

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS EMPRESAS: UN RESUMEN

Por Natalia Tobón

Karl Jorda ha sido uno de los mejores profesores que he tenido. Me gustaba que siempre daba consejos prácticos e iba al grano. A continuación encontrarán unos extractos de mis apuntes en su clase de IP Management en Franklin Pierce Law Center (hoy Universidad de New Hampshire) en el año 2004.

1. COMO NACEN LOS INVENTOS EN UNA EMPRESA:

El proceso de administración de la propiedad intelectual en una empresa pasa por las siguientes etapas:

- Producir los inventos: Extracte y procese. Revelación del invento.
- Petición de la patente: Prepare llene la solicitud y preséntela
- Explotación de la patente: Empee, licencie y haga respetar su patente

Tenga un sistema simple y sencillo de revelado de invenciones (invention disclosure). Este debe ser firmado, fechado y con testigos. Deben contener una descripción de la invención lo mas completa posible y ser enviado al departamento de patentes.

- a. Tema de la invención
- b. Formas específicas. Para químicos debe contener la formula.
- c. Anterioridades: describe y contiene todo el prior Art. que se consulto
- d. Utilidad.
- e. Forma o método de preparación e indicación sobre si existen otros
- f. Planes futuros
- g. Pruebas: Lista de todos los detalles experimentales incluyendo test de laboratorio.

2. CONSEJOS

- Estreche relaciones con los inventores. Encuentros cara a cara.
- Haga visitas periódicas a los sitios de Investigación y Desarrollo-R&D
- Haga presentaciones al personal de R&D sobre temas relacionados con la propiedad intelectual y la importancia de protegerla.
- Distribuya boletines entre R&D personal
- Este actualizado y vaya a encuentros.
- Revise las invenciones
- Preparar un contrato de trabajo con los inventores razonable
- Haga auditaje
- Instituya un sistema de premios.

3. ETAPAS DEL ORGANIGRAMA

Se revela la invención

El coordinador junto con un grupo de trabajo decide si es mejor:

- a. Publicar el procedimiento
- b. Guardarlo como un secreto comercial
- c. Solicitar una patente

Para ello hace una investigación de la competencia.

4. QUE ES UN INVENTO?

Concepción (operación mental de crear una idea) mas la actividad física de reducción a la practica. La concepción requiere el desarrollo mental completo de la idea. Todo lo que falta para perfeccionar el pensamiento es la construcción. Concepción es la piedra angular de un invento. Solo existe cuando la idea esta tan completa que una persona medianamente capaz la puede ejecutar sin demasiada investigación. En Estados Unidos se protege con patente a quien descubra o invente un proceso nuevo y útil, maquina, producto o artefacto, o cualquier modificación novedosa de uno de ellos, sujeto a condiciones. (Mergenthaler v. Scudder, 11 App. D.C. 264, 276, 1897 C.D. 724, 731 (1897))

La norma de patentes dice que el invento no puede haber sido conocido o usado por otros o descrito en una publicación en US o en otro país, el invento no puede haber sido usado o vendido públicamente durante más de un ano antes de la fecha de la solicitud de la patente en US. El invento no puede haber sido inventado por otro.

La concepción se puede probar con testimonios pero en general es muy difícil. Es preferible probarlo por escrito y es lo que se llama importante of book keeping avalada por testigos. Un simple testigo que no entiende lo que firma puede no ser lo mejor porque la contraparte puede probar que no sabia lo que probaba realmente. Se sugiere formas Standard .

Hay dos tipos de reducción a la práctica: una real o física y una constructiva que se produce cuando se solicita la patente describiendo la idea de una forma satisfactoria.

Generalmente se dice que, cuando dos inventores crean independientemente algo similar al mismo tiempo, el primero en reducirlo a la práctica es el primer inventor. Sin embargo, si se prueba que la persona que redujo mas tarde a la práctica es la primera que concibió el invento y uso razonable diligencia para reducir a la práctica el invento.

Así, es importante guardar pruebas de todos los pasos y acciones que se llevan a cabo en el experimento (corroboración), que es fundamental en acciones por

infracción o interferencia.= cuaderno de notas del inventor. Allí debe constar lo que se propone, lo que se hace, lo que se observo, quien dirigió el trabajo y quien lo llevo a cabo.

5. CUADERNO DE INVENTOR

- Relate los hechos y las propuestas, no editorialice
- Use cuadernos cerrados permanentes, no hojas sueltas
- Firme con fecha cada página que termina
- Use tinta permanente pero no lápiz ni colores
- Escriba de manera legible
- Identifique errores y explique
- Llene cada página y no deje partes en blanco
- Use términos comúnmente aceptados y evite las abreviaciones (a menos que tenga una lista de ellas con sus significados)
- Mantenga el libro confidencial
- Si va a guardar en computador las memorias, tenga en cuenta que debe seguir los procedimientos explicados arriba, imprima y firme

6. EQUIVOCACIONES TÍPICAS

Alguien que trabaja mucho en un invento merece ser el inventor.
El jefe en una compañía, laboratorio o instituto debe ser el inventor

7. REGLAS PARA GUARDAR NOTAS:

Todo en tinta, sin borradores, todo los datos experimentales con fecha, titule las ideas, no deje espacios en blanco, firme y ponga fecha en cada pagina, no agregue paginas y manténgalos bien custodiados. Después de unos años use microfilms. Incluso si lo va a hacer en computador, imprima y firme cada página cada día, como si fuera en papel.

Cada solicitud de patente requiere: solicitud, especificación (reivindicación o reivindicaciones), la declaración del inventor de que es el inventor original, un dibujo o dibujos y el pago de la tasa. Además del poder de abogado.

8. FORMATOS:

Se aconseja hacer formatos:

1. Notificación de invenciones:

Tema de la invención

Participantes

Descripción

Lista de personas a quienes se les informara

2. Calificación de invenciones

Numero

Título Novedad: nulo, moderado básico (hacer un edificio)

Probabilidad de uso: no es posible, improbable, especulativo, posible, probable, seguro (edificio)

Concepto: producto, procedimiento

Factores varios: modelo de venta, personas envueltas, competencia, inversión (alta, baja, moderada), estimado en dólares

9. RECOMENDAR: PATENTAR, PUBLICAR, DIFERIR, SECRETO COMERCIAL

1. Ojo, se recomienda para los contratos de trabajo con inventores agregar una cláusula sobre revelación de las convenciones (esta prohibido revelar datos de los inventos incluso 6 meses después de haber salido de la compañía). También otra que hable de la obligación de llevar una memoria de las invenciones.

2. Se debe hacer un formato donde se informe al personal de la compañía el retiro del inventor y otro formato (exit interview). Alguna patente, algo en trámite. Se ha revelado alguna invención, cual es el estado, se debe solicitar alguna patente? Algún invento que no este cubierto por patentes? Nueva dirección. Adicionales.

3. También hay que hacer un cuestionario de admisión. Hay que advertir a los nuevos empleados el respeto por los secretos comerciales de su empleador anterior. De ahí la necesidad de distinguir entre

- **Contratos de trabajo**
- **Acuerdos de confidencialidad**
- **Contratos de consultoría**

A menudo se cree que la única forma de proteger las invenciones es solo a través de patentes, secretos comerciales y derechos de autor pero la mayoría de las veces la partida puede ganarse mucho antes de tener la oportunidad de establecer cualquiera de estas formas de protección. De ahí la importancia de las figuras mencionadas. Ellas definen las obligaciones de las partes durante etapas críticas del desarrollo de un nuevo concepto, producto o proceso.

De hecho, muchas veces se piensa que solo la información técnica debe ser protegida y se olvida que ideas para una nueva línea de productos, cierta publicidad, cierto plan de mercadeo, cierta idea para una marca, la identidad de una persona con quien se tiene un contrato de suministro puede ser aun mas valiosa de temas técnicos cuando se trata de competir comercialmente y ganar una tajada del mercado.

Es allí cuando parecen los contratos de trabajo y de consultoría y los acuerdos de confidencialidad, que deben constar por escrito y estar firmados desde antes de que la relación laboral comience.

10. CONTRATOS DE TRABAJO

Deben ser justos para ambas partes y deben contar por escrito. Los deben suscribir todos los empleados, sobretodo expuesto a información confidencial de la empresa. Hay que tener cuidado porque a menudo estos contratos, si no son claros, son interpretados a favor del empleado pues el empleador se supone que tiene una superioridad al negociar. Lo más importante es poder probar que al momento del contrato el trabajador tuvo la oportunidad de aceptar o rechazar el contrato sin que ello le generara demasiado daño. De ahí que no se recomienda presentar al trabajador el contrato de trabajo en conjunto con la pensión, el seguro médico, hospitalización y otras formas, junto al día siguiente en que este se ha trasladado con toda su familia desde otra ciudad para entrar a este trabajo.

También es importante una cláusula donde el empleado acepte transferir todo derecho título e interés sobre las ideas, innovaciones y creaciones a la empresa (independientemente de que sean patentables o susceptibles de derecho de autor). Ahora bien, esta cláusula no significa o no debe quedar como que el trabajador deba transferir todo lo que hace, aun lo que no tiene relación con la empresa. Un ingeniero contratado para diseñar un radar puede escribir una novela de amor. Si se le obliga a transferir la propiedad de tal obra, el contrato puede ser interpretado como leonino y negársele la validez.

Otra cláusula clave es la que obliga al trabajador a ser diligente y revelar sus invenciones lo mas pronto posible a la compañía o a la persona encargada (comité de patentes...)

Otra actividad que hay que tener en cuenta es la de la exclusividad. Por lo menos se debe comprometer durante el contrato de trabajo a no emplearse o trabajar para otra compañía que desarrolle actividades en la que esta este o pueda eventualmente estar interesada. Tampoco podrá durante el tiempo de trabajo hacer encargos para otro, aun cuando no tengan que ver con el objeto social de la compañía.

También esta la cláusula de la no competencia, donde el empleado se obliga a no competir con la empresa durante el contrato de trabajo y un termino razonable después. Aquí el tema se torna difícil pues es claro que una empresa no quiere que un empleado que ha sido entrenado en sus entrañas se pase a trabajar a la competencia pero tampoco puede evitar que se gane la vida. Ahora bien, tenga en cuenta que aun si los exempleados son libres para competir no son libres para llevarse con ellos de cualquier forma grabaciones o copias de secretos comerciales de la compañía.

Todo esto debe ir enmarcado con una cláusula donde se diga que aun en el evento en que no se muestre un contrato de trabajo, todo derecho, título o interés que se derive de la obra que se ejecuta es de la empresa.

11. CONTRATOS DE CONSULTORIA:

Deben contener cláusulas similares a los de los contratos de trabajo y otras adicionales. Por ejemplo, debe definir claramente la tarea para la cual el consultor es contratado (investigación, análisis de un problema, diseño de un producto). La idea es que quede claro la razón por la cual se le contrato, lo que se espera que haga, la información que se le va a revelar y lo que se espera que le de a cambio a la compañía.

Es clave el factor tiempo cuando estará completo el encargo? El pago..Estará basado en el tiempo que se demore o en los logros. Debe haber la obligación de hacer reportes.

El problema aquí es que claramente la compañía espera ser la titular de lo que el consultor describa o cree en atención al contrato de consultorio. Pero que hacer si ese consultor es experto en una determinada materia? Será que no puede demostrar esos conocimientos en otra empresa (los que el tiene) ¿La línea divisoria aquí es muy delgada y hay que ser muy cuidadoso al redactar este contrato. Ejemplo, un sistema de software usa varias rutinas y subrutinas, algunas de las cuales el consultor puede haber usado antes y querer volver a usar. Quien es su titular? La compañía quiere asegurar su posición y es por eso que lo contrato. Pero el no puede renunciar a lo que es experto pues no podría trabajar en el futuro.

Buenas rejas hacen buenos vecinos. Defina los límites claramente.

Un tema también poco utilizado es el de la propiedad de las notas, memos e historia de investigaciones no terminadas. Fracasos a veces son el comienzo de un éxito e incluso pueden ser tan importantes como la solución, especialmente para los competidores.

12. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD

Sea cual sea la idea información o invento de valor especial se debe firmar un acuerdo de confidencialidad. Mírelo así. El acuerdo de confidencialidad es necesario para interesar a un industrial en adquirir una licencia para hacer vender un nuevo producto, para permitir a un suministrador hacer participar en una licitación exacta, para que un consumidor decida si quiere o no adquirir el producto. Estos acuerdos deben ser cortos y al grano. Básicamente quien los firma debe aceptar guardar la información confidencial. Información se define como todos los secretos comerciales, información importante, confidencial, sea oral o escrita, de cualquier naturaleza (técnica, ventas,

mercadeo, publicidad, finanzas, comercial). Quien la recibe debe comprometerse a no divulgarla sin consentimiento expreso y escrito de quien la entrega. Adicionalmente, se debe exigir la devolución del cuerpo de la información revelada ya sean dibujos, diseño, planos, monografías, especificaciones ó diagramas de flujo.

La verdad es que si bien estos acuerdos son ideales, a veces son difíciles de obtener pues quien recibe la información lo toma como una falta de confianza y que no es necesario. De todas formas, en un eventual proceso servirán como prueba del interés de las partes en la confidencialidad una carta donde se haya informado que la información allí plasmada es confidencial. En fin, todo lo que pueda demostrar un acuerdo de confidencialidad implícito.