la expresión creativa e individualizada de la obra. Basta que no sea copia de otra, importe un esfuerzo intelectual de características propias y que haya sido producida con el esfuerzo particular del autor.

(3) En efecto, según el artículo 10 de la Ley sobre el Derecho de Autor: "El autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, de orden moral y patrimonial, reconocidos por la presente Ley". Los derechos morales del autor se componen del derecho de divulgación, de paternidad, de integridad, de modificación o variación, de retiro de la obra del comercio y de acceso (artículo 22 de la Ley). El autor goza además del derecho exclusivo de explotar su obra. Este derecho patrimonial comprende, "el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento. La comunicación al público de la obra por cualquier medio. La distribución al público de la obra. La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión. Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa" (artículo 31 de la Ley).

(4) Artículo 21 de la Ley sobre el Derecho de Autor: " Los derechos morales reconocidos por la presente ley, son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles".

(5) Sin embargo, estos elementos serán objeto de protección individual por el derecho de autor siempre que reúnan las condiciones mínimas de creación original.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

(6) Artículo 52 de la Ley sobre el Derecho de Autor: "El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil."

(7) El artículo 71 de la Ley sobre el Derecho de Autor no distingue los programas de ordenador creados en el marco de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo. Se habla de manera genérica de "autores". Se puede, entonces, considerar que hay cesión automática de los derechos a la empresa en ambos casos.

Esta interpretación no está compartida por las legislaciones muy protectoras de los derechos de autor.

En Francia, por ejemplo, se considera que la cesión automática de los derechos en beneficio de la empresa solo vale en el caso de un programa realizado en cumplimiento de un contrato de trabajo. En el caso de un obra por encargo, un contrato de cesión debe ser establecido.

(8) Artículo 15 de la Ley sobre el Derecho de Autor: "En la obra colectiva, se presume, salvo pacto en contrario, que los autores han cedido en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que la publica o divulga con su propio nombre, quien queda igualmente facultada para ejercer los derechos morales sobre la obra".

(9) En Francia, la calificación de obra colectiva ha sido retenida

por un sitio web pero non es sistemática.

En particular, ver: Tribunal de Commerce de Paris - 1ère chambre, aff. Cybion c/ Qualitream, 9 de febrero de 1998, comentario de la decisión (en francés) en:

<http://www.juriscom.net/chr/1/fr19981023.htm> .

Invenciones Laborales en el Derecho Comparado

Las Invenciones Laborales Argentina

[R. Fernández, Eduardo]³

Por de la Escuela Argentina de Inventores.

Es muy habitual pensar en la tarea de los inventores como una tarea aislada, independiente, impredecible y sólo sujeta a las motivaciones e intereses de los propios inventores. Esa imagen puede muy bien corresponder al perfil mítico y caricaturesco de los inventores amateurs; sin embargo, hoy en día sólo la práctica profesional de la invención le puede ofrecer a los inventores oportunidades ciertas de tener éxito con sus proyectos. Y en tal sentido esa profesionalización les exige no sólo trabajar en equipo y planificar en detalles todos los pasos que su tarea requiere, sino además estar muy al tanto del marco legal en donde debe desempeñarse.

Surgen entonces algunas preguntas cuyas respuestas son de vital importancia cuando un inventor se vincula con empresas, universidades o terceros que requieren de sus servicios:

1. ¿Qué diferencias hay entre un inventor independiente y un inventor corporativo?
2. ¿Cuándo un inventor recibe por encargo de un tercero, la solicitud de inventar algo, de quién es el invento?
3. ¿Qué sucede cuando un inventor desarrolla algo en su propio trabajo, y sin que haya sido solicitado por sus propios empleadores?
4. ¿Cuáles son las diferencias entre las invenciones de servicio y las invenciones libres?
5. ¿Cuáles son las implicancias legales de realizar un invento por encargo?

Estas y otras cuestiones conexas deberán formar parte de la rutina de procedimientos, cuando los inventores profesionales presten sus servicios a terceros, para evitar así malos entendidos, discrepancias y conflictos legales innecesarios, aunque frecuentes.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA:

Desde tiempos remotos los inventos fueron originados por individuos aislados, artesanos o trabajadores independientes, que recurrían a su ingenio para resolver un problema técnico de su tarea específica e inmediata. En la actualidad las exigencias del

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

mercado, la velocidad de los cambios tecnológicos y la fuerte competencia entre las empresas, hace que la mayor parte de los recursos financieros volcados al desarrollo de nuevos productos, se encuentren en los Departamentos de I+D, de las empresas y de las universidades.

Esta circunstancia ha provocado un gran incremento en el número de investigadores y científicos que se dedican a los desarrollos tecnológicos, marcando un claro retroceso en el número de los inventores independientes.

De todas formas, y aunque muchos académicos, teóricos de la propiedad intelectual y científicos de laboratorio, arguyan apresuradamente que ya casi no queda espacio para la participación de los inventores independientes, la evidencia histórica y los datos actuales, nos permiten verificar no sólo la existencia de inventores profesionales independientes, sino que su rol social sigue vigente a la hora de hacer aportes significativos al desarrollo tecnológico de la humanidad. En tal sentido no debería confundirse la cantidad de recursos técnicos y financieros y el número de investigadores, con la calidad de los resultados, porque es bien sabido que después de cierto límite, no existe una relación causal entre el incremento de los recursos y la cantidad de personal involucrado, con la relevancia de los logros. "Más, no siempre significa mejor".

MARCO LEGAL:

Llegados a este punto, cabe preguntarnos entonces: ¿A quién pertenecen los resultados de las investigaciones?

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Bajo esta circunstancia, el tratamiento legal de la titularidad de los resultados de las investigaciones, en forma de inventos u otros desarrollos técnicos, ha cobrado una importancia significativa no solo con el fin de determinar quién puede ejercer los derechos de titularidad y como consecuencia apropiarse de los beneficios económicos de la oportuna explotación comercial, sino que también, para orientar las decisiones políticas para promover, estimular e incentivar a quienes inventan o realizan aportes tecnológicos significativos tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito académico.

La experiencia cotidiana ha demostrado que pese a las previsiones de los legisladores en todo el mundo, aún no resulta fácil dar una respuesta inequívoca y categórica a la pregunta planteada sobre la titularidad de los resultados de las investigaciones. Todo esto debido básicamente a las siguientes alternativas.

- a) La existencia de variadas situaciones contractuales que se pueden dar en la relación existente entre el trabajador y el empleador.
- b) La existencia de diversos tipos de resultados provenientes de las distintas disciplinas, áreas y niveles de I+D.
- c) La existencia de distintos parámetros y previsiones jurídicas a tener en cuenta, cuando no es clara y categórica la titularidad del resultado de la investigación.

En general las leyes de patentes más modernas y actualizadas, tienen una estructura y orden jurídico similar en casi todo el mundo, y sirven como base de referencia a tener en cuenta a la hora de establecer un vínculo contractual entre el inventor/investigador y las empresas o universidades.

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

En el caso de la Argentina, esas previsiones jurídicas están establecidas por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N°: 24.481.

Cuando el resultado de la investigación consiste en un nuevo producto o un nuevo procedimiento patentable, o un producto que pueda ser protegido por los denominados "Certificados de Modelo de Utilidad", el resultado de la investigación queda en la órbita de la protección conferida por la Ley N°: 24.481 ya mencionada.

Esta ley con relación a la titularidad de los derechos en su Artículo 8°, dice: "El derecho a la patente pertenecerá al inventor o a sus causahabientes, quienes tendrán el derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concretar contratos de licencia".

Por otra parte, el Artículo 9° establece que: "Salvo prueba en contrario, se presumirá inventor a la persona o personas físicas, que se designen como tales en la solicitud de patentes o de Certificado de Modelo de Utilidad".

Dada las distintas modalidades y alternativas, y la realidad de cómo de dónde provienen los desarrollos tecnológicos, las legislaciones sobre patentes de invención de los principales países del mundo, contienen normas específicas sobre los inventos de los empleados y la mayoría distingue dos tipos de invenciones que doctrinariamente se denominan:

I. Invenciones de servicio:

- Absolutas o por encargo.
- Relativas.

II. Invenciones libres.

Las invenciones de servicio absolutas o por encargo son las realizadas por el trabajador/inventor cuando éste ha sido contratado para realizar tareas de investigación y desarrollo (I+D).

Las invenciones de servicio relativas son las realizadas en el área de las actividades del empleador, por el trabajador/inventor sin estar éste obligado por su vínculo contractual pero habiendo confluído para su resultado, datos, equipos, personal, conocimientos, información específica y recursos económicos proporcionados por el empleador.

Las invenciones libres son las desarrolladas por el trabajador/inventor sin estar éste obligado a ello y sin la utilización de medio suministrados por el empleador.

La mencionada ley de nuestro país, en su Artículo 10º, y bajo el título "Las invenciones desarrolladas durante la relación laboral", en su primer párrafo se refiere a las invenciones de "Servicio Absolutas", del siguiente modo:

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

La titularidad de las invenciones de Servicio Absolutas:

“Éstas invenciones”, continúa diciendo el inciso a). del Artículo 10, “pertenece al empleador”, o sea que quien ejercerá los derechos del titular es él, y este derecho le asiste en forma originaria y no a título derivado, o sea que el empleador puede solicitar la patente a su nombre, sin perjuicio del derecho del trabajador a ser mencionado en el título, como consecuencia del derecho moral de autor consagrado en la parte final del Artículo 9 de la referida ley.

Esta previsión legal tiene una gran base razonable, ya que el logro de la invención se ha debido a que el empleador ha puesto a disposición del trabajador/inventor: laboratorios, personal auxiliar, recursos económicos, infraestructura, información, insumos, etc., y además el invento se obtiene en el marco de una relación de trabajo que tiene como objeto actividades de esta naturaleza.

Los beneficios económicos en las invenciones de Servicio Absolutas:

Según puede leerse en el Artículo, en su inciso b). “El trabajador autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa excede de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo”.

Como puede apreciarse, la participación en los beneficios que ocasione la explotación comercial de un invento, para el trabajador es excepcional si concurren estas dos cuestiones legales, de lo contrario en esta clase de invenciones, la regla es

la no participación en las utilidades.

El que exceda de manera evidente el contenido de la relación de trabajo, constituye un supuesto de hecho, sujeto a interpretación y que deberá ser evaluado a la luz de las circunstancias y particularidades de cada caso.

El tema de la remuneración suplementaria es también una cuestión que deberá ser resuelta por las partes involucradas, y en caso de desacuerdo por medio del procedimiento administrativo indicado en el cuarto párrafo del Artículo 10 del Decreto N°: 260/96, o por un juez competente en la materia, teniendo siempre en cuenta la trascendencia económica y comercial de la invención.

Los niños: inventores por naturaleza

Las invenciones de Servicio Relativas:

Esta segunda clasificación fue recogida por el segundo párrafo del inciso b). del Artículo 10, cuando dice: "Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso anterior a). Cuando el trabajador realiza una invención con relación a su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por esta..."

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

El Artículo 10 del decreto 260/96, con relación a la definición de éstas invenciones agrega que: "Se considerará que en un invención han influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, cuando la invención sea concerniente a las actividades del empleador o estén relacionadas con las tareas específicas que el inventor desarrolla o desarrollara al servicio del empleador".

La titularidad de las invenciones de Servicios Relativas:

En este tema, el criterio para resolver la titularidad, previsto por la legislación, es el siguiente.

Primero, "El empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma". El empleador deberá ejercer tal opción dentro de los 90 días de realizada la invención.

Este sistema de emplazamiento legal tiene el gran inconveniente de la falta de un criterio único para establecer el comienzo del plazo, o partir del día de realizada la invención, o a partir del fin de largo proceso de I+D.

Es fácil comprender que los nuevos productos o los nuevos procedimientos, son el resultado de largos procesos de mejoras continuas, y resulta entonces muy difícil determinar con precisión y en forma inequívoca, cuál es la fecha exacta de la producción de la invención.

En otras legislaciones, como la alemana, para evitar estos problemas de interpretación, se exige una notificación formal al

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

empleador por el trabajador, y a partir de allí sí se cuentan los 90 días.

No obstante ello, en general se sigue el criterio de entender que los plazos comenzarán a correr el día en que el empleador tuvo conocimiento, por cualquier medio, del resultado del proceso de I+D.

El fundamento legal de esta disposición es el de tratar que el empresario no sea titular en forma automática de las invenciones en las que no tenga interés y que serían olvidadas por esta actitud.

Queda por otro lado claro que en el caso de no interesarle al empleador la invención, el trabajador/inventor, podrá solicitar la Patente de Invención o el Certificado de Modelo de Utilidad, a su nombre.

Los beneficios económicos de las invenciones de Servicio Relativas:

En el supuesto de que el empleador asuma la titulariza de la invención se reserve el derecho de explotación comercial de la misma, el Artículo 10, inciso c). , dice: "...el trabajador tendrá derecho a una compensación económicamente justa, fijada en atención a la importancia comercial e industrial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador; en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención, el pago de hasta el 50% de las regalías efectivamente percibidas

por este”.

Como puede apreciarse, el sistema de remuneración en las invenciones de Servicio Relativas, no es de excepción sino que será un derecho que siempre podrá exigir el trabajador/inventor, y el monto de recompensa será definido oportunamente en atención al análisis de las situaciones descritas por el precepto legal.

En tal sentido cabe aclarar que el monto de dicha remuneración será finalmente determinado por las partes y si no existe acuerdo entre ellas, éste será determinado por el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), como resultado del procedimiento administrativo indicado para las invenciones de Servicio Absolutas, o por vía judicial.

Invenciones libres:

Finalmente, como se mencionara oportunamente, existen las denominadas Invenciones libres, a las que se refiere el inciso e). del Artículo 10, donde puede leerse: “Las invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a). y b)., pertenecerán al autor de las mismas.”

La ley las define por exclusión, determinando que pese a existir relación laboral, no nos encontramos en los supuestos que

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

analizamos anteriormente, por lo que, tanto la titularidad como los beneficios económicos del ejercicio de ella, pertenecerán al trabajador/inventor.

Renuncia:

Además de la clasificación que hemos analizado, el mismo Artículo 10 de la ley de Patentes de Invención, incorpora una disposición de orden público por la cual se establece que: "Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en ese artículo", conforme reza el inciso f).

Puede notarse entonces, que se pretende de este modo evitar que en los contratos laborales, se incorporen cláusulas o se firmen documentos en los que se despoje a los trabajadores/inventores, del producto de su esfuerzo y aportes intelectuales, sean cuales fueran las circunstancias en las que sus aportes se generen.

Presunción legal:

El inciso d). dice que: "una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1) año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo de cuyo campo de actividad obtuvo el invento".

Esta previsión legal puede generar conflictos de interpretación y de tal vez parezca contraria a lo establecido en la Constitución Nacional (Artículos 14 y 17), sin embargo resulta evidente que los legisladores la han incluido con el objeto de crear un escollo legal que impida maniobras desleales por parte de los

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

trabajadores/inventores.

Creaciones intelectuales comprendidas en el área del Decreto Ley sobre Modelos y Diseños Industriales N°: 6673 – 9/8/63:

Cuando el resultado de un proceso de I+D, es una nueva forma ornamental incorporada a un producto, y ésta encuentra amparo en las estipulaciones del decreto 6673/63, el sistema para determinar la paternidad de ese resultado es el siguiente.

Los derechos que surgen de la norma serán reconocidos en cabeza de su autor tal lo dicho por la primera parte del Artículo 1: "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, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por este decreto".

Y para el caso de que estos autores estén en relación de dependencia, la solución está expresada en el segundo párrafo del mencionado Artículo 1: "Los modelos y diseños industriales creados por personas que traban en relación de dependencia, pertenecerán a sus autores y a éstos corresponde el derecho exclusivo de explotación, salvo cuando el autor ha sido especialmente contratado para crearlos o sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las personas para quienes trabaja.

Si el modelo fuera obra conjunta del empleador y del empleado, pertenecerá a ambos, salvo convención en contrario".

Cuando dos o más personas hayan creado en conjunto, un modelo o diseño industrial, les corresponde a todas ellas el derecho de

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

explotación exclusiva, y el derecho a registrar a nombre de todas ellas la obra de su creación; en tales casos las relaciones entre los coautores se regirán según el concepto de copropiedad.

Por otro lado, el autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen acción reivindicatoria para recuperar la titularidad de un registro efectuado dolosamente por quien no fuera su verdadero autor.

CONCLUSIONES:

Como hemos podido analizar, los criterios previstos en la mayoría de las leyes de patentes en todo el mundo, establecen parámetros precisos para establecer los términos y condiciones que determinan la titularidad de los derechos de los inventos desarrollados en el ámbito laboral, y resulta de vital importancia para los intereses de los inventores conocer en detalles dichas prescripciones legales.

También es muy importante recurrir a los servicios y consejos de un profesional en la materia, antes de involucrarse en un proceso de I+D, que eventualmente derive en la generación de resultados técnicos económicamente relevantes.

Cabe destacar finalmente que los inventores independientes, están fuera de todas estas consideraciones, es decir quienes no tengan ningún vínculo laboral directo o indirecto con terceros.

De todos modos, dicho grupo de inventores, deben plantear su

estrategia de comercialización, en base al ofrecimiento de licencias para la explotación comercial de su invento, y sin perder de vista o ignorar el marco legal en que se encuentran, caso por caso y país por país.

2 **NORMATIVA**

Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad⁴

Artículo 1.- Invenciones (*)

1. Invención es toda creación del Intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.

2. Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.

b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.

c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.

d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

3. Las obtenciones vegetales tendrán protección mediante una ley especial.

4. Se excluyen de la patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

c) Las plantas y los animales.

d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante ley No. 7979 de 22 de diciembre de 1999. LG# 21 de 31 de enero del 2000.

(*) El numeral 2 del presente artículo ha sido modificado mediante Fe de Erratas de 17 de febrero del 2000. LG# 55 de 17 de marzo del

2000

Artículo 2.- Invenciones patentables. (*)

1. Una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

2. Una invención no es patentable cuando sea objeto de litigio en el país de origen de la patente, aunque la misma haya sido patentada en otro país.

3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará comprendido en el estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración; pero solo en la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada. El estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

la prioridad aplicable, siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.(*)

4. La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en procedimiento de concesión de una patente, no quedará comprendida en la excepción del párrafo tercero del presente artículo, salvo que la solicitud objeto de esa publicación haya sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente o la publicación se haya hecho indebidamente.(*)

5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en la industria, entendida ésta en su más amplio sentido, que abarque entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.

7. Serán invenciones patentables todos los productos o procedimientos que cumplan los requisitos de patentabilidad dispuestos en la presente ley, sin discriminación por lugar de la

invención, campo de tecnología o porque los productos sean importados o producidos en el país. (*)

(*) Los incisos 3), 4) y 7) del presente artículo han sido reformados mediante ley No. 7979 de 22 de diciembre de 1999. LG# 21 de 31 de enero del 2000.

Artículo 3.- Derecho de patente. Transferencia y licencia.

1. El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor el primer solicitante en el país de origen del invento

2. Si varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho de patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario.

3. El derecho de patente podrá ser transferido por acto entre vivos o por la vía sucesoria.

4. Toda transferencia o licencia de la patente deberá ser

registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin lo cual no tendrá efectos legales frente a terceros.

Sobre las Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato o una relación laboral

Artículo 4.- Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato de obra o de servicios, o de un contrato de trabajo.

1. Cuando la invención sea realizada como producto de un contrato no laboral, cuyo objeto sea producirla, el derecho de patente corresponderá al mandatario, salvo pacto en contrario.

Cuando la invención tenga un valor económico sustancialmente mayor que el previsto por las partes, al menos la tercera parte del valor corresponderá al inventor. En caso de que éste estime insuficiente ese porcentaje, tendrá derecho a solicitar la fijación respectiva por la vía judicial, cuyo monto nunca será inferior al tercio indicado.

2. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo tenga como objeto la producción de determinadas invenciones, el derecho de patente de aquellas pertenecerá en común a las partes que hayan establecido la relación laboral, en forma irrenunciable.

3. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo no tenga como objeto la producción de invenciones, las que llegare a producir serán de su propiedad. Una tercera parte de los ingresos que obtenga por este concepto serán pagados al empleador.

4. En cualquier otro caso no contemplado expresamente en los párrafos anteriores, el derecho de patente pertenecerá siempre al empleado.

Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos⁵

Obras protegidas y definiciones

ARTICULO 1º.- Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los derechos referidos en esta ley. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

Por "obras literarias y artísticas" deben entenderse todas las producciones en los campos literario y artístico, cualquiera sea la forma de expresión, tales como: libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados; también las conferencias, las alocuciones, los sermones y otras obras de similar naturaleza, así como las obras dramático musicales, las coreográficas, las pantomimas; las composiciones musicales, con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las de artes aplicadas; tales como ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias y las obras derivadas como las adaptaciones, las traducciones y otras transformaciones de obras originarias que, sin pertenecer al dominio público, hayan sido autorizadas por sus autores.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley N° 7397 de 3 de mayo de 1994)

ARTICULO 2º.- La presente ley protege las obras de autores costarricenses, domiciliados o no en el territorio nacional, y las de autores extranjeros domiciliados en el país.

ARTICULO 12.- La protección de la obra abarca su título, si fuere original y no confundiere con otra del mismo género, publicada anteriormente por otro autor. Los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección.

Derecho moral

ARTICULO 13.- Independientemente de sus derechos patrimoniales, incluso después de su cesión, el autor conservará sobre la obra un derecho personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo, denominado derecho moral.

ARTICULO 14.- El derecho moral comprende las siguientes facultades:

a) Mantener la obra inédita pudiendo aplazar, por testamento, su publicación y reproducción durante un lapso hasta de cincuenta años posteriores a su muerte.

b) Exigir la mención de su nombre o seudónimo, como autor de la obra, en todas las reproducciones y utilizaciones de ella.

c) Impedir toda reproducción o comunicación al público de su obra, si se ha deformado, mutilado o alterado de cualquier manera.

ch) Introducir modificaciones sucesivas a su obra.

d) Defender su honor y reputación como autor de sus producciones.

e) Retirar la obra de la circulación e impedir su comercio al público, previa indemnización a los perjudicados con su acción.

ARTICULO 15.- Al fallecimiento del autor, a falta de disposición testamentaria específica, el ejercicio del derecho moral se trasmite sucesivamente a su cónyuge, descendientes y ascendientes, en ese orden, por todo el plazo de protección de la obra, con excepción de los casos referidos en los incisos d) y e) del artículo anterior. Corresponderá al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes la defensa de esos derechos cuando, a falta de

herederos, la obra pase a dominio público.

Derecho Patrimonial

ARTICULO 16.-Al autor de la obra literaria o artística le corresponde el derecho exclusivo de utilizarla. Los contratos sobre derechos de autor se interpretarán siempre restrictivamente y al adquirente no se le reconocerán derechos más amplios que los expresamente citados, salvo cuando resulten necesariamente de la naturaleza de sus términos. Por consiguiente, compete al autor autorizar:

- a) La edición gráfica.

- b) La reproducción.

- c) La traducción a cualquier idioma o dialecto.

d) La adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas

cinematográficas y otras obras audiovisuales.

e) La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier proceso y en especial por lo siguiente:

i.- La ejecución, representación o declaración.

ii.- La radiodifusión sonora o audiovisual.

iii.- Los parlantes, la telefonía o los aparatos electrónicos semejantes.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

f) La disposición de sus obras al público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada uno elija.

g) La distribución.

h) La transmisión pública o la radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión por cable, fibra óptica, microonda, vía satélite o cualquier otra modalidad.

i) La importación al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin su autorización.

j) Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse.

2.- Los derechos conferidos por los incisos g) e i) del presente artículo no serán oponibles contra la venta o importación de originales o copias de una obra puestas legítimamente en el

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

comercio, en cualquier país, por el titular de la obra protegida u otra persona que tenga el consentimiento de este, con la condición de que dichas obras no hayan sido alteradas ni modificadas."

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

ARTICULO 17.- Corresponde exclusivamente al titular de los derechos patrimoniales sobre la obra, determinar la retribución económica que deban pagar sus usuarios.

(Así reformado por la ley N° 6935 de 14 de diciembre de 1983).

ARTICULO 18.- Los derechos patrimoniales del coautor de una obra en colaboración, que fallezca sin heredero, acrecerá a la parte de los demás

coautores.

ARTICULO 19.- Las diversas formas de utilización son independientes entre ellas, por lo que la autorización para fijar

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

la obra o producción no induce la autorización para ejecutarlas o radiodifundirlas y viceversa.

Plazos de protección

ARTICULO 58.- Los derechos de autor son permanentes durante toda su vida. Después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos, por el término de setenta años, quienes los hayan adquirido legítimamente. Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esta duración será de:

a) Setenta años, contados desde el final del año civil de la primera publicación o divulgación autorizada de la obra.

b) A falta de tal publicación dentro de un plazo de setenta años contados desde el final del año civil de la realización de la obra, la duración de la protección será de setenta años, contados desde el final del año civil de cualquier otra primera puesta de la obra a disposición del público con el consentimiento del autor.

c) A falta de una publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del público, con el consentimiento del autor, dentro de un plazo de setenta años contados a partir de la realización de la obra, la duración de la protección será de setenta años desde el final del año civil de la realización.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

3 JURISPRUDENCIA

Profesional en sistemas de cómputo, despojo de programas de informática de sus códigos fuente , análisis sobre derechos de autor

[SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA]⁶

"I.- El actor, contratado por la parte demandada, -mediante convenio escrito a plazo, que después se prorrogó tácitamente en forma indefinida-, como profesional en la programación de sistemas de cómputo, fue despedido con responsabilidad patronal. Sin embargo, cuando el [actor] se presentó a retirar sus prestaciones, el pago le fue negado, porque la empleadora constató que el demandante, antes de retirarse de la empresa, había despojado a los programas de ordenador por él creados durante la relación laboral y que se utilizaban como instrumentos de trabajo en la

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

empresa, de los respectivos "códigos fuente" y que los había dejado "encriptados"; o sea, sin posibilidad alguna de conocerse cómo se codificaron y de hacerles cambios o correcciones en dicho "código", reflejables y reproducibles, por escrito, a partir del "código objeto", de acuerdo con las necesidades del usuario, en atención a las modificaciones de las circunstancias que de una u otra manera pudieran incidir en la utilidad de esos instrumentos. En consecuencia, el aspecto substancial de la litis que debe ser dilucidado, toca con la titularidad de los programas de ordenador hechos en virtud de relaciones contractuales laborales, en cuyos convenios escritos no se incluyó ninguna estipulación al respecto, y si está dentro de las facultades del trabajador, en ausencia de esas estipulaciones, como creador de la obra, la exclusividad de los expresados "códigos fuente", como una forma de defensa del "derecho moral" de su creación, de modo que el empresario pueda utilizarlos hasta donde lo permiten las instrucciones contenidas en el "código fuente"; o si, por el contrario, el empleador tiene facultades, como parte de su "derecho patrimonial" en esa obra, de hacerle cambios en esa parte del programa, de modo que nuevas instrucciones puedan proyectarse y visualizarse en el computador, manteniendo su utilidad en la realización de la función o tarea para la que fue creado. De acuerdo con el glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Ginebra, un programa de ordenador (o "software", como también se le denomina), "Es un conjunto de instrucciones que cuando se incorpora a un soporte legible por máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función, tareas o resultados determinados" (véanse esa y otras definiciones en el documento preparado por el Prof. Ricardo Antequera Parilli, Secretario General del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, "Nuevas Tecnologías y Derechos de Autor y Derechos Conexos", expuesto en el Seminario Regional Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Jueces de Centroamérica y Panamá, celebrado en esta Capital, entre el 13 al 16 de octubre de 1992, el cual también aparece incluido en la obra que contiene los

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

trabajos sobre el "VIII Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, celebrado en la Asunción, Paraguay, en marzo de 1993, editada por dicha Sociedad ese mismo año, páginas 437 y siguientes). La aparición de ese tipo de obra es bastante reciente en la historia de la humanidad y muchas legislaciones, incluida la de Costa Rica, no las tienen en cuenta de manera expresa en las leyes relativas a la protección de las obras del intelecto humano. Pero, ya sea que se defina a esos programas como obras literarias porque, como se dijo, se estructuran en "un código fuente", mediante un lenguaje, artificial y especialmente creado por el hombre en atención a las exigencias de una comunicación tan especializada, con "una semántica y una sintaxis perfectamente pre-establecidas, al igual que los idiomas naturales"; o bien, como una obra científica, porque "el proceso creativo de un programa de ordenador supone la aplicación de métodos lógicos y elementos matemáticos, propios de la ciencia", los autores de dichos programas tienen la protección de la leyes sobre las obras literarias, porque "las producciones científicas no están protegidas en razón de su contenido, sino de su forma de expresión; el software, al expresarse en forma escrita, es una obra literaria, en cuanto expresada por escrito a través de uno o varios lenguajes, aunque simultáneamente lo sea de naturaleza científica" (op. cit. págs. 451 y 452). La protección resulta en el ordenamiento patrio, en primer término, del artículo 47 de la Constitución Política, el cual establece: "Todo autor, inventor, productor, o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley". Además, deben citarse como disposiciones que dan esa cobertura, las de la Convención Universal sobre Derechos de Autor de Ginebra (Suiza) (Decreto Ejecutivo N° 12 de 9 de julio de 1953), el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Ley N° 6083 de 16 de agosto de 1977), la Ley de la Propiedad Intelectual N° 40 de 27 de junio de 1896 y sus reformas; y la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 de 14 de octubre de 1982, según su

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

redacción vigente a la fecha en que sucedieron los hechos, que modificó profundamente a la anterior. De acuerdo con el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, antes de la reforma que se le introdujo mediante la Ley N° 7397 de 3 de mayo de 1994, "Las producciones intelectuales confieren a sus autores los derechos a que se refiere esta ley. Los autores son titulares de derechos patrimoniales y morales sobre sus obras literarias y artísticas". El derecho patrimonial se traduce en la posibilidad exclusiva de utilizar y usufructuar la obra y puede ser cedido por el titular a otra u otras personas (artículos 13, 16 y 21 de dicha Ley). El moral, pertenece siempre al autor, independientemente del derecho patrimonial, aún después de su cesión; es personalísimo, inalienable, renunciable, perpetuo (numeral 13 de ese mismo cuerpo normativo) y comprende, según el artículo 14 las siguientes facultades: mantener la obra literaria inédita, pudiendo aplazar la reproducción o publicación hasta cincuenta años después de la muerte; exigir la mención del nombre o el seudónimo en las reproducciones y utilizaciones de ella; impedir toda reproducción o comunicación al público, si se ha deformado, mutilado o alterado de cualquier manera; introducirle modificaciones sucesivas a la obra; defender su honor y reputación como autor de sus producciones; y retirar la obra de la circulación o impedir su comercio al público, previa indemnización a los perjudicados con su acción. Así las cosas, si se toma en cuenta el principio de que el producto del trabajo pertenece al empleador, pues no es sino la contraprestación que este último recibe a cambio del salario que paga, en supuestos de derechos absolutos especiales, como lo son los derechos de autor a que nos estamos refiriendo, regulados por un ordenamiento diferente del laboral, es posible hablar de un conflicto entre los principios aplicables en uno y otro campo, pues en materia autoral se distingue una esfera de derechos morales que, como se dijo, son inalienables (véanse al respecto: Krotoschin, Ernesto. Instituciones de Derecho de Trabajo, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1968, página 413; y Lipszyc, Delia. Derechos de Autor y

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Derechos Conexos, Ediciones UNESCO/CERLAC/ZAVALIA, 1993, pág. 146). El hecho de que las leyes no contemplen el supuesto específico de los referidos programas, ni siquiera como en forma general, como productos autorales surgidos en virtud de relaciones laborales, hace necesario, para resolver conflictos jurídicos como el presente u otros que puedan darse, tomar en cuenta: que la finalidad del contrato de trabajo es servir como instrumento para el intercambio, en forma equilibrada, de servicios y bienes, entre las distintas fuerzas económicas del entorno social y que, en la interrelación, tanto el patrono como el trabajador, quedan obligados a lo expresado en el contrato, como a las consecuencias que del mismo se deriven, según la buena fe, la equidad, la costumbre o la ley (artículo 19 del Código de Trabajo); y la naturaleza del producto intelectual surgido, sus características intrínsecas y la finalidad para la cual se creó, según se desprenda del contrato o deba deducirse implícitamente de él. Y, en todo caso, debe acudirse, en aras de la mejor solución, a las situaciones análogas expresamente tratadas, a los principios generales del derecho, como los ya citados de la buena fe y la equidad e incluso, como lo señala el Prof. Antequera en su citado trabajo, al sentido común, o sea, el que las personas normalmente tienen de juzgar razonablemente las cosas (artículos 10 a 12 del Código Civil, 15 del Código de Trabajo y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). La ley costarricense de Derechos de Autor y Derechos Conexos, contempla determinadas situaciones que presentan alguna similitud con el sub-lite. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la obra por encargo, mediante el pago de honorarios, y en el supuesto de las producciones cinematográficas y audiovisuales en general, estas últimas señaladas por la doctrina como soluciones cercanas, en aquellos ordenamientos en que la ley nacional le conceden al productor la titularidad en los derechos patrimoniales y, además, salvo pacto en contrario, presumen una cesión en su favor de los derechos morales -véase el citado trabajo de Prof. Antequera-. La ley regula la primera situación, en el sentido de que "Cuando uno o varios autores se comprometen a

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

componer una obra, según plan que le suministre el editor, no pueden pretender más que los honorarios convenidos. El comitente será el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra, pero los comisarios conservarán los derechos morales sobre la misma" (artículo 40). También establece regulaciones en relación con las obras de cine videogramas, en el sentido de que el productor está investido del ejercicio pleno y exclusivo de los derechos patrimoniales sobre la obra y el derecho moral le corresponde al director (artículo 55 y 56). Tomando en cuenta la carencia en la ley costarricense de una cesión presunta de los derechos morales a favor del productor, esas estipulaciones, no son, en un caso como el presente, realmente útiles para la solución de los conflictos que se puedan presentar entre los patronos y los trabajadores contratados para hacer programas de ordenador, en relación con los derechos de unos y otros, pues apenas sirven para poner de relieve el principio de inalienabilidad del derecho moral de las obras literarias o artísticas en el caso de que se hagan con ocasión de otra relación contractual y, para reafirmar lo que de por sí resulta de las leyes, como en efecto se reafirma: la aplicación de ese principio también a las obras nacidas a raíz de contrataciones laborales, aunque de acuerdo con el contenido y finalidad del contrato de trabajo específico la obra intelectual pertenezca al empleador, ya que los supuestos en uno y otro caso, son semejantes. Pero el hecho de que el trabajador conserve la titularidad del derecho moral sobre los programas de ordenador creados por él con ocasión del contrato de trabajo, no puede permitirle, salvo pacto en contrario, que, al concluir la relación laboral, pueda despojar a esos programas de sus "códigos fuente" e impedirle a su dueño patrimonial acceder a ellos, si tal cosa es indispensable para mantener su utilidad en la función o tarea para la que fueron hechos, pues, entonces, la característica intrínseca de adaptabilidad del programa de ordenador de acuerdo con la variación de los factores atinentes a esa tarea o función, es determinante de su valor como bien jurídico, razón por la cual, el conocimiento de las codificaciones que permita ir haciendo los

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

cambios que se requieran, se torna en algo íntimamente ligado al aspecto patrimonial de la obra perteneciente al empleador. Al respecto, la doctrina enseña que cuando un trabajador es contratado para realizar una obra literaria, por ese hecho, aún implícitamente, queda obligado a transmitirle los derechos al empleador y a permitirle el uso o la explotación del bien por él creado, de acuerdo con la finalidad para la que se le creó en favor del patrono, sin perjuicio de su derecho moral, que no es transmisible (véase Krotoschin, op. cit. p. 414). Así las cosas, en ejercicio de ese derecho moral, el autor de la obra ya comunicada en aquella forma, sólo puede exigir del patrono, como titular del derecho de utilizarla, -salvo convenio en contrario, se insiste, que consigne reserva de derecho en favor del autor de la obra, como parte de su derecho de explotación económica-, que se indique su nombre en cada uno de los programas y poner en práctica las demás facultades que enumera el artículo 14 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ninguna de las cuales le reserva al autor la exclusividad de hacerle aquellos cambios de los que depende la utilidad de los programas como bienes y mal podría deducirse así de la aplicación ampliativa de esas reglas, pues ello equivaldría a dejar en manos del autor el decidir, ante los cambios sobrevinientes, la utilización del titular del derecho patrimonial, lo cual es a todas luces inconveniente, pues de esa manera podrían resultar legitimadas las prácticas de la mala fe y, en general, el uso abusivo del derecho, en abierta contradicción con el ordenamiento (artículo 22 del Código Civil). En efecto, ampliando lo que ya se dijo en relación con el derecho moral del autor, el inciso a) de dicho artículo 14, establece la facultad de mantener la obra inédita, o sea sin comunicarse en forma escrita u oral, y esa facultad, en estos casos, queda ejercitada desde la creación misma; el b) hace referencia al derecho de mención del nombre, de lo que ya también se hizo mención; en el c) se permite impedir las reproducciones o comunicaciones al público de la obra, si se ha deformado, mutilado o alterado de cualquier manera. Supónese aquí la transmisión del aspecto patrimonial con fines de

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

reproducción o comunicación al público y no el traspaso de obras para realizar determinadas tareas o funciones, que requieren adaptarse para mantener utilidad, pues en tal caso la adaptación no constituye propiamente una deformación, mutilación o alteración; en el inciso h) se le garantiza al autor la posibilidad de introducir modificaciones sucesivas a la obra. Tal facultad puede ejercitarse sin perjuicio de los derechos patrimoniales de los terceros (artículos 37 ibídem) y no descarta la posibilidad de aquellas modificaciones indispensables y necesarias para mantener la obra como instrumento útil, de acuerdo con el fin para el cual fue creada por un trabajador; y el inciso e) le asegura al autor la posibilidad de retirar la obra de la circulación e impedir su comercio, previa indemnización a los perjudicados con su acción, lo cual, como se ve, comprende una situación ajena a lo que se discute en el sub-lite. Según se desprende del convenio escrito, que se firmó entre las partes al inicio de la relación, el actor fue contratado por la demandada para realizar en su beneficio el diseño y programación de sistemas computadorizados, y en cumplimiento de esa prestación hizo varios sistemas para ser utilizados en el Centro de Cómputo de la demandada, en diversas tareas, entre las que se pueden citar las relacionadas con planillas, inventario y facturación, cuya operación es dependiente de factores variables. En consecuencia, el [actor] fue consciente, desde el primer momento, de que los programas por él creados para ser operados en dichos campos requerían ser modificados para ir adaptándolos al comportamiento de las variables, y si en el convenio no se dijo nada al respecto, de acuerdo con la doctrina comentada y la ley, debe entenderse como obligación a él correspondiente el traspaso a la empleadora de los respectivos instrumentos en todas sus partes necesarias para poder ejercitar el derecho patrimonial de utilización, con su presencia o sin ella, pues deben reputarse legítimamente adquiridos y pagados a través de las contraprestaciones salariales. La conducta expuesta por el actor, de despojar a los programas de sus "códigos fuente", para hacerlos inaccesibles sin

su intervención, y de pretender, a partir de esa situación, retribuciones económicas indebidas, es francamente contraria a la buena fe que debe caracterizar en todo momento las relaciones laborales, y justifica la conclusión del contrato sin responsabilidad para el empleador (doctrina del artículo 81, inciso d), del Código de Trabajo), sobre todo que en el caso concreto, el propósito dañoso del actor se hizo realidad, pues ante la negativa de satisfacer aquellas pretensiones indebidas, la empresa vio afectado su funcionamiento, ya que las primeras modificaciones relacionadas con las funciones para las que se crearon los programas, como por ejemplo el de "facturación" con la variación del impuesto sobre las ventas, la obligaron a trabajos prolongados y onerosos para poner en práctica verdaderos nuevos programas [...]."

FUENTES CITADAS

1 PEREZ PEREZ, Manuel. Invenciones Laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador. Editorial Civitas, S.A. 1994.pp.38.39.

2 Marie Iasoni. Revista de Derecho Informático. (Consultado en línea) el 11 de febrero de 2008 en: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1488>

3 R. Fernández, Eduardo. Bariloche.(Consultado en línea) el 11 de febrero de 2008 en:<http://www.barilochenyt.com.ar/eailaboral.htm>

4 Ley N° 6867. Ley de patentes de invencion, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. Costa Rica, de 25 de abril de 1983.

5 Ley N° 6683. Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Costa Rica, del 14/10/1982.

6 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución N°N ° 415 . , de las nueve horas del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.