

## **CÓMO DETERMINAR LOS INVENTORES Y LA TITULARIDAD DE UNA PATENTE: UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA**

Por **Bernabé Zea y Natividad Toledo**

La titularidad de una patente se define en último término por sus inventores, que son los que tienen el derecho a la misma, a no ser que, previamente o con posterioridad, hayan decidido cederlos a terceros.

Así, para determinar quién es el titular de una patente, en primer lugar, se debe valorar quiénes son los inventores y, a continuación, examinar los compromisos que estos hayan podido establecer que supongan una cesión de sus derechos.

No se debe olvidar que los inventores siempre tienen el derecho moral a figurar como tales en las patentes. Por lo tanto, no existe la posibilidad de citar únicamente ciertos inventores para conseguir la titularidad que se desea en una patente, sino que esta debe conformarse contractualmente de la manera que hayan acordado las diferentes partes involucradas en el desarrollo de la invención.

Dado lo anterior, el primer paso del proceso es determinar los inventores reales. La introducción de un inventor erróneo, o la omisión de uno real, no solo afecta a sus derechos morales, sino que automáticamente puede tener efectos en la titularidad de la patente y, por lo tanto, importantes consecuencias económicas.

La identificación de un inventor es básicamente un aspecto técnico, y lo primero que debe tenerse presente es que no rigen las mismas normas que para la autoría de los artículos científicos. No todas las personas que trabajan en el desarrollo de una invención deben ser considerados inventores.

Los inventores son únicamente aquellos que conciben la invención o desarrollan medios que no sean obvios para ponerla en práctica. Por lo tanto, no son inventores los que simplemente hacen trabajo rutinario o siguen las instrucciones de otros, ni mucho menos los jefes que no participan activamente en el proceso de concepción, ni aquellos que puedan poner los medios para que esta se pueda desarrollar.

Una vez identificados los inventores, si hay varios, hay que decidir qué participación ha tenido cada uno de ellos. Pues esta participación es la que registrá a la hora de determinar el porcentaje de titularidad si hay más de un titular.

Evidentemente es complejo determinar quién es inventor y en qué porcentaje. No hay reglas fijas. En algunos casos, la concepción puede ser el elemento principal porque la puesta en práctica puede ser simple y, en otros casos, la puesta en práctica puede tener una contribución mucho mayor.

Tras determinar los inventores y el porcentaje de su participación, se obtiene de forma directa la titularidad de la invención. Si el inventor no tiene ninguna obligación con un tercero, él

mismo pasa a ser titular en el porcentaje correspondiente. Si por medio hay un contrato que le vincula a un tercero, este debe tenerse presente.

En el mundo profesional lo más habitual es que los trabajadores hayan cedido sus derechos de propiedad intelectual a su empleador. Si este es el caso, el inventor se mencionará como tal, pero su porcentaje de titularidad pasará a su empleador. Y esto mismo análisis debe hacerse para cada uno de los inventores.

Una vez dadas las normas básicas para determinar los inventores y titulares de una patente, conviene poner algunos ejemplos ilustrativos de diversas situaciones.

Evidentemente, una situación relativamente simple es que varios investigadores de una única empresa hagan un invento. En este caso, todos aparecerán como inventores y la empresa será la única titular.

También puede haber colaboraciones. Así, planteando otro ejemplo, tres investigadores de tres universidades diferentes pueden llegar a un invento. Los tres figurarán como inventores y las tres universidades serían titulares en la proporción en que hayan contribuido sus inventores.

Si en el caso anterior hubiera participado también un estudiante, puesto que este no tiene ningún contrato laboral con las universidades, aparecería como inventor y también como titular. Por supuesto, el legítimo propietario de los derechos de titularidad puede transferirlo, si así lo desea. En la situación anterior, el estudiante podría ceder sus derechos a su universidad, o a un tercero, a cambio de ciertas condiciones.

Otra situación habitual se da cuando una empresa trabaja con una organización de investigación por contrato (CRO, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de una invención. Si el investigador de la CRO ha aportado a la invención algo más que trabajo rutinario, debe figurar como inventor. Dado que sus derechos habrán pasado directamente a la CRO por su contrato laboral, esta es la que puede hacerlos valer. Muy posiblemente, de forma previa, cuando se estableció el acuerdo de colaboración con la empresa que precisó de sus servicios, la CRO cedió todos los derechos de IP a la empresa, que será legítimamente la única titular de la patente.

Como hemos visto, un inventor puede ceder sus derechos, pero esto no puede hacerlo quien no tiene derecho a la invención. El ejemplo más típico sería un investigador de una universidad o centro de investigación. El investigador no puede ceder sus derechos a una empresa con la que colabore porque realmente no son sus derechos, sino que son de la institución para la que trabaja. Es dicha institución la que tendrá que llegar a un acuerdo de colaboración con la empresa en las condiciones que ambas partes consideren oportunas.

Una cosa más a tener presente es que la inventoría y titularidad no la determina el momento en que se solicita la patente, sino en el que se desarrolló la invención. De esta forma, un investigador que desarrolle una invención en una institución estará vinculado por este hecho. Si posteriormente marcha a una empresa y entonces se solicita la patente, esta deberá tener como titular a la institución, a no ser que se haya hecho una cesión a la empresa.

En definitiva, la determinación de los inventores y titulares de una patente se debe llevar a cabo por pasos. En primer lugar, se debe establecer la contribución técnica que cada persona hace a la invención de forma que se identifique a los inventores y, posteriormente, se deben examinar los compromisos de estos para determinar correctamente a los titulares. Como

hemos mencionado anteriormente, este análisis debe hacerse siempre en el momento en que se desarrolló la invención, no en el de la solicitud de la patente.

La experiencia muestra que este proceso no siempre se hace bien, especialmente cuando hay involucradas instituciones públicas y *start-ups*. Por este motivo, este es uno de los primeros aspectos que deberán considerarse a la hora de realizar una IP *due diligence*. En muchas más ocasiones de lo que sería deseable, se encuentran problemas importantes que afectan a los procedimientos de transferencia de tecnología, en especial, en las rondas de financiación.