isnar

ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA LA INVESTIGACIÓN AGROINDUSTRIAL EN URUGUAY

Dr. Carlos E. Delpiazzo

Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung

ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ALIANZAS PÚBLICAS PRIVADAS PARA LA INVESTIGACIÓN AGROINDUSTRIAL EN URUGUAY*

Autor: Carlos E. Delpiazzo**

(*) Estudio preparado en el marco del Plan de trabajo para el estudio de la importancia de los aspectos legales en las Alianzas Público Privadas para la Investigación Agroindustrial (APP) para América Latina y el Caribe (ISNAR - INIA) en abril de 2003.

(**) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Profesor de Derecho Público, Profesor de Informática Jurídica, y Director del Instituto de Derecho Informático en la Facultad de Derecho de dicha Universidad. Profesor de Derecho Administrativo. Director del Programa Master de Derecho Administrativo Económico (PMDAE), y Profesor de Derecho Informático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Profesor invitado del Instituto Nacional de Administración Pública (España). Profesor de la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano (Argentina). Autor de varios libros y múltiples trabajos sobre temas de su especialidad. Ex Director General del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Asesor Letrado del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ex Ministro de Estado y Senador.

Título: ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA LA INVESTIGACIÓN AGROINDUSTRIAL EN URUGUAY

Autor: Carlos E. Delpiazzo

© 2005, INIA

ISBN: 9974-38-207-6

Editado por la Unidad de Agronegocios y Difusión del INIA, en el marco del Plan de trabajo para el estudio de la importancia de los aspectos legales en las Alianzas Público Privadas para la Investigación Agroindustrial (APP) para América Latina y el Caribe (ISNAR-INIA) en abril de 2003.

Andes 1365, Piso 12. Montevideo - Uruguay
Página Web:http://www.inia.org.uy

Quedan reservados todos los derechos de la presente edición. Esta publicación no se podrá reproducir total o parcialmente sin expreso consentimiento del INIA.

Presentación

El concepto de alianza se hace cada vez más importante para las organizaciones de investigación de Latinoamérica que enfrentan serias disminuciones de compromisos financieros de sus propios gobiernos y donantes, a la par que se amplía el espectro de demandas para generar innovaciones, promover el desarrollo agrícola y responder en forma más dinámica a las demandas del sector privado. Las alianzas requieren al menos un objetivo en común, socios activos, contribuciones de los socios y relaciones no jerárquicas con reglas previamente acordadas en conjunto. Las alianzas implican una intensiva interacción entre socios que permanecen autónomos. La interacción es distinta por ejemplo entre las relaciones del cliente con sus proveedores o entre contratantes y contratados y no todas las relaciones pueden ni deben llamarse alianzas.

La propuesta de una alianza entre los sectores público y privado más allá del concepto es un compromiso mencionado repetitivamente en la última década como un paso fundamental para mejorar los beneficios de la sociedad en su conjunto. Las alianzas son estrategias para trabajar, constituyen un medio para un fin pero no es el fin en si mismo. Sin embargo, y focalizando las alianzas en el escenario agrícola y agroindustrial como un medio para aumentar la competitividad sostenible del sector vía la innovación tecnológica, no es fácil encontrar alianzas público-privadas consolidadas, que respondan a criterios básicos que definen el término, como objetivos e intereses comunes, inversión conjunta, sinergia entre los actores, riesgos y beneficios compartidos, decisiones en consenso, entre otros.

El construir una alianza es un proceso que requiere método y capacidades y es la propuesta que siguió el Proyecto ISNAR-INIAs-PROCI´s "Alianzas Público-Privadas para la Investigación Agroindustrial" desarrollado para América Latina al estudiar en diferentes países temas críticos en la conformación de alianzas, tales como Gobernabilidad, Financiamiento, Aspectos Legales, y procesos de facilitación de alianzas.

El presente documento "Aspectos relativos a la propiedad intelectual en alianzas público-privadas para la investigación agroindustrial en Uruguay" desarrollado por el Dr. Delpiazzo es un aporte de gran valor al tema de los Aspectos Legales para la formalización de los acuerdos de alianzas público-privadas pues a pesar de que las alianzas como concepto de desarrollo se hacen cada vez más populares en Latinoamérica, existen todavía muchas interrogantes sobre cómo deben establecerse y desarrollarse exitosamente a través del tiempo. El entorno legal para una alianza es de particular interés para las organizaciones publicas de investigación que tratan de vincularse con compañías agroindustriales privadas y, es particularmente crítico cuando los productos de la alianza deben identificarse entre el concepto de bien público, privados y/o "mixto" y debe dirimirse el tema de la propiedad intelectual y la titularidad de las innovaciones creadas bajo la alianza.

La jerarquía y amplia experiencia del autor en esta temática es bienvenida a los objetivos del Proyecto, esto es crear el escenario del conocimiento bajo el cual se forman y consolidan alianzas público-privadas para el desarrollo del sector agrícola y agroindustrial. El presente estudio ejecutado en colaboración con INIA-Uruguay, brinda este beneficio para organizaciones de los demás países de América Latina.

Dr. Jaime Tola
Coordinador Proyecto APP

ÍNDICE

Página

1. OBJETO 1
1.1 Punto de partida 1
1.2 Titularidad de los resultados innovativos 1
1.3 Propósito 3

2. IMPORTANCIA DEL INIA EN LAS ALIANZAS 3
2.1 Naturaleza jurídica del Instituto 3
2.2 Previsiones en materia de propiedad intelectual 4
2.3 Encuadramiento 4

3. RÉGIMEN PREEXISTENTE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 6
3.1 Propiedad autoral 6
3.2 Propiedad industrial 7
3.3 Propiedad de creaciones biotecnológicas 8
3.4 Propiedad de creaciones informáticas 8

4. PROBLEMAS DETECTADOS 10
4.1 Problemas de titularidad 10
4.2 Problemas de desconocimiento 10
4.3 Problemas normativos 10

5. EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 11
5.1 Propiedad autoral 11
5.2 Propiedad industrial 11
5.3 Propiedad de creaciones biotecnológicas 12
5.4 Propiedad de creaciones informáticas 13

6. CONCLUSIONES 13

7. RECOPILACIÓN DE NORMAS 14
7.1 Propiedad autoral 14
7.2 Propiedad industrial 14
7.3 Propiedad de creaciones biotecnológicas 15
7.4 Propiedad de creaciones informáticas 16

Página

8. SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 16
8.1 Propiedad autoral 16
8.2 Propiedad industrial 16
8.3 Propiedad de creaciones biotecnológicas 17
8.4 Propiedad de creaciones informáticas 17

ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA LA INVESTIGACIÓN AGROINDUSTRIAL EN URUGUAY

1. OBJETO

1.1 Punto de partida

La realidad actual muestra que los resultados innovadores de los proyectos de investigación y desarrollo son la consecuencia de la aplicación sistemática y organizada de importantes inversiones, sofisticados equipos y prolongados esfuerzos ambientados por los Gobiernos, las Universidades, los Institutos de investigación y las empresas, tanto públicas como privadas.

En este nuevo escenario, adquiere relevante interés la consideración jurídica de las cuestiones referidas a la titularidad de las innovaciones en el campo agroindustrial y, consiguientemente, de la retribución de las mismas, y del ejercicio de los derechos consiguientes.

1.2 Titularidad de los resultados innovativos

En primer lugar, la cuestión de la titularidad de las innovaciones resultantes de proyectos de investigación y desarrollo promovidos por instituciones públicas o privadas obliga a replantear sobre nuevas bases la tradicional distinción entre el derecho moral y los derechos patrimoniales involucrados en la creación intelectual.

Al respecto, corresponde afirmar como solución de principio -sin perjuicio de distintas formulaciones que exhibe el Derecho comparado- que el autor, el inventor, el obtentor y, en general, cualquier creador sólo pueden ser personas físicas, sea que actúen en forma independiente o subordinada, ya que la creación intelectual es por naturaleza un producto de la actividad humana.

Junto al aspecto moral, en la estructura tradicional de los derechos intelectuales, tanto en su rama autoral como industrial, se distingue el aspecto patrimonial de los mismos.

El derecho moral, que protege la personalidad del creador, involucra facultades de signo positivo que implican una decisión (como el derecho de divulgación, de modificación, o de arrepentimiento) y facultades de signo negativo que se traducen en la posibilidad de impedir (como el derecho al reconocimiento de la paternidad).

En cambio, el derecho patrimonial se relaciona más con la creación que con el creador y su finalidad básica es que éste obtenga un beneficio económico por la utilización o explotación de aquélla. Por eso, puede ser objeto de trasmisión o transferencia y su duración es limitada.

Dejando de lado las creaciones independientes o hechas por encargo, un segundo aspecto de interés para el abordaje del tema a examen, es el de áquellas en que el creador se encuentra en relación de subordinación, actuando sólo, en colaboración o colectivamente con otros sujetos participantes de un determinado proyecto de investigación o desarrollo. En tales casos, pueden distinguirse tres clases de creaciones:

a) las creaciones libres o personales hechas por el trabajador con prescindencia de la circunstancia de pertenecer a una entidad determinada (cualquiera sea su naturaleza), hipótesis en la cual esas creaciones son de la propiedad del trabajador;

b) las denominadas creaciones de explotación o de empresa, derivadas de los métodos o instalaciones de la institución en la que se trabaja, así como de sus investigaciones, inversiones, experimentación y capacitación, en cuya hipótesis las creaciones pueden reputarse de propiedad de tal entidad, pues sin la aportación de la inversión, de la organización, y de la infraestructura institucional, ellas no hubieran sido posibles; y

c) las llamadas creaciones de servicio o contractuales, que son las obtenidas en cumplimiento de la finalidad perseguida al realizar o celebrar el contrato de trabajo, situación en la cual también la propiedad suele atribuirse al empleador, solución que ha sido recogida a texto expreso en leyes recientes o resulta indirectamente de regulaciones laborales.

Sin perjuicio de las consideraciones formuladas precedentemente, un párrafo aparte merece la particular situación de los investigadores y docentes.

Si bien un primer análisis podría conducir a encartar su actuación en el campo más general de cualquier trabajador en el ámbito de la institución gubernamental, universitaria o empresarial (pública o privada) en que actúa, un examen más detenido de las líneas evolutivas del tratamiento comparado del tema evidencia una tendencia a abordar la cuestión por vía contractual o legislativa, reconociendo compensaciones especiales o tratamientos singulares.

Todo parece indicar que han quedado atrás las posturas y modelos culturales que hacían de la labor científica y académica una especie de “servicio público” o “donación social” por parte de quienes aplicaban su energía intelectual en el marco de instituciones de enseñanza superior o de investigación con fines públicos.

Otra situación particular es la de los estudiantes y becarios que participan en proyectos de investigación y desarrollo. Habitualmente, los mismos no tienen relación de empleo o contractual de especie alguna, desarrollándose su

labor como parte de su proceso de formación profesional o de capacitación laboral.

En consecuencia, si alcanzan resultados susceptibles de explotación comercial y protección jurídica, podría darse la paradoja de que quedaran en mejor posición que sus profesores, cuando éstos hubieran hecho cesión de sus derechos a la entidad respectiva.

Ello hace necesario prever tales casos a fin de no generar situaciones conflictivas una vez que la creación ha sido alcanzada. Al respecto, no puede obviarse la realidad de que, en la mayoría de los casos, el estudiante o el becario no podrían haber alcanzado productos innovadores si no hubieran contado con el concurso de los docentes, equipamiento e infraestructura de la entidad en la que se están formando o en la que están realizando sus primeras experiencias de trabajo.

1.3 Propósito

El propósito de este trabajo es examinar cómo ha evolucionado el marco jurídico relativo a las creaciones obtenidas en el marco de alianzas público privadas referidas a la investigación agroindustrial.

En particular, interesa analizar cómo ha encarado el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) tal aspecto a través de la experiencia de más de cuatrocientos convenios de vinculación tecnológica celebrados con las más diferentes instituciones y cubriendo una enorme variedad de áreas.

2. IMPORTANCIA DEL INIA EN LAS ALIANZAS

2.1 Naturaleza jurídica del Instituto

Apoyado en sólidos antecedentes estatales que se remontan a 1911, el INIA fue creado como persona de Derecho público no estatal por la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989 (art. 1º), con los siguientes objetivos (art. 2º):

a) formular y ejecutar los programas de investigación agropecuaria tendientes a generar y adaptar tecnologías adecuadas a las necesidades del país y a las condiciones socio-económicas de la producción agropecuaria;

b) participar en el desarrollo de un acervo científico y tecnológico nacional en el área agropecuaria a través de su propia actividad o de una eficiente coordinación con otros programas de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria que se lleven a cabo a niveles público y privado; y

c) articular una efectiva transferencia de la tecnología generada con las organizaciones de asistencia técnica y extensión que funcionan a niveles público y privado.

2.2 Previsiones en materia de propiedad intelectual

En primer lugar, cabe indicar que el art. 27 de la citada ley de creación del INIA Nº 16.065 dispone que "los jerarcas y empleados del Instituto deberán guardar especial y estricta reserva sobre todo dato y hecho que hayan conocido en razón de su tarea, hasta tanto el Instituto resuelva levantar esa reserva", agregando que "los mecanismos de divulgación de la información científica y técnica serán reglamentados".

Desarrollando dicho precepto, el art. 20 del Estatuto del Personal aprobado por la Junta Directiva el 14 de noviembre de 1990, reconoce la pertenencia al Instituto de las creaciones de sus empleados. Según dicho texto, "No obstante reconocer la autoría al técnico profesional y/o técnicos profesionales intervinientes, las creaciones, invenciones o descubrimientos del trabajador, así como todos los resultados obtenidos durante la vigencia de su contrato de trabajo, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al INIA".

Por otra parte, el art. 18 de la misma ley Nº 16.065 prevé "el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria con el destino de financiar proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario, no previstos en los planes del Instituto", el cual se integra con los siguientes recursos:

a) la afectación preceptiva del 10 % de los aportes ordinarios que realizan por partes iguales los productores y el Poder Ejecutivo para el financiamiento del INIA;

b) los aportes voluntarios que efectúen los productores u otras instituciones; y

c) los fondos provenientes de financiamiento externo con tal fin.

Dicho Fondo (FPTA) ha sido una herramienta clave para el financiamiento de alianzas público privadas a fines específicos. En los convenios que instrumentaron tales alianzas, INIA ha tenido la preocupación permanente de establecer previsiones expresas respecto a los productos potencialmente obtenibles como resultado de los programas de investigación trazados.

No obstante, la insuficiencia de las regulaciones convencionales determinó al INIA a incidir en los procesos de reformas legislativas en materia de propiedad intelectual a fin de dar seguridad jurídica a las soluciones alcanzadas. En tal sentido, importa reseñar brevemente el marco jurídico preexistente a la creación del INIA y las modificaciones legales operadas con posterioridad.

2.3 Encuadramiento

A los efectos de la presentación subsiguiente, es preciso tener en cuenta la evolución del concepto de propiedad y la explosiva expansión moderna de la

propiedad intelectual, asociada en buena medida a la aparición y desarrollo de nuevas tecnologías.

En efecto, el concepto de dominio o propiedad, consistente en "el derecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno" (art. 486 del Código Civil), puede tener por objeto bienes corporales o incorporales (art. 460 del mismo Código).

Entre los bienes incorporales se distinguen las creaciones de la inteligencia, que constituyen la llamada propiedad intelectual a que se refiere el art. 33 de la Constitución cuando dice que "el trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley". Se trata de un mandato al legislador, el cual, al desarrollarlo a través de distintas normas, imprimió una nota evolutiva a la concepción napoleónica de propiedad, que se manifiesta en tres aspectos principales:

a) la naturaleza de los bienes (creaciones del intelecto) involucrados;

b) las características de los derechos emergentes, singularizados por la exclusividad de uso; y

c) la temporalidad por oposición a la duración ilimitada de la propiedad en su expresión clásica.

Es tradicional agrupar bajo el rótulo genérico de propiedad intelectual dos grandes especies: la propiedad autoral y la propiedad industrial. Mientras que la primera protege el derecho moral del autor de toda creación literaria, artística o científica y le reconoce derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento o arte, la segunda ampara bienes de aplicación en la industria o en el comercio, a saber: patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, marcas de fábrica y de servicio, nombre comercial e indicaciones de procedencia.

Con la aparición de "tecnologías de punta" comienza a abrirse una brecha entre las dos especies clásicas de propiedad intelectual, pujando por nacer nuevas categorías fundadas en la inadecuación de ambas a las nuevas producciones del intelecto.

Por eso, teniendo en cuenta esa realidad, la exposición subsiguiente se hará en base al agrupamiento de los objetos susceptibles de protección, distinguiendo entre la propiedad autoral (circunscripta a los derechos de autor), la propiedad industrial (patentes de invención, modelos de utilidad, modelos o diseños industriales y marcas), la propiedad de creaciones biotecnológicas (especialmente las obtenciones vegetales) y la propiedad de creaciones informáticas (soporte lógico, bases de datos y circuitos integrados).

3. RÉGIMEN PREEXISTENTE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

3.1 Propiedad autoral

En orden a su caracterización, puede decirse que, en sentido subjetivo, el derecho de autor alude a las facultades de que goza el autor en relación con la obra que tiene originalidad o individualidad suficiente y que se encuentra comprendida en el ámbito de la protección respectiva.

Quiere decir que el objeto de la protección del derecho de autor es la obra, entendiéndose por tal la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida o reproducida.

Por eso, se ha dicho que el amparo jurídico de las obras está sujeto a los siguientes criterios básicos:

a) se protegen las creaciones formales y no las ideas;

b) es condición necesaria para ello la originalidad o individualidad;

c) la protección no depende del valor o mérito de la obra ni de su forma de expresión; y

d) no está normalmente sujeta al cumplimiento de formalidades especiales, siendo la creación misma el título originario del derecho de autor.

Respecto a la propiedad autoral, es de rigor citar en primer lugar a la ley de propiedad literaria y artística Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937 y su Decreto reglamentario de 21 de abril de 1938.

En segundo término, es posible mencionar el decreto-ley Nº 15.289 de 14 de julio de 1982 relativo a la protección de los productores de fonogramas y videogramas.

En tercer lugar, corresponde tener en cuenta la ley del libro Nº 15.913 de 27 de noviembre de 1987.

Además, rigen en nuestro país, en virtud de su ratificación legislativa, las normas internacionales más importantes en la materia, tales como el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, la Convención Universal sobre Derecho de autor, la Convención de Roma para la protección de artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

3.2 Propiedad industrial

Nuestro Derecho no ofrece un concepto de propiedad industrial ni un sistema legal unificado que rija todos sus aspectos. Siguiendo el Convenio de París, se entiende que la protección de la propiedad industrial tiene primordialmente por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o diseños industriales y las marcas.

Respecto a las patentes de invención, la vieja ley Nº 10.089 de 12 de diciembre de 1941 no aportaba una caracterización conceptual de las patentes de invención, las cuales suelen definirse por la doctrina como los títulos o certificados expedidos por el Estado que acreditan la concesión al inventor de la explotación exclusiva de su invento. Por el contrario, la técnica del legislador fue la de establecer qué cosas son patentables (art. 2º) y qué cosas no son patentables (art. 3º), de lo cual se infería que tres son las condiciones básicas de patentabilidad:

a) la novedad;

b) el carácter industrial; y

c) la licitud.

Los modelos de utilidad, también conocidos como pequeñas invenciones, dan lugar igualmente a patentes llamadas de segunda clase.

En orden a su caracterización, el art. 2º del decreto-ley Nº 14.549 de 29 de julio de 1976 establecía que “se consideran modelos de utilidad patentables toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importe una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados”.

Los modelos o diseños industriales son protegibles mediante patentes, no obstante su afinidad en algunos aspectos con las obras protegidas por el derecho de autor.

En orden a su caracterización, el decreto-ley Nº 14.549 establecía que “se entiende por modelo o diseño industrial el aspecto o forma visible incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran un carácter ornamental original o una característica particular” (art. 13).

Por otra parte, una de las principales manifestaciones de la propiedad industrial es la constituída por las marcas, en sus distintas especies.

En orden a su caracterización, con base en la ley Nº 9.956 de 4 de octubre de 1940, la doctrina definió a las marcas como signos que sirven para distinguir productos o servicios, es decir, que tienen una aptitud diferenciadora.

En el ámbito internacional, Uruguay es parte del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 y sus modificaciones, sin perjuicio de tratados regionales en materia de marcas y patentes de invención.

Por cierto, también el ADPIC guarda vigencia en materia de propiedad industrial, especialmente en cuanto define la materia patentable (art. 27).

3.3 Propiedad de creaciones biotecnológicas

En orden al presente estudio, de las creaciones biotecnológicas revisten particular importancia las "obtenciones vegetales", también llamadas "cultivares" o "variedades vegetales", que son productos de una actividad humana creativa consistentes en tipos de plantas mejor adaptados a las necesidades o deseos del hombre, que presentan características novedosas.

En orden a su caracterización, el art. 82, num. 3 de la citada ley Nº 16.811 -contentivo del régimen protector vigente- establece que "el término cultivar indica un conjunto de plantas cultivadas que se distingue de las demás de su especie por cualquier característica (morfológica, fisiológica, citológica, química u otras) y que al reproducirse sexuada o asexuadamente, mantienen las características que le son propias. El término variedad cuando se utiliza para indicar una variedad cultivada es equivalente al de cultivar".

Asimismo, debe tenerse presente que Uruguay es parte del Convenio para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV) firmado en París el 2 de diciembre de 1961, revisado en 1972, 1978 y 1991.

3.4 Propiedad de creaciones informáticas

Entre los denominados bienes informáticos, corresponde referirse en primer lugar al soporte lógico de computador.

En orden a su caracterización, puede decirse que el soporte lógico comprende, además del programa de computador propiamente dicho, la descripción detallada del programa que determina el conjunto de instrucciones que constituyen el correspondiente programa y todos los tipos de material de soporte creados para que contribuyan a la comprensión o aplicación de un programa de computador, tales como las instrucciones para el usuario.

A su vez, el programa de computador se define como "un conjunto de instrucciones que, cuando se incorpora a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función, tarea o resultado determinados".

Significa que estamos en presencia de bienes inmateriales (ya que su entidad y valor es independiente de su incorporación en un medio físico) que

son obras de la mente humana en las que el creador deja su impronta personal. Consecuentemente, su regulación jurídica debe alcanzarse a través de las normas relativas a la propiedad intelectual y, en particular, las que amparan la propiedad autoral ya que las reglas relativas a la propiedad industrial resultan inaplicables al soporte lógico por carecer éste de las notas de novedad y carácter industrial exigidas por las leyes respectivas.

En segundo lugar, cabe referirse a las bases de datos, entendidas como conjuntos de datos organizados e interrelacionados según atributos comunes, en función de posibles requerimientos; son recopilaciones o conjuntos de elementos reunidos en un único soporte o en soportes distintos pero con una cierta unidad espacial. Se trata de la versión tecnológica de las clásicas compilaciones o colecciones de obras con originalidad en la selección o en la disposición de los elementos que las integran, de modo que constituyen un conjunto de elementos de información, seleccionados de acuerdo con criterios determinados y estables, dispuestos en forma ordenada e introducidos en la memoria de un sistema informático que tenga acceso un cierto número de usuarios. Las bases de datos son depósitos electrónicos de datos e información.

Al igual que ocurría con las viejas compilaciones, se considera que las bases de datos reciben amparo legal bajo las normas referidas a la propiedad intelectual en su rama autoral.

En tercer lugar, otros bienes informáticos de gran importancia actual principalmente en la industria electrónica, son los circuitos integrados. Pueden definirse como dispositivos electrónicos interconectados y construídos en pequeñas piezas, normalmente de material semiconductor (“chips”), que están destinados a desempeñar determinadas funciones en las más distintas áreas.

En realidad, tal como lo pone de manifiesto el Tratado de Washington de 26 de marzo de 1989, lo que interesa proteger, más que el circuito integrado en sí, es el “esquema de trazado”, la “topografía” o el “diseño de configuración” del mismo, o sea, la “disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado” (art. 2º).

En el Derecho uruguayo, tanto el soporte lógico como las bases de datos han recibido reconocimiento expreso a través de la ratificación del ADPIC. No obstante, se reconocía su protección anterior por las normas referidas al Derecho de autor. Respecto a las topografías de circuitos integrados, su protección se ha buscado dentro del marco de las dos clásicas vertientes de la propiedad intelectual, entendiéndose que la que mejor se adapta a los requerimientos del objeto es la constituida por los institutos de la propiedad industrial, especialmente las patentes de invención y de modelos de utilidad.

4. PROBLEMAS DETECTADOS

4.1 Problemas de titularidad

A la luz del marco jurídico descrito -ciertamente pensado para otra realidad y otra época- la formulación de proyectos de investigación y desarrollo a través de alianzas público privadas, se tropieza con una serie de dificultades referidas a la titularidad de las innovaciones resultantes, especialmente en el caso de las creaciones colectivas, de la obtención de resultados no previstos, o de la insuficiencia de previsiones contractuales.

Sobre el particular, debe recordarse la distinción entre los derechos morales y patrimoniales referidos a la creación de que se trate.

4.2 Problemas de desconocimiento

En segundo lugar, se advierte un importante desconocimiento por parte de los investigadores acerca de las distintas modalidades de protección de las creaciones del intelecto en nuestro Derecho positivo.

Dicho desconocimiento resultó agravado por la frecuente desarticulación entre los investigadores y las instituciones en las que trabajan, las que no siempre tienen una política definida en materia de protección de la propiedad intelectual, especialmente en el sector público.

Si bien ese no fue el caso de INIA, es de destacar la conducta proactiva asumida por otras entidades, como la Universidad de la República, cuyo Consejo Directivo Central dictó con fecha 8 de marzo de 1994 la Ordenanza de los derechos de la propiedad intelectual con el objeto de regir "todos los aspectos relacionados con la propiedad, transferencia y gestión de los derechos de propiedad intelectual inherentes o vinculados a la creación o producción científica o tecnológica de la Universidad de la República" (art. 1º).

En dicha Ordenanza se reguló la distribución de ingresos entre la Universidad y los creadores, sean dependientes o participantes en tareas de investigación o desarrollo (art. 4º), la explotación de las tecnologías obtenidas (art. 5º), y la celebración de convenios que involucren la propiedad o explotación de creaciones o producciones científicas o tecnológicas (art. 6º), entre otros aspectos.

4.3 Problemas normativos

Asimismo, la realidad mostró algunas disfunciones de carácter normativo, derivadas no sólo de la ausencia de disposiciones legales que contemplaran determinados supuestos, sino también de conflictos entre la aplicación de unas u otras.

Así, a vía de ejemplo, algunas empresas registraron como marcas las denominaciones de cultivares obtenidos, con lo que se dio la paradoja de que un cultivar caído en el dominio público por extinción de la protección, continuaba amparado en su denominación por una marca.

5. EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Propiedad autoral

Frente a los problemas detectados, los convenios de vinculación tecnológica celebrados por INIA con otras instituciones públicas y empresas privadas tomaron cuidado de incorporar previsiones adecuadas. Pero también se procuró incidir en la reforma del marco legislativo con el propósito de su modernización.

En materia de propiedad autoral, merece especial destaque la aprobación de la ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003, que actualizó la vieja ley de propiedad literaria y artística Nº 9.739.

En dicha ley no sólo se incluyen nuevas creaciones del intelecto sino que además se contempla la figura del productor, a quien se presumen cedidos por los autores "en forma ilimitada y exclusiva los derechos patrimoniales sobre las mismas, lo que implica la autorización para decidir sobre su divulgación y para ejercer los derechos morales sobre las mismas" (art. 29, inc. 7º de la ley Nº 9.739, en su nueva redacción).

Cabe entender por productor al sujeto que define las características de la creación a realizar, el cual puede no coincidir con el creador o autor, en cuyo caso, salvo pacto en contrario, éste no puede oponerse "a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas" de las creaciones.

Asimismo, el comitente o empleador se beneficia de similar presunción que la prevista en favor del productor.

5.2 Propiedad industrial

En materia de propiedad industrial, se dictaron nuevas leyes en materia de marcas y de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, incluyendo definiciones modernas de los respectivos objetos y de su disciplina protectora.

En virtud de la ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998 se regularon específicamente las marcas, los nombres comerciales y las indicaciones geográficas. Dicha ley fue reglamentada por el Decreto Nº 34/999 de 3 de febrero de 1999.

A su vez, conforme a la ley Nº 17.164 de 25 de setiembre de 1999 (reglamentada por el Decreto Nº 11/000 de 13 de enero de 2000), se actualizó íntegramente, con derogación expresa de las normas anteriores, el régimen de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

5.3 Propiedad de creaciones biotecnológicas

En materia de creaciones biotecnológicas, si bien no se dictaron normas específicas, en la ley de marcas Nº 17.011 se aclaró -a efectos de disipar las dudas planteadas- que "no serán considerados como marcas y por tanto irrogarán nulidad absoluta:... 6) los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares creado por la ley Nº 16.811 de 12 de febrero de 1997, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente" (art. 4º).

Por otra parte, en la ley de patentes Nº 17.164 se estableció que "son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos, que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial" (art. 8º), aclarándose que no se considerarán invenciones, entre otras, las siguientes (art. 13):

a) los descubrimientos;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos; y

c) el material biológico y genético, como existe en la naturaleza.

Asimismo, el art. 14 prevé que "no son patentables:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; y

b) las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente".

A la luz de dicha normativa, con relación a la materia viva, resulta que son jurídicamente protegibles en nuestro país los microorganismos y las plantas, en este último caso bajo un régimen especial.

Por lo que refiere a los microorganismos, corresponde señalar que, desde el punto de vista conceptual, se trata de entidades vivas microscópicas, o sea, que no pueden ser captadas a simple vista. Los microorganismos pueden ser virus, células procarióticas (como los hongos) u otros no percibibles sin el auxilio de un microscopio. No obstante, desde el punto de vista de su caracterización jurídica, se ha propiciado una noción más amplia de manera de incluir no sólo aquello que corresponde a la acepción científica del término sino también a las células de plantas y animales.

5.4 Propiedad de creaciones informáticas

Por lo que refiere específicamente a las denominadas creaciones informáticas, el art. 3º de la nueva ley Nº 17.616 incluye en la nómina de obras protegidas del art. 5º de la ley Nº 9.739 a las siguientes:

a) los programas de ordenador;

b) las compilaciones de datos; y

c) las informaciones y algoritmos formulados en secuencias originales ordenadas en forma apropiada para ser usada por un dispositivo de procesamiento de información o de control automático.

En segundo lugar, se contempla la figura del productor de creaciones informáticas (incluyendo no sólo los programas de ordenador sino también las compilaciones de datos y otras expresiones de informaciones y algoritmos), a quien se consideran cedidos "en forma ilimitada y exclusiva los derechos patrimoniales sobre las mismas, lo que implica la autorización para decidir sobre su divulgación y para ejercer los derechos morales sobre las mismas" (art. 29, inc. 7º de la ley Nº 9.739, en la redacción dada por el art. 10 de la nueva ley).

Asimismo, se prevé que "cuando los programas de ordenador y bases de datos del art. 5º de la presente ley, hayan sido realizadas en el marco de una relación de trabajo, sea pública o privada, cuyo objeto total o parcial tenga una naturaleza similar a la de dichas creaciones, se presume que el autor ha cedido al empleador o comitente, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales así como el ejercicio de los derechos morales, salvo pacto en contrario" (art. 29, inc. final, de la ley Nº 9.739, en la redacción dada por el art. 10 de la nueva ley).

6. CONCLUSIONES

De cuanto viene se decirse puede extraerse, como primera conclusión, que el país ha dado pasos significativos en la integración público privada de base convencional y que los aspectos de propiedad intelectual ligados a las innovaciones alcanzadas no han sido obstáculo para su desenvolvimiento.

En segundo lugar, es destacable la respuesta legislativa a algunos de los problemas detectados ya que el entramado contractual de los convenios de vinculación tecnológica no siempre aparecía como suficiente frente a realidades desbordantes de sus previsiones.

En tercer lugar, sin perjuicio de lo antedicho, el detectado desconocimiento por investigadores y docentes del régimen protector en sus múltiples alternativas impone desarrollar estrategias de sensibilización y capacitación que alcancen a todos los sujetos comprometidos en la cuestión.

7. RECOPILACIÓN DE NORMAS

7.1 Propiedad autoral

L. Nº 9.739 de 17/12/1937 - Se dicta la ley de propiedad literaria y artística.

D. de 21/4/1938 - Se reglamenta la ley de propiedad literaria y artística.

D.L. 14.857 de 19/10/1976 - Se aprueba la Convención de Roma sobre protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 26/10/1961.

D.L. 14.910 de 19/7/1979 - Se aprueba el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9/11/1886, revisado en París el 24/7/1971, y el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14/7/1967.

D.L. 15.012 de 13/5/1980 - Se aprueba el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada, suscrito en Ginebra el 29/10/1971.

D.L. 15.289 de 14/7/1982 - Se establece protección para los productores de fonogramas y videogramas.

L. 15.913 de 27/11/1987 - Se dicta la ley del libro.

L. 16.321 de 27/10/1992 - Se aprueba la Convención universal sobre derecho de autor, firmada en Ginebra el 6/9/1952 y revisada en París el 24/7/1971.

L. 16.671 de 13/12/1994 - Se aprueba el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

L. 17.616 de 10/1/2003 - Se actualiza y complementa la ley de propiedad literaria y artística 9.739.

7.2 Propiedad industrial

L. 9.956 de 4/10/1940 - Se dicta la ley sobre marcas de fábrica, de comercio y de agricultura.

D. de 29/11/1940 - Se reglamenta la ley sobre marcas de fábrica, de comercio y de agricultura.

L. 10.089 de 12/12/1941 - Se dicta la ley sobre patentes de invención.

D. de 4/9/1942 - Se reglamenta la ley sobre patentes de invención.

D. 649/967 de 28/9/1967 - Se implementan las marcas de servicios.

D. 685/968 de 14/11/1968 - Se crea el Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial.

D.L. 14.549 de 29/7/1976 - Se dicta la ley sobre modelos de utilidad y modelos o diseños industriales.

D.L. 14.910 de 19/7/1979 - Se aprueba el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20/3/1883, revisado en Estocolmo el 19/7/1979, y el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14/7/1967.

D. 149/980 de 12/3/1980 - Se organiza el Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial.

L. 16.076 de 11/10/1989 - Se eliminan las restricciones subjetivas para el registro de marcas.

L. 16.320 de 1/11/1992, art. 226 - Se regula el procedimiento a seguir en caso de marcas de uso notorio.

D. 646/992 de 23/12/1992 - Se complementa la reglamentación de la ley de marcas.

D. 51/993 de 27/1/1993 - Se reglamenta el procedimiento a seguir en caso de marcas de uso notorio.

L. 16.671 de 13/12/1994 - Se aprueba el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

L. 17.011 de 25/9/1998 - Se dicta una nueva ley de marcas y se derogan las leyes 9.956 y 16.320 (art. 226).

D. 34/999 de 3/2/1999 - Se reglamenta la ley 17.011.

L. 17.164 de 25/9/1999 - Se dicta una nueva ley de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales y se derogan las leyes 10.089 y 14.549.

D. 11/000 de 13/1/2000 - Se reglamenta la ley 17.164.

7.3 Propiedad de creaciones biotecnológicas

L. 16.580 de 21/9/1994 - Se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2/12/1961, modificado en Ginebra el 10/11/1972 y el 23/10/1978.

L. 16.811 de 21/2/1997 - Se establece el régimen de protección de cultivares.

7.4 Propiedad de creaciones informáticas

D. 154/989 de 11/4/1989 - Se establecen los requisitos para el registro de programas de ordenador.

D. 142/991 de 6/2/1991 - Se exige el registro de programas de ordenador que se contraten con la Administración.

D. 441/991 de 22/8/1991 - Se modifica el anterior respecto al soporte lógico extranjero.

L. 16.671 de 13/12/1994 - Se aprueba el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

8. SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

8.1 Propiedad autoral

Carlos E. DELPIAZZO - "Propiedad intelectual: derechos de autor y propiedad industrial" (CONICYT, Montevideo, 1995).

Carlos E. DELPIAZZO - "Régimen administrativo de la propiedad intelectual", en A.A.V.V. - "Régimen administrativo de la actividad privada" (Nueva Jurídica, Montevideo, 1999), pág. 73 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "Panorama de la propiedad intelectual en el Uruguay", en Rev. Derecho de la Alta Tecnología (Buenos Aires, 1994), Año VII, Nº. 74, pág. 21 y sigtes.

Romeo GROMPONE - "El Derecho de Autor en Uruguay" (Montevideo, 1977).

Romeo GROMPONE - "Uruguay y la Unión de Berna" (Montevideo, 1979).

Eduardo DE FREITAS y Plinio BORGGIO - "Temas de derecho autoral. Su tutela jurídica y régimen sancionatorio" (Montevideo, 1993).

Estanislao VALDES OTERO - "Derecho de autor" (Montevideo, 1953).

Eduardo J. COUTURE - "El derecho intelectual del intérprete", en Rev. Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 45, pág. 37 y sigtes.

Delia LIPSZYC - "Derecho de autor y derechos conexos" (UNESCO, Buenos Aires, 1993).

8.2 Propiedad industrial

Carlos E. DELPIAZZO - "Estímulos jurídicos al comercio en propiedad intelectual", en Rev. de Comercio Exterior y Aduana (Montevideo, 1997), Nº 3, pág. 9 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "La propiedad industrial y los resultados derivados de proyectos de investigación y desarrollo promovidos por el Gobierno o por las Universidades" (O.M.P.I., 1995).

Beatriz BUGALLO - "Ley de marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas" (F.C.U., Montevideo, 1999).

Beatriz BUGALLO - "Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales" (F.C.U., Montevideo, 2001).

Siegbert RIPPE - "La propiedad industrial en el Uruguay" (F.C.U, Montevideo, 1992).

Carlos M. FREIRA - "Estudio sobre marcas de fábrica y comercio en la República Oriental del Uruguay" (Montevideo, 1966).

Héctor FRUGONE SCHIAVONE - "De los aspectos administrativos de la ley de marcas de fábrica, comercio y agricultura y de la anulación de la inscripción registral", en Rev. Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 74, pág. 1 y sigtes.

Juan Manuel GUTIERREZ - "Manual teórico - práctico de marcas" (F.C.U., Montevideo, 1996).

8.3 Propiedad de creaciones biotecnológicas

Carlos E. DELPIAZZO - "Innovación biotecnológica y propiedad intelectual" (INIA, Montevideo, 1991).

Carlos E. DELPIAZZO - "Tratamiento jurídico de los recursos fitogenéticos" (INIA, Montevideo, 1994).

Carlos E. DELPIAZZO y Marcelo J. COUSILLAS - "Derecho Biotecnológico Uruguayo" (F.C.U., Montevideo, 1998).

Carlos E. DELPIAZZO - "Marco jurídico del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria" (INIA, Montevideo, 1993).

Carlos E. DELPIAZZO - "Marco jurídico del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria", 2ª edición actualizada (INIA, Montevideo, 1996).

Carlos E. DELPIAZZO - "Protección jurídica de cultivares", en Rev. Derecho de la Alta Tecnología (Buenos Aires, 1989), Año I, Nº 7, pág. 1 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "Régimen jurídico de protección de cultivares", en Anuario de Derecho Comercial (Montevideo, 1989), tomo 4, pág. 90 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "Incentivos legales para el desarrollo de la biotecnología", en Rev. Derecho de la Alta Tecnología (Buenos Aires, 1994), Año VI, Nº 67, pág. 1 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "Armonización de normas y políticas de propiedad intelectual en el Mercosur (con especial referencia a la nueva biotecnología)", en La Justicia Uruguaya, tomo CXI, sección Doctrina, pág. 129 y sigtes.

8.4 Propiedad de creaciones informáticas

Carlos E. DELPIAZZO - "Información, Informática y Derecho" (A.M.F., Montevideo, 1989).

Carlos E. DELPIAZZO - "Derecho Informático Uruguayo" (Idea, Montevideo, 1995).

Carlos E. DELPIAZZO - "Tratamiento jurídico de los programas de computador", en Boletín Informativo de la Secretaría Permanente de la CALAI, Año 2 (l984), Nº 9, pág. 44 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "Régimen jurídico de los programas de computador" en Anuario de Derecho Comercial (Montevideo, 1985), tomo I, pág. 43 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "Protección jurídica del software", en Propiedad Incorporal (Montevideo, 1987), pág. 27 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "La protección del soporte lógico por el derecho de autor", en Rev. de la Facultad de Derecho y C.S., Año XVIII, Nº 3-4, pág. 315 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "Enfoque jurídico del software desde una perspectiva nacional y comparada", en Rev. de Derecho Autoral (Montevideo, 1989), Nº 1, pág. 21 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "Regulación jurídica del software", en Seminario sobre Política y Derecho Informáticos (Montevideo, 1989), pág. 58 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "Piratería laboral de software", en Rev. Derecho Laboral, tomo XXXVI, Nº 172, pág. 783 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - "Marco jurídico de la comercialización de software" (A.E.U., Montevideo, 1996).