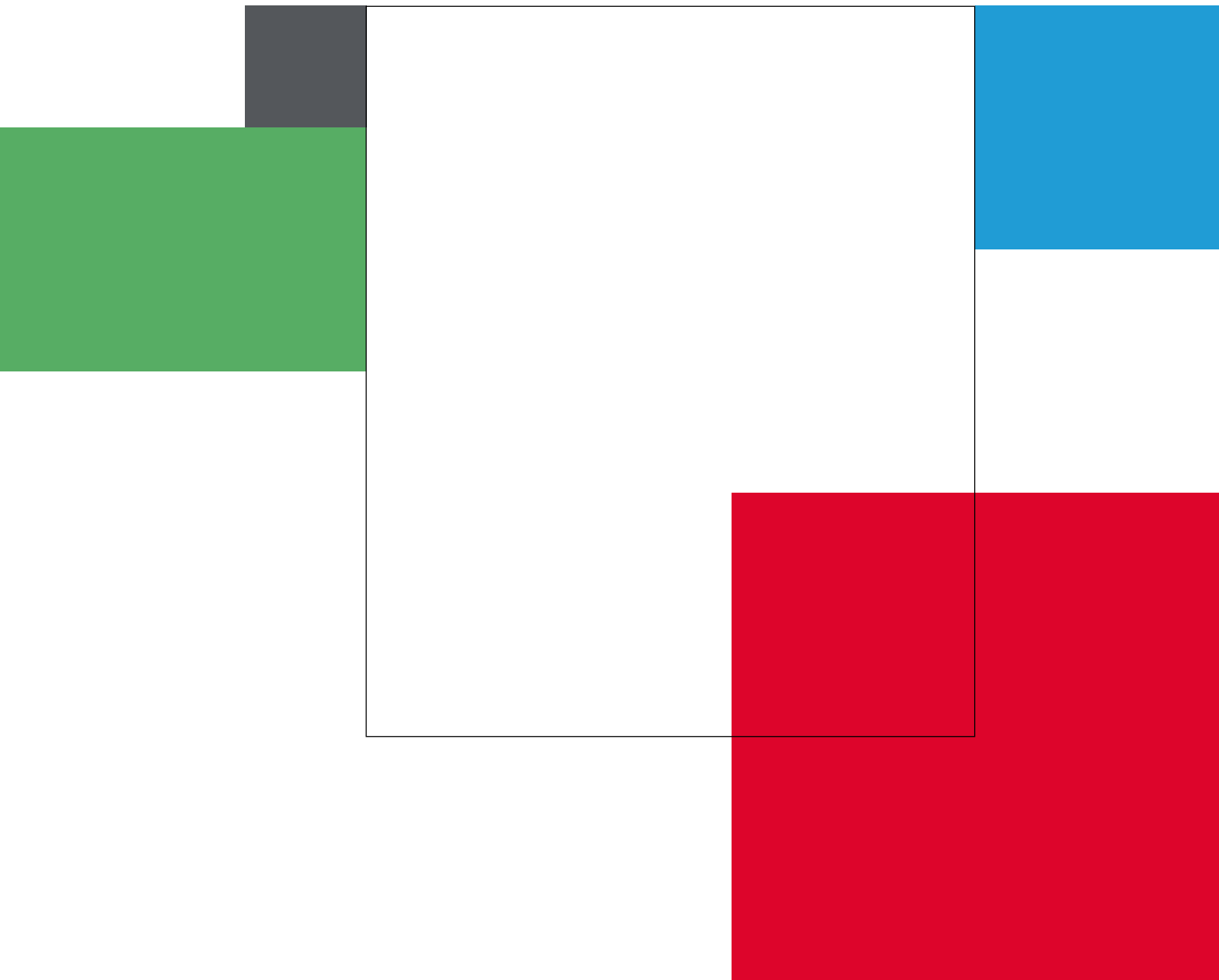


Introducción a las Patentes

Cómo determinar quién es el propietario de una invención



En este tema, explicamos cómo determinamos quiénes son los inventores que debemos mencionar en una solicitud de patente, y si los derechos sobre la solicitud siguen perteneciendo a los inventores o si se transfieren a otra parte, como, por ejemplo, a un empleador.

¿Quién puede ser inventor?

La legislación nacional es la que determina la definición jurídica de la palabra «inventor» y, por lo tanto, puede variar de un país a otro. Generalmente, el inventor es la persona que de verdad «concibe» el concepto inventivo descrito en la solicitud de patente. A menudo, identificaremos a más de un inventor en una solicitud de patente.

En la práctica, para considerarse inventor, una persona debe contribuir al concepto inventivo de una invención. La invención es lo que es nuevo e inventivo y, por lo tanto, el inventor es la persona que ideó las características reivindicadas que aportan esa novedad y actividad inventiva. La mera contribución a la característica reivindicada no convierte necesariamente a tal persona en inventor puesto que no todas las características reivindicadas tienen que ser nuevas e inventivas: si la persona solo contribuyó a las características ya conocidas por el público (es decir, que son parte del estado de la técnica anterior), entonces, no es el inventor. Del mismo modo, es poco probable que el inventor sea aquella persona a la que se le han explicado las características inventivas y nuevas y después la implementó de manera rutinaria.

La creciente influencia de la inteligencia artificial (IA) ha planteado una interesante pregunta: ¿se puede mencionar a la IA como inventora en una solicitud de patente? Los

primeros casos de prueba presentados en diferentes países parecen haber llegado a un consenso, a saber, que un inventor debe ser una persona física, de modo que actualmente no puede atribuirse la autoría de una invención a la IA.

¿Por qué es importante identificar a los inventores correctos?

La consecuencia de no mencionar a los inventores correctamente es grave en algunos países. Por ejemplo, en los EE. UU. identificar incorrectamente al verdadero inventor o inventores puede invalidar una patente y por lo tanto hacerla inaplicable.

No sólo es importante identificar a los inventores de manera correcta, sino también sus nacionalidades y en qué país se llevó a cabo la invención, debido a las restricciones de seguridad nacional. En algunos países, existen restricciones sobre el lugar en el que debe presentarse primero una solicitud de patente dependiendo de si se ha hecho en dicho país o por un ciudadano o residente de dicho país. En algunos casos, tenemos que tramitar permisos de presentación en el extranjero para poder presentar una solicitud de patente en el primer país preferido por el cliente.

Quizás la razón más importante para identificar a los inventores de manera correcta es debido a que la cuestión de la propiedad está indisolublemente vinculada a la cuestión de la invención. Aunque existen diferencias en los distintos países del mundo, en la práctica totalidad de los casos la decisión sobre la propiedad de una patente comienza con la determinación del inventor. Por lo general, se considera que el derecho inicial a una patente pertenece al inventor (o a los inventores en conjunto cuando hay más de uno).

En muchos países, el derecho de propiedad sobre la patente no permanecerá con los inventores sino que pasará automáticamente a otra persona o entidad. Por lo tanto, para cada inventor, debemos determinar si ha habido una transferencia de la propiedad, por ejemplo, al empleador de cada inventor.

¿En qué casos una invención pertenecerá a un empleador?

Se trata de una cuestión de legislación nacional, por lo que no hay una respuesta única. Sin embargo, muchos países siguen principios similares.

En muchos países, los derechos sobre una invención y sobre cualquier solicitud de patente presentada para cubrir la invención se transferirán automáticamente al empleador del inventor. Sin embargo, este supuesto parte de la presunción de que el inventor estaba empleado en un puesto cuyas funciones razonablemente se esperaría que derivan en la producción de invenciones; y de que estas se produjeron en el ejercicio de tales funciones. Normalmente, los ingenieros y científicos de investigación cumplen con este requisito.

Algunos países también contemplan la transferencia automática del derecho de propiedad cuando el inventor tiene una obligación especial para favorecer los intereses de una empresa. Los administradores, socios o propietarios únicos de una empresa son buenos ejemplos en los que podría existir una obligación especial, incluso si, hablando estrictamente, no están «empleados» por la empresa.

Las consideraciones anteriores no siempre son claras y a menudo requieren de algún tipo de investigación por nuestra parte. Por ejemplo, influyen factores tales como si el empleado utilizó su tiempo libre para realizar la invención o si empleó las instalaciones proporcionadas por el empleador.

Otra posible complicación que nos toca estudiar es quién emplea realmente al inventor, ya que no siempre es la empresa que se nos pide que figure como solicitante, sobre todo en el caso de grandes organizaciones. Por otro lado, las empresas más pequeñas pueden tener acuerdos en vigor para transferir automáticamente sus derechos de propiedad intelectual e industrial a una empresa de mayor tamaño. Otra situación relativamente frecuente es que la empresa del inventor haya recibido un encargo de investigación y desarrollo que da lugar a la invención, y el contrato del encargo contenía cláusulas por las que los derechos sobre cualquier invención se transfieren a la entidad que hizo el encargo.

Los EE. UU. son una importante excepción a la regla general de transferencia de la propiedad al empleador. Existe una presunción mucho más fuerte en los EE. UU. de que los derechos de una solicitud de patente siguen perteneciendo a los inventores. En consecuencia, normalmente se requiere que los inventores firmen un documento de cesión para confirmar la transferencia de los derechos de la invención al empleado.



¿Se puede transferir la propiedad de una patente?

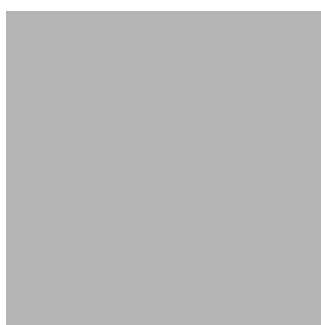
Cuando el cliente quiere que la solicitud de una patente pertenezca a una entidad en concreto, investigaremos para comprobar si todos los derechos sobre dicha invención se han transferido a la entidad. Si este no es el caso, prepararemos los documentos de cesión para efectuar una transferencia de propiedad a la entidad que corresponda.

A veces, recibimos cesiones preparadas en un país para que las registremos en otro. Sin embargo, la forma jurídica de las transferencias puede variar de un país a otro y, por lo tanto, puede que la cesión no cumpla los requisitos de registro (por ejemplo, qué partes deben firmar y la necesidad de testigos). En estos casos, normalmente preparamos cesiones que cumplen los requisitos para ser registradas.

¿Qué es la compensación del inventor?

En algunos países, existen disposiciones jurídicas para garantizar que los inventores reciben una recompensa adecuada. Sin embargo, estas disposiciones varían considerablemente de un país a otro. Entre otros elementos, se valora la remuneración que ya se proporciona al inventor, el éxito financiero de un producto o proceso patentando y cuánto de ese éxito se puede atribuir a la invención (y no al marketing o a otros factores).

En general, el umbral para que un inventor tenga derecho a compensación es muy alto. Por ejemplo, se aplicaría si la invención ha proporcionado un beneficio excepcional hasta el punto de proporcionar algo extraordinario cuando se considera en el contexto total de las actividades del empleador.



Boulton Wade Tennant Spain, S.L.P

Avda. de Europa 26

Ática 5 Planta 2

28224 Pozuelo de Alarcón

Madrid

España

www.boulton.com

Esta publicación no trata necesariamente todas las cuestiones ni cubre todos los aspectos de los temas que aborda. No pretende ofrecer asesoramiento jurídico ni de ningún otro tipo.

© Boulton Wade Tennant Spain, S.L.P. 2026.

Boulton Wade Tennant Spain, S.L.P. es una sociedad limitada profesional inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio electrónico IRUS 1000437753476, Inscripción 1, Hoja M-841350, NIF B-75576991. Los abogados y agentes de la propiedad industrial de Boulton Wade Tennant Spain, S.L.P. se encuentran colegiados para el ejercicio ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y el listado de agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas. La firma es parte del grupo internacional que incluye a Boulton Wade Tennant LLP, con oficinas en Londres, Frankfurt, Múnich, Madrid, Cambridge y Reading.

La lista de los miembros de Boulton Wade Tennant LLP está disponible para su inspección en el domicilio social en Salisbury Square House y en nuestra página web.

Oficinas en Londres, Frankfurt, Munich, Madrid, Cambridge y Reading.