

Régimen jurídico de las creaciones intelectuales surgidas en el marco de relaciones laborales y de colaboración. Perspectiva desde el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Cuba

* * * *

Caterin Martínez Díaz

Universidad de La Habana

martinezcaterin766@gmail.com

1. Introducción

En Cuba, el reconocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social cuenta con respaldo constitucional,¹ en función de lo cual el Estado debe implementar las formas de organización, financiamiento y gestión de la actividad científica. Así, en cumplimiento de este mandato, nuestro país cuenta con un sistema de ciencia, tecnología e innovación,² en el marco del cual se desenvuelven las denominadas

1 Constitución de la República de Cuba, artículo 21 (Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019).

2 Entre las principales normas que regulan este sistema se encuentran: el Decreto Ley 7 “Del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 16 de abril de 2020 y el Decreto No. 40 “Reglamento del Decreto Ley 7 del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 6 de mayo de 2021 (publicados en la Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 18 de agosto de 2021); el Decreto Ley 323 “De las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 31 de julio de 2014 (publicado en la Gaceta Oficial No. 37 Extraordinaria de 29 de agosto de 2014); el Decreto No. 2 “De las Empresas de Alta Tecnología”

entidades de ciencia, tecnología e innovación,³ entre las que se encuentran las empresas de alta tecnología, cuya condición puede ser obtenida por las empresas en Cuba a partir del estricto cumplimiento de una serie de principios y requisitos, entre los que se encuentran: operar el ciclo completo de innovación —desde la investigación hasta la comercialización de productos y servicios de alto valor agregado—, basar las operaciones en productos o tecnologías novedosos asociados a derechos de propiedad intelectual certificados, destinar parte importante de sus ingresos a la investigación científica y tecnológica y la innovación, el empleo de fuerza de trabajo de alta calificación y trabajar mediante alianzas y redes de colaboración en la que participen terceros nacionales y extranjeros.⁴

El análisis de la regulación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación transversaliza la presente investigación, teniendo en cuenta que en este se reconoce como principio que los investigadores, profesores, tecnólogos y demás trabajadores se consideran el recurso fundamental para el ejercicio de las actividades de esta naturaleza y que, consecuentemente, se prioriza su selección, formación, retención, superación, actualización, estimulación y reconocimiento.⁵

de fecha 10 de enero de 2020 y la Resolución No. 50 “Reglamento para el otorgamiento de la Categoría de Empresa de Alta Tecnología” de fecha 29 de agosto de 2020 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) (publicados en la Gaceta Oficial No. 16 Ordinaria de 26 de febrero de 2020); la Resolución No. 286 “Reglamento para la organización y funcionamiento del registro nacional de ciencia, tecnología e innovación” de fecha 31 de octubre de 2019 del CITMA y la Resolución No. 287 “Reglamento para el sistema de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación” de fecha 31 de octubre de 2019 del CITMA (ambas publicadas en la Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria de 8 de noviembre de 2019).

3 Las entidades de ciencia, tecnología e innovación son aquellas que tienen como actividad fundamental la investigación científica, la innovación, los servicios científicos y tecnológicos y las producciones especializadas con alto valor agregado. Se clasifican en centros de investigación, centros de servicios científicos y tecnológicos y unidades de desarrollo e innovación y se inscriben en el Registro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Decreto Ley 323 “De las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 31 de julio de 2014, artículos 1.2, 4, 14 y 15 (Gaceta Oficial No. 37 Extraordinaria de 29 de agosto de 2014).

4 Decreto 2 de 2020, artículo 4.

5 Decreto Ley 7 de 2020, artículo 6, inciso c.

Tal y como establece esta normativa, la actividad de ciencia, tecnología e innovación no solo está asociada a la actividad de investigación y desarrollo (I+D), sino que además comprende las actividades asociadas a la prestación de servicios científicos y tecnológicos, la innovación, las transferencias de tecnología, las producciones especializadas y las actividades de interfase,⁶ organizándose y gestionándose dichas actividades fundamentalmente mediante el sistema de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación,⁷ cuyo reglamento se encuentra recogido en la Resolución 287 de 2019 del CITMA.⁸ Por tanto, queda claro la generación de activos y derechos de propiedad intelectual es una consecuencia natural del desarrollo de la actividad de las entidades de ciencia, tecnología e innovación, generación que no se limita a la obtención de patentes, quedando sujeta tanto a las normas de derecho de autor como de propiedad industrial en todo lo que corresponda.

Ahora bien, sin despreciar los avances tecnológicos en el campo de la inteligencia artificial, tradicionalmente la capacidad de generar creaciones intelectuales ha sido un atributo inherente a la condición humana y, por tanto, resulta vital que quede claramente definida y delimitada la relación que existe —respecto a la creación— entre la empresa que dirige la actividad investigativa, productiva o de prestación de servicios y esa persona natural que efectivamente ha generado el conocimiento en el marco de su vínculo con la empresa. Así, el presente trabajo tiene como objetivo realizar un breve esbozo sobre el régimen jurídico en Cuba de las creaciones intelectuales surgidas en el marco de relaciones laborales y otras de naturaleza similar, realizando el análisis desde la visión del derecho de autor y de la propiedad industrial y partiendo desde nuestra perspectiva como empresa de alta tecnología, cuya actividad se circunscribe en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, actividad en la que participan no solo los trabajadores que conforman la plantilla de dicha entidad, sino también otras personas naturales, como se abordará más adelante.

6 Decreto Ley 7 de 2020, artículos 3 y 20.

7 *Ibidem*, artículo 36.

8 Publicado en la Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria de 8 de noviembre de 2019.

2. Derecho de autor

Si bien es cierto que en materia de derecho de autor las obras (entre las que se encuentran las obras literarias del campo científico)⁹ son concebidas como una expresión del pensamiento y la espiritualidad de su autor, debe tenerse en cuenta que sobre ellas no solo recaen facultades morales, sino que también existe un conjunto de derechos de carácter patrimonial al respecto, por tanto, debe hacerse una distinción para el especial escenario en que la obra sea creada como consecuencia de una relación de trabajo entre el autor y un tercero, en este caso, una empresa que, además de remunerar al autor, pone a su disposición los recursos necesarios para el desarrollo de la creación.

La ya derogada Ley 14 de 1977 “Ley de Derecho de Autor” no establecía una clasificación entre estas dos clases o grupos de facultades, sin embargo, la Ley 154 de 2022 “De los Derechos del Autor y del Artista Intérprete” que vino a tomar su lugar, sí es expresa en este sentido, reconociendo como facultades morales¹⁰ la de reivindicar el reconocimiento de la condición de autor, es decir, la paternidad sobre la obra; la facultad de divulgación, entendida como el poder de decidir el momento y la forma en que la obra saldrá del ámbito privado de su autor; la facultad de modificación de la obra, vista tanto desde su visión positiva como negativa (es decir, transformar la obra e impedir su transformación por parte de terceros); y la facultad de retracto, entendida como el retiro de la creación de la circulación o sitio público en el que se encuentra, siempre que se indemnice al utilizador legítimo por los daños y perjuicios que dicha decisión ocasione. Estas facultades, salvo contadas excepciones, son inherentes a la condición de autor y, por lo tanto, son inalienables e irrenunciables.

Por otro lado, la Ley 154 de 2022 reconoce como facultades de carácter patrimonial o facultades económicas¹¹ aquellas asociadas a la reproducción de la obra mediante la obtención de copias, de su fijación o grabación y distribución mediante venta u otro medio co-

9 Ley 154 “De los Derechos del Autor y del Artista Intérprete” de fecha 16 de mayo de 2022, artículo 1.2 (Gaceta Oficial Ordinaria No. 122 de 5 de diciembre de 2022).

10 *Ibidem*, artículo 17.

11 *Ibidem*, artículo 22.

mercialización; la comunicación pública de la creación y su puesta a disposición en redes informáticas (es decir, permitir que la obra sea disfrutada por una pluralidad de personas de forma simultánea o sucesiva), así como la creación de obra nueva a partir de la adaptación o traducción de la obra previamente creada. A diferencia de las facultades morales, las facultades económicas sí son renunciables, transmisibles y están sujetas a temporalidad, por lo que no necesariamente serán ostentadas por el autor.

Ahora bien, para determinar a quién corresponden y cómo se ejercen estas facultades en relación con obras creadas en el marco de una relación de empleo, primero debe quedar claro cuándo se entiende que una obra ha sido creada bajo esas condiciones. A diferencia de lo que sucede en materia de propiedad industrial, ni la Ley de 1977 ni la Ley 154 de 2022 que la sustituyó brindan una definición al respecto; no obstante, puede interpretarse que una obra ha sido creada en el marco de una relación de esta naturaleza al menos en los supuestos en los que la creación responde a un encargo o mandato directo del empleador o cuando es un resultado natural o esperado de la ejecución de las obligaciones o funciones conferidas al autor en su contrato de trabajo.

La Ley 14 de 1977 resultaba parca en relación con el tema que nos ocupa, limitándose a establecer en sus artículos 19 y 20 que se reconoce el derecho de autor sobre las obras creadas en el desempeño de un empleo dentro de cualquier entidad y que la remuneración que le corresponde al autor por dicha creación se considera incluida dentro del salario que el autor devengue, remitiendo a disposiciones complementarias emitidas por el Consejo de Ministros. Por tanto, partiendo del hecho de que la Ley 14 no hacía ninguna distinción, puede interpretarse que la postura del legislador se inclinaba a conferirle todas las facultades de derecho de autor a la persona natural creadora de la obra sin resultar realmente trascendente si esta era creada en el marco de una relación de trabajo o no, postura que no se mantiene en la nueva norma, pues la Ley 154 de 2022 define claramente que en este tipo de creaciones la facultad de divulgación, reconocida como facultad moral, y las facultades económicas le corresponden al empleador y se ejercen conforme a lo establecido en el contrato de trabajo. Se establece, además, la posibilidad de

pactar una remuneración adicional al salario recibido por el autor en el caso de que la explotación directa de la obra genere beneficios económicos.¹²

En relación con la remuneración, debemos detenernos en el caso particular de las empresas de ciencia, tecnología e innovación, pues el Decreto 40 de 2021 reconoce el derecho de los directivos, investigadores, profesores, trabajadores y estudiantes de todas las entidades del país y otras personas de recibir una remuneración por su participación en estos programas y proyectos en el marco de una relación de trabajo, sin que constituya un requisito que dichos participantes pertenezcan a la entidad ejecutante del programa o proyecto.¹³

Las indicaciones para materializar la remuneración se encuentran recogidas en la ya referenciada Resolución 287 de 2019 del CITMA, la cual dedica sus capítulos VI y VII a estos efectos. Esta normativa dispone que el pago se efectúa sobre la base de la evaluación del desempeño de las atribuciones y obligaciones del participante,¹⁴ reconociendo cuatro modalidades de remuneración; una de ellas, determinada sobre la base “del cobro del monto previsto por concepto de aporte al conocimiento”.¹⁵

En relación con ello, la norma especifica que el aporte al conocimiento no se limita al intrínseco en el resultado obtenido, sino también a aquel asociado a publicaciones y ponencias presentadas y aprobadas en eventos nacionales e internacionales, los registros de propiedad intelectual,¹⁶ las tesis doctorales, de maestrías, de pregrado u otro tipo, los premios nacionales e internacionales, los boletines y las normas técnicas aprobadas y publicadas u otros conocimientos que permitan enriquecer el patrimonio científico y tecnológico del país o de la institución.¹⁷ Por tanto, si bien en estos casos las facultades patrimoniales sobre los resultados protegidos por derecho de au-

12 Ley 154 de 2022, artículo 15.

13 Decreto 40 de 2021, artículos 63 y 65.

14 Resolución 287 de 2019 del CITMA, artículo 40.1.

15 Decreto 40 de 2021, artículo 64.1, inciso c.

16 Nótese que la norma hace referencia a registros de propiedad “intelectual” y no “industrial”, por tanto, puede interpretarse que también quedan incluidos en este supuesto los registros de derecho de autor.

17 Decreto 40 de 2021, artículo 64.2.

tor corresponden a la entidad, los autores tienen derecho a ser remunerados según las indicaciones contenidas en la Resolución 287 de 2019 del CITMA, determinándose su cuantía tomando como base de cálculo hasta un veinticinco por ciento del presupuesto aprobado para el proyecto, del cual el 50 por ciento se destina para la remuneración a los autores del resultado.¹⁸ Esta remuneración se otorga una única vez al finalizar el proyecto respecto al objeto de reconocimiento, siempre que el cumplimiento de los resultados se encuentre certificado por el Grupo de Expertos y el Consejo Científico o Consejo Técnico Asesor, según corresponda.¹⁹ Es válido puntualizar que esta normativa recalca que el pago constituye un incentivo que no genera derechos sobre el objeto de la remuneración. El CITMA emite periódicamente indicaciones metodológicas para la concreción de estos pagos, lo cual resulta de obligatorio cumplimiento para todas las entidades de ciencia, tecnología e innovación.

3. Propiedad industrial

En materia de propiedad industrial debemos partir por supuesto del Decreto 343 de 2018 del Sistema de Propiedad Industrial,²⁰ el cual reconoce que los resultados tecnológicos o de las investigaciones aplicadas pueden protegerse mediante tres formas o alternativas:

1) Mediante su registro ante la autoridad correspondiente, obteniendo un título que confiere derechos exclusivos (acreditado por certificado de patente o de modelo de utilidad),²¹ debiendo cumplirse los requisitos de registrabilidad establecidos en la norma;²²

18 Resolución 287 de 2019 del CITMA, artículo 48.

19 *Ibidem*, artículo 48.3.

20 Decreto 343 “Del Sistema de Propiedad Industrial” de fecha 28 de agosto de 2018, artículos 11 y 13, apartado 3, inciso d (Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018).

21 Decreto Ley 290 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” de fecha 20 de noviembre de 2011, art. 6.4, Título II “Invenciones”, capítulo II: procedimiento de Concesión de la Patente y capítulo V, Sección Segunda: Procedimiento de concesión del registro de Modelo de Utilidad (Gaceta Oficial No. 2 Ordinaria de fecha 1 de febrero de 2012).

22 Novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Decreto Ley 290 de

2) sometiendo los resultados al régimen de información no divulgada, debiendo adoptarse las medidas necesarias para mantenerla en secreto.²³ Esta variante cuenta con numerosas ventajas, como puede ser el hecho de que su vigencia es indefinida, representando un activo valioso para la empresa que la posee mientras esta sea capaz de mantenerla en ese régimen y represente una ventaja competitiva en el mercado, y que al no registrarse ante autoridad alguna, no implica gastos de registro o de mantenimiento de derechos. Sin embargo, esta característica constituye un arma de doble filo, pues al no existir una autoridad que conceda derechos exclusivos con eficacia *erga omnes*, su protección resulta más frágil, y si un tercero llega al mismo resultado de forma independiente y lícita, nada puede hacer el poseedor legítimo al respecto. Es por ello que la selección de una u otra variante de protección depende de la estrategia que quiera seguir la empresa, valorando siempre el caso concreto; y

3) optando por una protección mixta, es decir, que se obtenga, respecto al resultado, un certificado de patente o modelo de utilidad, y además exista información no divulgada que complemente la invención registrada,²⁴ es decir, ese *know how* asociado al desarrollo o explotación de la invención, que puede sobrevivir al registro e incluso seguirse explotando tras su expiración (por arribar a la fecha de fin de vigencia o por abandono del registro). Como expondremos más adelante, para dicha explotación comercial no necesariamente debe existir un certificado de patente o modelo de utilidad vigente.

2011, artículos 21, 23, 24 y 25 (para patentes) y 74 y 75 (para modelos de utilidad).

23 Decreto 343 de 2018, artículo 14.

24 Decreto Ley 336 “De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos” de fecha 30 de junio de 2016, artículo 3, inciso b (Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018).

3.1 Resultados protegidos por patente²⁵

En materia de patentes, tenemos el ya referenciado Decreto Ley 290 de 2011 y su reglamento,²⁶ que regulan lo relativo a las invenciones. Dicho decreto ley brinda una definición bastante amplia de estas, confiriéndole un sentido negativo, es decir que es una invención toda solución técnica en cualquier campo de la tecnología, siempre que se trate de productos y procedimientos²⁷ que no se encuentren en los supuestos a los que hace referencia el apartado 3 del artículo 21.²⁸ Debe tenerse en cuenta que, con independencia de este artículo 21.3, la norma destina un precepto a determinados resultados “no patentables”,²⁹ por tanto, puede interpretarse que el hecho de que determinado resultado no sea patentable no necesariamente significa que no pueda constituir una invención, lo cual guarda relación con lo dispuesto en el mencionado artículo 13 del Decreto 343 de 2018.

A partir de la concesión de la patente, su titular adquiere una serie de derechos exclusivos reconocidos por la norma,³⁰ los cuales implican que el titular no solo puede ejercer libremente estas acciones, sino que además puede impedir que terceros lo hagan sin su autorización. Por eso se habla de que estos derechos tienen un carácter negativo. Así, en relación con las patentes de productos, el titular tiene las facultades de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto patentado; y en relación con las patentes de procedimiento, las facultades del titular no solo se extienden al uso del procedimiento patentado, sino también al producto obtenido directamente de dicho procedimiento, en los casos en que se haya reivindicado en la solicitud de patente.

25 En adelante, cuando se haga referencia a las patentes, debe entenderse que también incluye los modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, variedades vegetales y esquemas de trazado de circuitos integrados en todo lo que corresponda.

26 Decreto No. 342 “Reglamento del Decreto Ley 290 De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” de fecha 28 de febrero de 2018 (Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018).

27 Decreto Ley 290 de 2011, artículo 21.2.

28 *Ibidem*, artículo 23.1: Resultados que no se consideran invenciones.

29 *Ibidem*, artículo 22.

30 *Ibidem*, artículo 46.

Partiendo de que estas facultades corresponden al titular de los derechos exclusivos asociados al registro de la patente, el Decreto Ley 290 de 2011³¹ establece que, como regla general, la titularidad corresponde al inventor, pero a continuación reconoce que puede corresponderle a otra persona natural o jurídica en determinados supuestos. Esa regla general se aplica para las invenciones obtenidas por una persona natural o grupo de personas naturales de forma independiente sin la asistencia o participación de una entidad. En el sector biotecnológico y farmacéutico, resulta altamente improbable que una persona natural pueda llegar a una invención patentable por su cuenta, pues el proceso de creación requiere de determinada infraestructura y de una inversión considerable de tiempo y recursos. Es aquí donde entran las denominadas *invenciones laborales*, que son aquellas obtenidas por una persona o grupo de personas naturales como resultado de la ejecución de un contrato de trabajo, empleando informaciones o conocimientos en posesión de una entidad o a partir de la utilización de medios o recursos propios de esta. Aquí también quedan comprendidas aquellas generadas por estudiantes durante la realización de sus prácticas preprofesionales en una entidad, los cuales se equiparan a los inventores vinculados mediante un contrato de trabajo o de prestación de servicios. En este supuesto profundizaremos más adelante.

Este tipo de invenciones es regulado en los artículos 11 y siguientes del Decreto Ley 290 de 2011, dejando claro la norma que, en estos casos, la titularidad sobre la patente le corresponde a la entidad, aunque los inventores tienen el derecho a ser reconocidos como tal en todos los títulos, publicaciones y documentos oficiales,³² a recibir estímulos morales por la creación de la invención y a participar en los beneficios que se obtengan por la explotación de dicha creación.³³

Respecto a la participación de los inventores en los beneficios económicos generados por la explotación de las patentes, si bien el Decreto Ley 290 de 2011 ya reconocía este derecho a los inventores, las indicaciones para concretar esta participación quedaron a la

31 *Ibidem*, artículo 6.

32 *Ibidem*, artículo 14.

33 *Ibidem*, artículo 11.3 y Decreto 342 de 2018, artículo 99.

espera de la emisión de disposiciones complementarias,³⁴ lo cual no ocurrió hasta el año 2018 con la promulgación de la Resolución No. 152 de 2018 del CITMA.³⁵

Sin embargo, esta norma se limitó a establecer algunas cuestiones puntuales, confiriéndoles a los máximos representantes de las diferentes entidades la facultad para aprobar un procedimiento seguido para fijar el pago³⁶ que se corresponda con las características puntuales de cada institución, siempre dentro de los marcos de las indicaciones contenidas en la resolución de referencia.

El Centro de Inmunología Molecular³⁷ (en adelante, CIM) fue una de las primeras empresas en el país en implementar dicho procedimiento, que se ha mantenido en constante perfeccionamiento a partir de las experiencias adquiridas. Se trató sin dudas de una tarea compleja, teniendo en cuenta que en ella intervienen múltiples áreas de la empresa y que la entidad cuenta con una amplia cartera de patentes en explotación en todo el mundo que están asociadas a múltiples objetos de invención, en cada uno de los cuales participó una pluralidad de inventores, de los cuales muchos ya no eran trabajadores activos de la empresa al momento de efectuar la remuneración.

La Resolución 152 de 2018³⁸ establece que la remuneración se formaliza mediante la vía contractual,³⁹ contrato que será indepen-

34 Decreto 342 de 2018, art. 100.

35 Resolución 152 “Procedimiento para la remuneración a inventores, autores y obtentores” de fecha 29 de junio de 2018 del CITMA (Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018).

36 *Ibidem*, artículo 2.2.

37 El Centro de Inmunología Molecular es una empresa de alta tecnología cubana perteneciente al Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), que se centra en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos biotecnológicos y farmacéuticos para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

38 *Ibidem*, artículo 2.6.

39 Resulta de aplicación el Decreto Ley 304 “De la Contratación Económica” de fecha 1 de noviembre de 2012 (Gaceta Oficial No. 062 Ordinaria de 27 de diciembre de 2012) y con carácter supletorio la Ley 59 “Código Civil” de fecha 16 de julio de 1987 (Gaceta Oficial No. 9 Extraordinaria de 15 de octubre de 1987). Versión actualizada el 8 de junio de 2023, según establece la Disposición Final Primera del Decreto Ley 304 de 2012.

diente del instrumento que ampara la relación laboral o de colaboración entre la entidad y el inventor. El proceder del CIM implica la firma de un contrato con cada inventor por cada objeto de invención, en el cual se hace referencia a todas las patentes en explotación asociadas a dicho objeto. Así, en muchos casos es necesario suscribir con un mismo inventor más de un contrato, en dependencia de la cantidad de objetos de invención en explotación, respecto a los cuales ostente la condición de inventor. En este, como en todo contrato, rige el principio de autonomía de la voluntad⁴⁰ en todo lo que la ley no imponga, por tanto, el inventor debe manifestar su voluntad en el sentido de aceptar la remuneración, pudiendo las partes decidir libremente sobre numerosos aspectos asociados al pago,⁴¹ entre los cuales se encuentran las obligaciones de cada una de las partes (en correspondencia con el procedimiento de remuneración fijado en la entidad) y el medio y término de pago, aunque deben respetarse algunos elementos que sí están definidos en la norma, entre ellos, la frecuencia del pago, que debe tener carácter anual.⁴²

En este sentido, el CIM ha optado por la suscripción de un contrato marco⁴³ que establece todos los elementos generales asociados a la remuneración y que se firma una única vez al momento en que las patentes comienzan a generar beneficios económicos, para posteriormente, mediante la suscripción de suplementos anuales⁴⁴ a dicho contrato marco, pactar los montos correspondientes a la explotación de esas patentes en el año en cuestión, así como para actualizar cualquier información contenida en el contrato marco cuando resulte oportuno o necesario.

Ahora bien, la formalización del contrato marco y de los sucesivos suplementos anuales depende de que se cumplan los requisitos para la remuneración, los cuales se encuentran regulados taxativamente en la norma,⁴⁵ a saber:

40 Decreto Ley 304 de 2012, artículo 3.

41 El contenido general de los contratos se encuentra regulado en el capítulo V del Decreto Ley 304 de 2012.

42 Resolución 152 de 2018 del CITMA, artículo 1.2.

43 Decreto Ley 304 de 2012, artículo 18.

44 *Ibidem*, artículo 66.2.

45 Resolución 152 de 2018 del CITMA, artículo 1.1.

- a. Que exista un certificado de patente respecto a la invención (es decir, que en virtud de esta resolución no es posible remunerar por las creaciones protegidas mediante la vía de la información no divulgada, ni por aquellas invenciones cuyas patentes se encuentren en estado de solicitud, aunque la explotación comercial de estas sea posible conforme lo dispuesto en el Decreto Ley 336 de 2016).⁴⁶
- b. Que el certificado de patente o de registro se encuentre vigente en el territorio de explotación (requisito que responde a los principios de territorialidad y temporalidad que caracteriza a los derechos de patente, siendo la entidad la responsable de obtener los registros en los diferentes territorios donde se pretende comercializar la invención y de pagar las tasas de mantenimiento de estos derechos en aras de mantenerlos vigentes, también contando con la potestad de abandonar esos registros según la estrategia comercial que defina, en lo cual el inventor no tiene poder de decisión)
- c. Que de la explotación de la patente se deriven beneficios económicos, entendidos como los ingresos obtenidos luego de deducirse los gastos incurridos para la investigación, desarrollo, producción y comercialización del producto y la protección, mantenimiento y defensa de la patente según corresponda al año en curso.⁴⁷ En cierta forma, esto guarda relación con los principios que caracterizan a las Empresas de Alta Tecnología, las cuales, por su propia naturaleza y por mandato del Decreto No. 2 de 2020, están obligadas a destinar parte importante de sus ingresos a la investigación científica y tecnológica y a la innovación y a la generación, protección y mantenimiento de activos de propiedad intelectual.⁴⁸

La Resolución también establece un rango máximo del porcentaje a remunerar al conjunto de inventores, el cual se fija entre el 1 y el 10 por ciento del beneficio obtenido por la explotación directa

46 Decreto Ley 336 de 2016, artículo 2.1, inciso a.

47 Resolución 152 de 2018 del CITMA, artículo 2.1.

48 Decreto 2 de 2020, artículo 4, inciso e.

de la patente (es decir, por la comercialización del producto o procedimiento patentado, en otras palabras, la comercialización de la tecnología incorporada)⁴⁹ y entre el 10 y el 30 por ciento del beneficio obtenido de regalías o pagos fijos por parte de terceros por el licenciamiento de dichas patentes (comercialización de la tecnología no incorporada⁵⁰).⁵¹

De igual forma, se establece como principio que el cálculo de lo que le corresponde a cada uno de los inventores respecto a una misma patente se determina a partir del aporte individual realizado en la creación de la invención.⁵² En el caso del CIM, estos porcentajes se definen desde que se obtiene el resultado, en lo cual resulta determinante, por supuesto, el aporte real de cada investigador, así como el papel que ocupa dentro del proyecto, es decir, el nivel de responsabilidad que tiene dentro del proyecto. Así, el inventor líder —en principio— tendrá un 5 por ciento de participación superior al del inventor o inventores principales y estos, a su vez, tendrán un 5 por ciento superior al del resto de los inventores. No obstante, el procedimiento es flexible en este sentido, permitiendo fijar una distribución diferente siempre que exista un consenso entre todos los inventores. En todo caso, la distribución de los porcentajes se discute colegiadamente y, ante cualquier inconformidad, es posible reclamar siguiendo el proceder fijado a esos efectos.

Todo lo anterior evidencia que la Resolución 152 de 2018 les concede ciertas libertades a las empresas para adecuar el procedimiento de remuneración a sus condiciones particulares, pudiendo considerarse como aspectos positivos de esta norma aquellos asociados al reconocimiento de la posibilidad de solucionar las inconformidades asociadas al procedimiento mediante vías alternativas de solución de conflictos establecidas a lo interno de la organización antes de acudir a los tribunales;⁵³ la persistencia del deber de remuneración al inventor en supuestos de cambio de la persona del titular

49 Decreto Ley 336 de 2016, artículo 3, inciso d.

50 *Ibidem*, artículo 3, inciso c.

51 Resolución 152 de 2018 del CITMA, artículo 2.3.

52 *Ibidem*, artículo 2.5.

53 *Ibidem*, artículo 3.

sobre la patente, deber que se transmite al nuevo titular, quien fija su propio procedimiento para la remuneración;⁵⁴ y el reconocimiento expreso de la posibilidad de que los herederos o causahabientes del inventor fallecido⁵⁵ puedan acceder a la remuneración,⁵⁶ lo cual resulta muy positivo teniendo en cuenta que, desde que se obtiene el registro de patente hasta que dicha invención comienza a generar beneficios económicos, pueden pasar años, por lo que es posible que las circunstancias hayan cambiado al momento de que la remuneración se haga efectiva. En relación con esto, cabe señalar además que no se requiere, a los efectos de la remuneración, que el inventor se halle vinculado laboralmente a la empresa al momento de efectuarse el pago, pudiendo este incluso estar jubilado o residiendo fuera del país, nada de lo cual invalida el deber de la empresa de efectuar el pago, siempre y cuando sea posible suscribir el contrato que ampare la remuneración, en relación con lo cual el inventor puede designar a un representante mediante escritura de poder⁵⁷ para que suscriba el documento en su lugar. Reiteramos, además, que tendrán igual derecho los estudiantes que hayan contribuido a la creación de la invención durante sus prácticas preprofesionales, así como aquellos colaboradores que, sin estar vinculados mediante contrato de trabajo, hayan tenido en el momento de la generación de la invención una relación con la entidad amparada en un convenio o acuerdo de colaboración, siempre y cuando su condición de inventores se encuentre debidamente acreditada.

Indudablemente el alcance de la Resolución 152 de 2018 resulta insuficiente, pues limita la remuneración a los resultados protegidos por certificados de patentes vigentes, cuando el Decreto 343 de

54 *Ibidem*, artículo 4.

55 En esta materia rige lo dispuesto por el Libro Cuarto “Derecho de Sucesiones” de la Ley 59 “Código Civil” de 1987.

56 Resolución 152 de 2018 del CITMA, artículo 5.

57 En materia de representación rige lo dispuesto por la Ley 59 “Código Civil” de 1987, artículos 56 y siguientes. También resulta de aplicación, en lo relativo al instrumento público notarial, lo dispuesto en la Ley 50 “De las Notarías Estatales” de fecha 28 de diciembre de 1984 y su Reglamento contenido en la Resolución 70 de 1992 (Gaceta Oficial No. 4 Extraordinaria de 9 de junio de 1992).

2018 les brinda a las empresas la posibilidad de proteger sus resultados mediante la vía de la información no divulgada⁵⁸, alternativa que resulta tan válida como la protección por la vía de patentes. A esto se añade que el Decreto Ley 336 de 2016 reconoce los negocios jurídicos que conllevan la concertación de contratos de licencia y cesión de tecnología no incorporada basados en solicitudes de derechos de propiedad industrial o en información no divulgada,⁵⁹ modelos de negocios que son altamente empleados en el sector biotecnológico y farmacéutico, donde las creaciones intelectuales usualmente entran en negociación en etapas tempranas de la investigación en la búsqueda de financiamiento o complementación de capacidades. Es decir que la persona natural genera el resultado, pero el deber de la empresa de concederle a esa persona natural una participación en los beneficios económicos generados por la explotación comercial de dicho resultado depende de que la propia empresa decida patentarlo, aun y cuando no necesariamente necesita hacerlo para explotarlo comercialmente y percibir beneficios económicos.

Para el caso específico de las empresas de ciencia, tecnología e innovación, debe tenerse en cuenta que una de las modalidades de remuneración a los participantes de los programas y proyectos parte del “cobro de los beneficios económicos recibidos por las entidades a partir de la introducción y comercialización de los resultados de ciencia, tecnología e innovación”.⁶⁰ Es válido señalar que esta remuneración se determina sobre la base del 30 por ciento de los ingresos obtenidos por la introducción y comercialización del resultado (*royalties* o regalías), y que dicha introducción o comercialización puede ser realizada por la propia entidad ejecutora del proyecto o por un tercero al cual le haya sido transferido el resultado, estando en este caso dicho tercero obligado a brindar la información necesaria para determinar el monto del beneficio económico que sirve de base para la remuneración. De dicho monto, el 50 por ciento se debe destinar a la remuneración de los autores del resultado.⁶¹ Ahora bien, espec-

58 Decreto 343 de 2018, artículo 11.1.

59 Decreto Ley 336 de 2016, artículo 2.1, inciso a.

60 Decreto 40 de 2021, artículo 64.1, inciso d.

61 Resolución 287 de 2019 del CITMA, artículos 49 y 50.

to a los resultados de ciencia, tecnología e innovación patentados, resulta necesario analizar en profundidad hasta qué punto coincide lo relativo a esta remuneración con lo previsto en la Resolución 152 de 2018, en aras de evitar contradicciones o que se efectúe una doble remuneración por el mismo concepto en los casos en que la patente obtenida en el marco de una relación laboral sea resultado de la ejecución de un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, lo cual será objeto de investigaciones posteriores. No obstante, esta problemática solo se enfrenta por las entidades de ciencia, tecnología e innovación, pues la Resolución 287 de 2019 del CITMA solo resulta aplicable a dichas entidades y en el marco de actividades incluidas en la carpeta de proyectos aprobada, mientras que la Resolución 152 de 2018 del CITMA aplica a cualquier entidad que haya generado un resultado protegido por patente o modelo de utilidad.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la remuneración por concepto de aporte al conocimiento antes mencionada prevé el aporte asociado a los registros de propiedad intelectual obtenidos,⁶² por lo que el simple hecho de obtener el registro genera un deber para la entidad de remunerar a los inventores conforme las indicaciones contenidas en la Resolución 287 de 2019 del CITMA.⁶³

Respecto a la remuneración a los participantes en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, debemos añadir que la normativa reconoce que, en caso de inconformidad con la cuantía devengada, el participante puede reclamar, en primera instancia ante la dirección de la empresa y en segunda instancia en la vía judicial,⁶⁴ siempre y cuando el participante en cuestión no haya firmado la correspondiente acta de conformidad.⁶⁵

Retomando el tema principal, el Decreto Ley 290 de 2011 establece en su artículo 12 otras cuestiones trascendentes relativas al régimen de las invenciones obtenidas en el marco de relaciones laborales y de colaboración, entre las cuales se encuentra la obligación

62 Decreto 40 de 2021, artículo 64.2.

63 Resolución 287 de 2019 del CITMA, artículo 48.

64 A diferencia de la Resolución 152 de 2018, que define a la Sala de lo Civil, la Resolución 287 de 2019 no especifica cuál es la sala del tribunal competente que conocerá sobre estos litigios.

65 Resolución 287 de 2019 del CITMA, artículos 57 y 58.

de los inventores de informarle a la administración de la entidad sobre la obtención de cualquier resultado en el desempeño de sus funciones, determinando entonces la entidad si es conveniente o no presentar una solicitud de patente y bajo qué condiciones hacerlo, o si, por el contrario, se decide mantener la información en secreto, sometiéndola al régimen de información no divulgada. También existe un tercer escenario en el cual a la entidad no le interesa proteger la creación, casos en los cuales puede, en el término de noventa días, autorizar al inventor a presentar la solicitud de registro a su nombre. En estos casos, la Oficina de Propiedad Industrial solo tramitará la solicitud si se aporta la documentación contentiva de dicha autorización expresa emitida por la entidad.

También se establece la prohibición para el inventor de explotar la patente de forma independiente, salvo que cuente con la autorización expresa de la entidad, lo cual resulta un tanto redundante pues ya quedó previamente establecido en la norma que la titularidad sobre dicha invención le corresponde a la entidad y, por tanto, es ella quien posee los derechos exclusivos. No obstante, este precepto sí sirve para abrirle la posibilidad a la empresa de autorizar expresamente al inventor para la explotación independiente, aunque la norma no deja claro si esta autorización difiere o no de las licencias de patente que puede conceder a favor de cualquier otra persona, según establece el Decreto Ley 336 de 2016 en su artículo 10 y siguientes.

Este artículo 12 establece, además, una prohibición general para la realización de cualquier acto que vaya en detrimento de los derechos de cada parte, y en particular una prohibición específica para el inventor respecto a la publicación o divulgación en el extranjero del resultado, lo cual está relacionado precisamente con el requisito de la novedad que establece la norma a los efectos de la patentabilidad.⁶⁶ Esta prohibición de divulgación definida en el artículo 12.5 no se limita solo a los resultados patentables, sino también a los resultados protegidos como información no divulgada.

Por último, vale la pena referirnos al apartado 4 del citado artículo 12, que reconoce la subsistencia de estos derechos y obligaciones aun cuando se extinga la relación contractual entre el inventor y la

66 Decreto Ley 290 de 2011, artículo 23.

entidad, extendiéndose durante la vigencia de la patente o mientras la información no divulgada relacionada con dicha patente no pase a dominio público por actos de terceros, lo cual guarda relación con lo expuesto anteriormente sobre el derecho de remuneración a los inventores por la explotación de las patentes. En relación con este punto, es válido adicionar que, en el caso de los programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación, el trabajador que se desvincula laboralmente de la entidad tiene derecho a recibir la remuneración hasta la etapa evaluada del proyecto en el que participó.⁶⁷

3.2 Resultados protegidos por la vía de la información no divulgada

Los citados artículos 12.4 y 12.5 del Decreto Ley 290 de 2012 contienen las únicas referencias que hace esta norma a la información no divulgada, respecto a la cual no existe hasta la fecha en Cuba una norma especial que la regule de forma integral. No obstante, otros cuerpos normativos tienen algunas referencias sobre el tema; tal es el caso del Decreto Ley 343 de 2018, que reconoce a la información no divulgada como una vía de protección de los resultados tecnológicos e investigaciones,⁶⁸ y el Decreto Ley 336 de 2016, el cual define a la información no divulgada como “el conjunto de conocimientos, saberes, instrucciones, planos, esquemas, especificaciones, entre otros, que han sido creados, desarrollados o se poseen legítimamente por la persona natural o jurídica que los controla y que se conservan en régimen de confidencialidad”.⁶⁹ El artículo 13.3 del citado Decreto Ley 343 de 2018⁷⁰ deja claro que esta modalidad, también conocida

67 Resolución 287 de 2019 del CITMA, Disposición Especial Segunda.

68 Decreto 343 de 2018, artículos 11 y 13.

69 Decreto Ley 336 de 2016, artículo 3, inciso a.

70 “(...) se protegen como información no divulgada, entre otras, las siguientes:

- a) Invenciones patentables, pero que no se patentan producto de una decisión institucional o empresarial;
- b) innovaciones no patentables o que no constituyen invenciones en virtud de exclusiones contenidas en la legislación;
- c) invenciones no patentables, pero que pueden llegar a ser patentadas al finalizar los proyectos de investigación, desarrollo o de innovación; y

como “secretos empresariales”, tiene un alcance mucho más amplio que la materia patentable, pues abarca tanto los secretos industriales (es decir, cualquier conocimiento técnico asociado al desarrollo de productos y procedimientos, así como a la prestación de servicios) como los secretos comerciales (que puede ser cualquier información asociada con la organización interna, manejo y actividad de la empresa), siempre que esta información cumpla con los requisitos⁷¹ a los que hace referencia el artículo 3.1 del Decreto Ley 337 de 2016 “De la Protección contra las Prácticas Desleales en Materia de Propiedad Industrial”.⁷²

El Decreto Ley 337 de 2016 dedica una sección a las prácticas desleales relacionadas con este tipo de información, reconociendo como tal a los actos de explotación o divulgación de esta sin la autorización del poseedor legítimo, cuando se haya tenido acceso a ella con sujeción a una obligación de reserva previa resultante de una relación contractual, laboral, de negocios u otra.⁷³ A diferencia de lo que sucede con las patentes, en el caso de la información no divulgada no podemos hablar de “titular”, pues, al no registrarse ante ninguna autoridad, no se concede título alguno respecto a ella.

d) información complementaria a la descrita en las solicitudes de las invenciones patentables”.

71 “Se considera información no divulgada aquella que reúna las condiciones siguientes:

a) La que, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) tenga un valor comercial por no haber sido accesible al público por cualquier medio;

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla no accesible al público, tomadas por la persona que legítimamente la controla; y

d) conste en documentos, medios electrónicos, magnéticos u otros, de modo que puedan ser susceptibles de comprobación los requisitos anteriores.”

72 Publicado en la Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.

73 Decreto Ley 337 de 2016, artículos 4 y 5.

Aquí de lo que se habla es de “poseedor legítimo”,⁷⁴ y haciendo una interpretación coherente de la voluntad del legislador, si los resultados patentables obtenidos en el marco de una relación jurídico-laboral corresponden a la entidad, lo mismo sucede con los resultados protegibles mediante información no divulgada obtenidos en dichas condiciones, pues es la propia entidad quien determina la vía por la que se protegerá el resultado conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 11 del Decreto. 343 de 2018.

Respecto a la remuneración de las personas naturales creadoras de dicha información no divulgada que se encuentra en posesión legítima de determinada entidad, no existe referencia expresa en la norma, como sucede con los inventores. No obstante, para el caso de las entidades de ciencia, tecnología e innovación, debe tenerse en cuenta lo regulado en relación con la modalidad de remuneración a los participantes de los proyectos y programas determinada “sobre la base del cobro de los beneficios económicos recibidos por las entidades a partir de la introducción y comercialización de los resultados de ciencia, tecnología e innovación”,⁷⁵ pues dicha norma no especifica que respecto a esos resultados deba existir registro alguno y, por tanto, puede interpretarse que incluye los resultados protegidos mediante información no divulgada, así como aquellos cuya solicitud de registro se encuentre en examen; esto, en relación con lo antes expuesto de que la actividad de ciencia, tecnología e innovación comprende actividades asociadas a la prestación de servicios científicos y tecnológicos, la innovación, las transferencias de tecnología, las producciones especializadas y las actividades de interfase,⁷⁶ respecto a las cuales no tienen por qué generarse derechos de patente para que se entienda que se ha arribado al resultado esperado. La limitación para la remuneración en estos casos radica en que la actividad —en el marco de la cual se haya generado ese resultado protegido como información no divulgada— haya sido realizada en la ejecución de alguno de los programas o proyecto de ciencia, tecnología e inno-

74 Decreto 343 de 2018, artículo 14.1; Decreto Ley 336 de 2016, artículos 4 y 7; Decreto Ley 337 de 2016, artículo 5.

75 Decreto 40 de 2021, artículo 64.1, inciso d.

76 *Ibidem*, artículos 3 y 20.

vación identificados, aprobados e incluidos en el plan de ciencia, tecnología e innovación de la entidad,⁷⁷ y que la persona que haya generado el resultado esté identificada previamente como uno de los sujetos participantes de dicho programa o proyecto, decisión que recae sobre la propia entidad.

4. Sobre los convenios y acuerdos de colaboración científica y docente

Las creaciones que se encuentran bajo la titularidad o posesión legítima de una empresa no solo pueden ser generadas por el personal que conforma su plantilla y se encuentra vinculado por contrato de trabajo por tiempo indeterminado, pues existen escenarios en los que participan en la generación de estos resultados estudiantes que se encuentran realizando prácticas preprofesionales y trabajadores de otras instituciones con las cuales la empresa tiene establecidos acuerdos de colaboración. Estos escenarios son comunes en el ámbito de las empresas de alta tecnología, dado que uno de los principios que rige su actividad consiste en el establecimiento de alianzas y redes de colaboración con terceros,⁷⁸ además de que deben contratar por tiempo determinado a especialistas de alta calificación para llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación.⁷⁹ Así, la Resolución 287 de 2019 reconoce la participación en los proyectos de estudiantes y otras personas no pertenecientes a la entidad ejecutora de este,⁸⁰ los cuales tienen los mismos derechos y obligaciones respecto a los proyectos que el personal de la plantilla que conforma la entidad. En estos casos, el vínculo entre ese personal y la entidad ejecutora del proyecto puede establecerse a través de la firma de un contrato por tiempo determinado o para la ejecución de objeto u otra, en correspondencia con lo dispuesto por el Código de Trabajo.⁸¹

Para analizar este tema, resulta necesario remitirnos nuevamente

77 *Ibidem*, artículo 31.4.

78 Decreto No. 2 de 2020, artículo 4 inciso h.

79 Ídem, artículo 6.5.

80 Decreto No. 40 de 2021, artículo 65.

81 Ley 116 “Código del Trabajo” de fecha 20 de diciembre de 2013. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de junio de 2013, artículo 25 inciso b.

al Decreto Ley 336 de 2016,⁸² el cual le dedica un capítulo a las cláusulas que deben estar presentes en los acuerdos de colaboración económica y científico-técnica, entre las cuales se encuentran aquellas relativas a la identificación de los conocimientos preexistentes pertenecientes a cada parte y las condiciones para su uso en la colaboración; las relativas a la información no divulgada en posesión de cada parte a la que tendrá acceso la otra; las referentes a las acciones de publicación y divulgación de los resultados⁸³ (lo cual se encuentra en relación con la no invalidación del requisito de la novedad si se decide posteriormente registrar dichos resultados); y las condiciones para determinar la titularidad de los resultados que se obtengan de manera conjunta, así como las condiciones para su explotación comercial, teniendo en cuenta, por supuesto, el aporte real realizado por cada parte tanto en información como en recursos materiales y humanos (lo cual, a fin de cuentas, repercutirá en el deber de remunerar a las personas que participaron en la generación de los resultados que se deriven de la ejecución del proyecto de colaboración, ya que, si dicho deber le corresponde a su titular, en los casos en los que se acuerde la cotitularidad sobre los resultados, el deber de remunerar también es compartido). A esto debemos añadir lo dispuesto en el Decreto Ley 290 de 2012 respecto a la cotitularidad sobre las patentes,⁸⁴ donde se dispone que cuando el objeto de una patente o registro es creado por inventores vinculados a diferentes entidades, el derecho a la protección les corresponde a dichas entidades (salvo que las partes acuerden por escrito lo contrario), siendo estas las cosolicitantes (y, posteriormente, cotitulares) de esa patente.

En el caso de las entidades de ciencia, tecnología e innovación, la normativa establece que, además de la entidad ejecutora principal del proyecto, en dichos proyectos participan otras entidades a través de la vía contractual, fijándose las relaciones con ellas, así como las relaciones con la entidad que gestiona el programa al cual pertenece el proyecto.⁸⁵

82 Decreto Ley 336 de 2016, capítulo IV.

83 Decreto No. 343 de 2018, artículo 12.

84 Decreto Ley 290 de 2011, artículo 13.

85 Resolución No. 287 de 2019 del CITMA, artículo 3 incisos c y e y artículos

De igual forma, en el caso específico de los convenios de colaboración con las universidades, en virtud de las cuales los estudiantes realizan prácticas preprofesionales y otras actividades docentes en las empresas,⁸⁶ es necesario definir lo relativo al manejo de la información a la que accederán los estudiantes durante sus prácticas,⁸⁷ así como los derechos sobre la información contenida en los trabajos de curso, trabajos de diploma u otras investigaciones publicables generadas a partir de las actividades desarrolladas en el centro,⁸⁸ lo cual estará de igual forma en correspondencia con la contribución de cada una de las partes y donde deberán respetarse los derechos correspondientes al estudiante en su condición de autor (o de inventor,

del 26 al 28.

- 86 Resolución No. 47 “Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias” de fecha 27 de mayo de 2022 del Ministerio de Educación Superior. Gaceta Oficial No. 129 Ordinaria de 19 de diciembre de 2022, artículo 270.1: Las formas organizativas fundamentales del trabajo docente en la Educación Superior son: (...) c) la práctica laboral; d) el trabajo investigativo de los estudiantes; (...).
- 87 Ídem, artículo 280.1: La práctica laboral tiene por objetivos propiciar un adecuado dominio por los estudiantes, de los modos de actuación que caracterizan la actividad profesional, mediante su participación en la solución de los problemas más generales y frecuentes presentes en el escenario profesional o social en que se inserte y, a la vez, propiciar el desarrollo de los valores que contribuyan a la formación de un profesional integral, apto para su futuro desempeño en la sociedad. Y artículo 282: Las instituciones de educación superior firman convenios con las entidades laborales y unidades docentes certificadas en que se establezcan con precisión los compromisos asumidos por cada una de las partes, en relación con la realización de las prácticas laborales y otras tareas afines que respondan a los vínculos de la universidad con la sociedad.
- 88 Ídem, artículo 284.1: El trabajo investigativo tiene como propósito formar habilidades propias del trabajo técnico y científico-investigativo en los estudiantes, mediante la práctica laboral u otras tareas que requieran de la utilización de elementos de la metodología de la investigación científica; artículo 286: Los tipos fundamentales de trabajo investigativo de los estudiantes son: a) El trabajo de curso; b) el trabajo de diploma; y c) el trabajo investigativo extracurricular. Y artículo 290.3: Se debe propiciar la presentación de estos trabajos en los diferentes eventos científicos que se realicen en la institución de educación superior, así como a nivel provincial y nacional.

si la información contenida en la investigación llega a patentarse y el estudiante es reconocido como tal), aplicándose la normativa en materia de derecho de autor y propiedad industrial en todo lo que corresponda. Aquí también debe tenerse en cuenta, para las entidades de ciencia, tecnología e innovación, lo relativo a la remuneración por concepto de aporte al conocimiento al que ya hemos hecho referencia, el cual alcanza a las publicaciones de diferentes naturalezas y a las tesis de pregrado y posgrado⁸⁹ asociadas a la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, que, como ya mencionamos, aplica para los estudiantes.⁹⁰ Pero, en todo caso, debe quedar protegida la información sensible a la que acceda el estudiante y que sea empleada en el trabajo investigativo, sobre todo en lo relativo a la publicación de dicha información, debiendo contarse siempre con la previa autorización expresa de la empresa.

5. Sobre los acuerdos de confidencialidad con estudiantes y colaboradores externos

Si bien la relación de colaboración se perfecciona entre las dos empresas o entidades, que por supuesto tienen personalidad jurídica propia en virtud de la cual responden ante la otra parte por las conductas de su personal o estudiantes durante la ejecución de la actividad o proyecto conjunto, resulta siempre saludable para la empresa fijar determinadas cuestiones directamente con ese personal externo que accederá a información sensible en el desempeño de sus actividades, incluso con el propio personal que genera dicha información. Es por ello que, aunque en el convenio o acuerdo de colaboración se fije para las entidades obligaciones generales relativas a la confidencialidad y el respeto los derechos de propiedad intelectual de la otra parte (lo cual se extiende al personal de cada parte), resulta saludable firmar también acuerdos de confidencialidad que vinculen directamente a cada una de esas personas que acceda a la información y donde se fijen obligaciones específicas respecto a esta, como pueden ser: su no revelación o utilización total o parcial en publicaciones

89 Decreto No. 40 de 2021, artículo 64.2.

90 Decreto Ley 7 de 2020, artículo 30.1.

científicas, exposiciones o debates científicos, sin autorización expresa de la empresa; la abstención a presentar de forma independiente solicitudes de registro que contengan total o parcialmente la información; la no manipulación o extracción de datos, documentos o materiales de cualquier clase o naturaleza fuera del estricto ámbito donde se desarrolla el intercambio docente o investigativo, o para fines diferentes a los que motivaron el acceso a dicha información, entre otras que resulten pertinentes.

Resulta importante en estos casos incluir además que estas obligaciones se extienden más allá de la duración de las actividades docentes o investigativas o del vínculo entre esa persona natural y el centro docente o investigativo, pues, aunque dichos vínculos cesen, el conocimiento adquirido por la persona no desaparece, como tampoco desaparece la necesidad de mantener protegida la información a la que se tuvo acceso en virtud de dicho vínculo.

6. Sobre las acciones ante la infracción de derechos de propiedad intelectual

Partiendo de que sobre cada una de estas modalidades de propiedad intelectual recaen derechos y obligaciones, debemos detenernos en qué sucede cuando estos son vulnerados. No cabe duda de que las violaciones de estos derechos constituyen actos ilícitos y, por tanto, generan responsabilidad tanto civil como penal para quienes las cometen.

Así, basta con que la comisión de alguna de estas conductas genere un daño o perjuicio para su titular o poseedor legítimo para que corresponda la exigencia de responsabilidad civil en cualquiera de las modalidades a las que hace referencia el Código Civil,⁹¹ siendo la modalidad típica para estos casos la indemnización del perjuicio causado, para la cual se tienen en cuenta tanto los ingresos dejados de percibir por el afectado como los gastos en los que tuvo que incurrir para reparar o disminuir los efectos del acto ilícito.

La cuantía de dicha indemnización es determinada por el tribunal atendiendo a las circunstancias de cada caso, independientemente de que podría proceder la exigencia de otras formas de responsabilidad

91 Ley 59 de 1987, artículo 82 y siguientes.

civil, como la reparación del daño moral. Aquí cabe señalar, además, en relación con los estudiantes y los colaboradores externos, que el Código Civil reconoce tanto la responsabilidad civil contractual como la extracontractual,⁹² consecuentemente, no es necesario que exista un vínculo contractual previo entre el comisor y el afectado para que pueda exigírsela, aunque en estos casos dicho vínculo suele existir.

En el caso de la responsabilidad penal, estamos ante la respuesta estatal frente a la comisión de conductas que atacan valores y bienes jurídicos que al Estado le interesa proteger y que, por tanto, han sido tipificadas como delitos. Es decir que mientras que la responsabilidad civil busca resarcir a la persona afectada (en este caso, al titular o poseedor legítimo del derecho de propiedad intelectual), la responsabilidad penal busca reprimir la conducta y reeducar al infractor, por tanto, estas responsabilidades no son excluyentes, por lo que el Código Penal establece que la comisión de un delito puede generar también responsabilidad civil, lo cual es determinado por el propio tribunal penal durante el proceso.⁹³

Así, la norma penal dedica su Título XVIII a los Delitos contra la Creación Intelectual, destinando un capítulo a las conductas que atacan los derechos de autor y otro a las que atacan los derechos de propiedad industrial, tipificándose en el primer grupo: la usurpación de la condición de autor y la modificación de la obra sin la debida autorización (que, en este caso, sería la autorización del autor al tratarse de facultades morales), así como la reproducción, distribución, importación y exportación de la obra sin autorización (que, en este caso, sería la autorización de la empresa, que es quien ostenta estas facultades de carácter patrimonial), conductas que son sancionadas con un marco penal más severo cuando son realizadas a escala comercial o a través de medios informáticos.⁹⁴

En materia de propiedad industrial se tipifica como delito la revelación, divulgación, registro o explotación —en el país o en el

92 *Ibidem*, artículo 294.

93 Ley 151 “Código Penal” de fecha 15 de mayo de 2022, Título IX, Declaración de la Responsabilidad Civil derivada del Delito y Ejecución de sus obligaciones, artículo 102 y siguientes (Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 1 de septiembre de 2022).

94 *Ibidem*, capítulo I. Delitos contra la Creación Literaria y Artística, artículo 428.

extranjero— de invención o información no divulgada sin la debida autorización, sin que se realice distinción alguna en cuanto al contexto en el cual el comisor accedió a la información, por tanto, este delito también se configura para los propios creadores de la información cuando obran sin la debida autorización de la entidad para la cual trabajan.⁹⁵

7. Sobre la relación jurídico-laboral

Por otro lado, si estamos hablando de incumplimiento de obligaciones contraídas en el marco de una relación jurídico-laboral, debemos tener presente también las repercusiones que tienen estas conductas en la relación jurídico-laboral propiamente dicha, la cual, según establece el Código de Trabajo en Cuba, se formaliza mediante contrato de trabajo,⁹⁶ el cual puede adoptar las modalidades de contrato por tiempo indeterminado o contrato por tiempo determinado o para la ejecución de una trabajo u obra.⁹⁷ Esta segunda modalidad puede emplearse para contratar a los estudiantes mayores de diecisiete años⁹⁸ que se inserten laboralmente en una entidad como parte de su plan de estudios o formación profesional (lo cual está respaldado con Convenios de Colaboración entre la empresa y el centro de estudios al cual pertenece dicho estudiante), y también, como ya mencionamos, es usualmente empleada para contratar a personal altamente calificado para su participación en proyectos de investigación científica, lo cual responde en buena medida al mandato contenido en el Decreto 2 de 2020 de las Empresas de Alta Tecnología, que define, como parte del funcionamiento de las empresas que ostentan esta categoría, la contratación de esta naturaleza.⁹⁹ Para el caso de los cuadros¹⁰⁰ y trabajadores que ostentan la categoría de funcionarios y tra-

95 *Ibidem*, capítulo II, Delitos contra la Propiedad Industrial, artículo 429.

96 Ley 116 de 2013, artículo 20.

97 *Ibidem*, artículo 25 y siguientes.

98 *Ibidem*, artículo 31.

99 Decreto 2 de 2020, artículo 4.

100 Decreto Ley 13 “Sistema de Trabajo con los cuadros del Estado y el Gobierno y sus reservas” de fecha 18 de junio de 2020 (Gaceta Oficial No. 30 Ordinaria de 19 de marzo de 2021), modificado por el Decreto Ley 58 de fecha 8 de

bajadores designados,¹⁰¹ el vínculo laboral se perfecciona mediante una resolución de nombramiento,¹⁰² la cual se equipara al contrato de trabajo en todo lo que corresponda, debiendo cumplirse, además de lo dispuesto en el Código de Trabajo, otros requerimientos y obligaciones previstos en esa normativa especial.

Independientemente de que lo dispuesto por las normas a las que se ha hecho referencia resulta suficiente para fundamentar el accionar de la empresa ante la infracción de sus derechos y de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, no cabe dudas de que resulta saludable hacer referencia expresa en los contratos de trabajo (o resoluciones de nombramiento, en su caso) al establecimiento de obligaciones asociadas al deber de confidencialidad respecto a toda la información a la cual se tenga acceso con motivo del desarrollo de la relación jurídico-laboral, el respeto a los derechos de propiedad intelectual del empleador y al cumplimiento de las normas disciplinarias y de seguridad establecidas de forma general.

En relación con este tema, el Código de Trabajo reconoce entre las causas de terminación del contrato de trabajo por tiempo indeterminado la aplicación de las medidas disciplinarias de separación definitiva de la entidad o del sector o actividad, cuando proceda, por la inobservancia de las normas de disciplina establecidas en la legislación y en los reglamentos disciplinarios, así como la imposición al trabajador de sanción de privación de libertad de 6 meses o más.¹⁰³ De igual forma, el Decreto Ley 67 de 2022 define como causas de terminación de la relación con los funcionarios la pérdida de los requisitos de prestigio y reconocimiento social y comportamiento laboral y ético a los que hace referencia en su artículo 7.1,¹⁰⁴ y el Reglamento del Decreto Ley 13 de 2020 reconoce la sustitución por pérdida de requisitos o condiciones establecidas para desempeñar-

diciembre de 2021 (publicado en la Gaceta Oficial No. 105 Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2021).

101 Decreto Ley 67 “Sobre las relaciones de trabajo de los funcionarios y otros trabajadores designados” de fecha 22 de noviembre de 2022 (Gaceta Oficial No. 133 Ordinaria de 27 de diciembre de 2022).

102 Decreto Ley 13 de 2020, artículo 58 y Decreto Ley 67 de 2022, artículo 6.1.

103 Ley 116 de 2013, artículo 49, incisos d y f.

104 Decreto Ley 67 de 2022, artículo 17, inciso a.

se como cuadro y la separación por incurrir en hechos que, por su gravedad y la pérdida del prestigio y autoridad, tengan como consecuencia la aplicación de una medida disciplinaria de separación definitiva de la entidad, separación definitiva del sistema de un órgano estatal nacional, organismo o entidad nacional o separación del sector o actividad.¹⁰⁵

A su vez, estas normas regulan lo relativo a la disciplina laboral,¹⁰⁶ permitiéndoles a las entidades incorporar en sus reglamentos disciplinarios internos la tipificación de otras violaciones de la disciplina no previstas en ellas, atendiendo a las características particulares de su actividad. Así, es posible incluir en los reglamentos disciplinarios internos de las empresas una especial referencia a infracciones consideradas como graves y de suma gravedad, teniendo en cuenta las repercusiones que podría tener su comisión y que, por tanto, ameritan la imposición de las medidas disciplinarias más severas.¹⁰⁷ Entre estas infracciones podrían quedar comprendidas aquellas relacionadas con el manejo de la información no divulgada y los derechos de propiedad intelectual de la empresa, además de otras que se estimen pertinentes.

8. Sobre la vigilancia tecnológica

En relación con todo lo aquí expuesto, para que la administración pueda prevenir la ocurrencia de estas conductas y pueda accionar oportunamente ante la infracción de derechos por parte de un trabajador o de un tercero, el control resulta vital, y en ello juega un rol fundamental, además de las normas de seguridad adoptadas dentro

105 Decreto Presidencial No. 208 “Reglamento del Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas” de fecha 4 de marzo de 2021, artículo 36.1, incisos j y k (Gaceta Oficial No. 30 Ordinaria de 19 de marzo de 2021).

106 Ley 116 de 2013, capítulo XII, Disciplina de trabajo, artículo 145 y siguientes; Decreto Ley 67 de 2022, capítulo V, Régimen Disciplinario, artículo 19 y siguientes; Decreto Ley 13 de 2020, capítulo VI, Ética y Disciplina de los Cuadros, artículo 78 y siguientes.

107 Ley 116 de 2013, artículo 14; Decreto Ley 67 de 2022, artículo 19.2; Decreto Ley 13 de 2020, artículo 29.3.

de la empresa, la vigilancia tecnológica,¹⁰⁸ la cual constituye un proceso sistemático y permanente de monitoreo, búsqueda, recolección y análisis de información pública estratégica existente en el estado de la técnica, para lo cual pueden emplearse diversas herramientas, como son la habilitación de alertas tecnológicas a través de la contratación de servicios especializados a terceros, la revisión de los boletines oficiales de propiedad industrial¹⁰⁹ y la consulta constante las diferentes bases de datos existentes. Se trata de una tarea que demanda personal, constancia, disciplina y tiempo, pero que resulta imprescindible para la protección de los derechos e intereses de la empresa tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

9. Conclusiones

- El ordenamiento jurídico cubano asume la postura de concederles a las empresas y otras personas jurídicas la titularidad o posesión legítima (según el caso) sobre las creaciones intelectuales surgidas en el marco de las relaciones laborales y de colaboración, siendo dichas personas jurídicas quienes diseñan e implementan la estrategia para su protección y ejercen los derechos de carácter patrimonial asociados a dichas creaciones.
- Se reconocen derechos de carácter moral y determinados incentivos patrimoniales para las personas naturales que generan resultados protegidos por el derecho de autor y por certificados de patentes y modelos de utilidad, así como sus deberes y obligaciones frente a la empresa que las contrata.
- Fuera del sector del sistema de ciencia, tecnología e innovación, no se encuentra suficientemente regulado en Cuba lo relativo al régimen de las creaciones intelectuales sometidas al régimen de información no divulgada que sean generadas en el marco de relaciones laborales y de colaboración, especialmente en cuanto a la remuneración a los autores de dichas creaciones.
- Las empresas deben adoptar medidas adicionales para proteger su información cuando a esta accede personal externo como

108 Decreto 343 de 2018, artículo 30.

109 *Ibidem*, artículo 10.

consecuencia de la ejecución de convenios de colaboración científica, técnica y docente con otras entidades.

- La infracción de los derechos de propiedad intelectual de las empresas, incluso por parte del personal que genera la creación, tiene implicaciones en el campo civil, penal y laboral, así como en el marco de la competencia desleal, debiendo pactarse los derechos y obligaciones de ambas partes en los contratos de trabajo y otros instrumentos jurídicos vinculantes.

Legislación citada

Constitución de la República de Cuba de 10 de abril de 2019. Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019.

Decreto 2 “De las Empresas de Alta Tecnología” de fecha 10 de enero de 2020. Gaceta Oficial No. 16 Ordinaria de 26 de febrero de 2020.

Decreto 40 “Reglamento del Decreto Ley 7 del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 6 de mayo de 2021. Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 18 de agosto de 2021.

Decreto 342 “Reglamento del Decreto Ley 290 De las Inventiones y Dibujos y Modelos Industriales” de fecha 28 de febrero de 2018. Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.

Decreto 343 “Del Sistema de Propiedad Industrial” de fecha 28 de agosto de 2018. Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.

Decreto Ley 7 “Del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 16 de abril de 2020. Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 18 de agosto de 2021.

Decreto Ley 13 “Sistema de Trabajo con los cuadros del Estado y el Gobierno y sus reservas” de fecha 18 de junio de 2020. Gaceta Oficial No. 30 Ordinaria de 19 de marzo de 2021.

Decreto Ley 58 “Modificativo del Decreto-Ley 13 “Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas” de fecha 8 de diciembre de 2021. Gaceta Oficial No. 105 Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2021.

Decreto Ley 67 “Sobre las relaciones de trabajo de los funcionarios y otros trabajadores designados” de fecha 22 de noviembre de 2022. Gaceta Oficial No. 133 Ordinaria de 27 de diciembre de 2022.

Decreto Ley 290 “De las Inventiones y Dibujos y Modelos Industriales” de fecha 20 de noviembre de 2011. Gaceta Oficial No. 2 Ordinaria de fecha 1 de febrero de 2012.

Decreto Ley 304 “De la Contratación Económica” de fecha 1 de noviembre de 2012. Gaceta Oficial No. 062 Ordinaria de 27 de diciembre de 2012.

- Decreto Ley 323 “De las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación” de fecha 31 de julio de 2014. Gaceta Oficial No. 37 Extraordinaria de 29 de agosto de 2014.
- Decreto Ley 336 “De las Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los Negocios Jurídicos” de fecha 30 de junio de 2016. Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.
- Decreto Ley 337 “De la Protección contra las Prácticas Desleales en Materia de Propiedad Industrial” de fecha 30 de junio de 2016. Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.
- Decreto Presidencial 208 “Reglamento del Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas” de fecha 4 de marzo de 2021. Gaceta Oficial No. 30 Ordinaria de 19 de marzo de 2021.
- Ley 50 “De las Notarías Estatales” de 1984.
- Ley 59 “Código Civil” de fecha 16 de julio de 1987. Gaceta Oficial No. 9 Extraordinaria de 15 de octubre de 1987.
- Ley 116 “Código del Trabajo” de fecha 20 de diciembre de 2013. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de junio de 2013.
- Ley 151 “Código Penal” de fecha 15 de mayo de 2022. Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 1 de septiembre de 2022.
- Ley 154 “De los Derechos del Autor y del Artista Intérprete” de fecha 16 de mayo de 2022. Gaceta Oficial Ordinaria No. 122 de 5 de diciembre de 2022.
- Resolución. 47 “Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias” de fecha 27 de mayo de 2022 del Ministerio de Educación Superior. Gaceta Oficial No. 129 Ordinaria de 19 de diciembre de 2022.
- Resolución 50 “Reglamento para el otorgamiento de la Categoría de Empresa de Alta Tecnología” de fecha 29 de agosto de 2020. Gaceta Oficial No. 16 Ordinaria de 26 de febrero de 2020.
- Resolución 70 “Reglamento de la Ley de Notarías Estatales” de 1992 del MINJUS. Gaceta Oficial No. 4 Extraordinaria de 9 de junio de 1992.
- Resolución 152 “Procedimiento para la remuneración a inventores, autores y obtentores” de fecha 29 de junio de 2018 del CITMA. Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 10 de agosto de 2018.
- Resolución 212 de fecha 17 de agosto de 2021 del CITMA. Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 18 de agosto de 2021.
- Resolución 287 “Reglamento para el sistema de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación” de fecha 31 de octubre de 2019 del CITMA. Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria de 8 de noviembre de 2019.

