

## Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima quinta sesión  
Ginebra, 16 a 20 de octubre de 2023

### LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y LA CALIDAD DE INVENTOR

*Documento preparado por la Secretaría*

#### INTRODUCCIÓN

1. En su trigésima cuarta sesión, celebrada en Ginebra del 26 al 30 de septiembre de 2022, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) decidió que la Secretaría elaboraría una recopilación sobre la manera en la que las jurisdicciones de todo el mundo tratan la cuestión de la calidad de inventor de la inteligencia artificial (IA), por medio de la jurisprudencia, la legislación y la práctica, que se actualizaría periódicamente, y la presentaría en la trigésima quinta sesión del SCP (véase el documento SCP/34/8, párrafo 25).
2. Con arreglo a la decisión de SCP, en el Anexo del presente documento figura esa recopilación, que el Comité examinará en su trigésima quinta sesión, que se celebrará en Ginebra del 16 al 20 de octubre de 2023.
3. Para preparar la compilación, la Secretaría utilizó la información facilitada por los Estados miembros,<sup>1</sup> que comprende las disposiciones legislativas nacionales y regionales pertinentes, y las decisiones dictadas por las oficinas y tribunales de propiedad intelectual. Además, la Secretaría consultó otras fuentes de información para obtener material complementario sobre el tema.

---

<sup>1</sup> Se invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes, mediante la nota circular C. 9141, con fecha 7 de diciembre de 2022, a que presentaran a la Oficina Internacional cualquier aportación adicional para la preparación de la compilación sobre la manera en que las jurisdicciones de todo el mundo tratan la cuestión de la calidad de inventor de la inteligencia artificial (IA) por medio de la jurisprudencia, la legislación y la práctica. Las aportaciones recibidas se han publicado en el sitio web del Foro Electrónico del SCP: [https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_35/comments\\_received.html](https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_35/comments_received.html).

4. La presente recopilación está dividida en las siguientes secciones:
- i) Inteligencia artificial: breve descripción y tecnología subyacente;
  - ii) La interacción entre el ser humano y la IA en el proceso de invención;
  - iii) Historia del concepto de calidad de inventor;
  - iv) Marco jurídico internacional relativo a la calidad de inventor;
  - v) Marcos jurídicos nacionales/regionales relativos a la calidad de inventor;
  - vi) La “causa DABUS”;
  - vii) El concepto de calidad de inventor en relación con las invenciones creadas por la IA.

[Sigue el Anexo]

La inteligencia artificial y la calidad del inventor

## Índice

I.	Inteligencia artificial: breve descripción y tecnología subyacente .....	4
II.	La interacción entre del ser humano y la IA en el proceso de invención.....	5
III.	Historia del concepto de calidad de inventor .....	7
IV.	Marco jurídico internacional relativo a la calidad de inventor .....	9
	A. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial .....	9
	B. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).....	9
	C. Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT).....	11
	D. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).....	11
V.	Marcos jurídicos nacionales/regionales relativos a la calidad de inventor .....	11
	A. El derecho del inventor a obtener una patente.....	11
	B. Derechos morales.....	14
	C. ¿Es el “inventor” una persona física?.....	15
	Definición con arreglo a las disposiciones legislativas .....	15
	Definición jurisprudencial.....	16
	Definición basadas en la lectura contextual.....	16
	D. Determinación de la calidad de inventor .....	18
	E. Determinación de la calidad de coinventor.....	22
	Titularidad en el caso de los coinventores .....	24
	F. Invenciones laborales .....	27
	G. Consecuencias jurídicas de la designación inexacta de los inventores .....	31
	No se designa al inventor .....	32
	Designación errónea del inventor y usurpación .....	32
VI.	La “causa DABUS” .....	33
	A. Panorama general sobre las solicitudes DABUS.....	33
	B. Decisiones de las oficinas de propiedad intelectual y sentencias de los tribunales ....	34
	Australia .....	34
	Brasil .....	36
	Canadá.....	36
	Alemania .....	36
	India .....	38
	Nueva Zelandia .....	38
	República de Corea.....	39
	Sudáfrica .....	40
	Reino Unido .....	40
	Estados Unidos de América .....	41
	Oficina Europea de Patentes (OEP).....	42

VII. El concepto de calidad de inventor en relación con las invenciones creadas por la IA .....	44
A. Panorama general de las teorías relacionadas con la protección mediante patente de las invenciones creadas por la IA.....	44
B. Posibles puntos de convergencia entre la calidad de inventor y la IA.....	46

## I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: BREVE DESCRIPCIÓN Y TECNOLOGÍA SUBYACENTE

1. La inteligencia artificial (IA) se ha definido de forma muy diversa y no se cuenta aún con una definición ampliamente aceptada.<sup>1</sup> A los efectos del presente documento, por “sistema de inteligencia artificial (IA)” se entiende todo sistema de aprendizaje, es decir, máquinas que pueden aprender y, de esta manera, mejorar sus aptitudes para realizar tareas que normalmente desempeñan seres humanos.<sup>2</sup> Los sistemas de IA emulan así las funciones cognitivas humanas, aunque no está del todo claro cómo se mide la “inteligencia” de tales sistemas.<sup>3</sup>

2. El aprendizaje automático es la principal técnica de IA y puede describirse como una subcategoría de la IA.<sup>4</sup> Esta técnica permite identificar patrones en los datos de entrenamiento y aplicar los conocimientos adquiridos a nuevos datos para mejorar el rendimiento del sistema en tareas específicas sin que esté expresamente programado para ello.<sup>5</sup> Existen distintos tipos de procesos de aprendizaje automático en función de los datos en los que se basan y de la tarea que deben cumplir.<sup>6</sup> El aprendizaje automático consta de tres etapas:

- i) programar una arquitectura de modelo;
- ii) desarrollar un modelo mediante el proceso de entrenamiento basado en un algoritmo y conjuntos de datos de entrenamiento;
- iii) aplicar el modelo a datos nuevos para obtener un resultado específico.

3. Las redes neuronales artificiales constituyen uno de estos modelos de aprendizaje automático. Cuando la arquitectura de redes neuronales se compone de un gran número de capas de neuronas conectadas por parámetros ajustables (pesos), se denomina red neuronal profunda, que es capaz de realizar un aprendizaje profundo.<sup>7</sup> En pocas palabras, el aprendizaje profundo es el resultado del proceso de entrenamiento de una computadora con macrodatos conforme a un complejo procedimiento de optimización numérica para realizar una tarea basándose en probabilidades estadísticas calculadas a partir de lo que ha aprendido. En el documento SCP/30/5<sup>8</sup> se ilustra el funcionamiento del aprendizaje profundo.

4. La eficacia de los modelos de aprendizaje profundo depende en general de su capacidad para utilizar provechosamente los enormes conjuntos de datos de entrenamiento puestos a disposición y el aumento de la potencia de cálculo. Las limitaciones de los modelos de aprendizaje profundo se hacen patentes sobre todo cuando se carece de datos de entrenamiento o el volumen es reducido (por ejemplo, para el procesamiento de lenguas poco comunes, el descubrimiento de fármacos para enfermedades raras, etc.) o en ámbitos afectados por restricciones legales.

5. Normalmente, se distingue entre IA general (o fuerte) e IA limitada (o débil). La IA limitada está diseñada y entrenada para realizar una tarea específica, mientras que la IA general

---

<sup>1</sup> Ryan Abbott, Intellectual property and artificial intelligence: an introduction, en *Research Handbook on Intellectual property and Artificial Intelligence*, págs. 2-6 (Ryan Abbott ed., 2022).

<sup>2</sup> WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence, pág. 19, disponible en: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_1055.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf).

<sup>3</sup> La denominada prueba de Turing, que consiste en averiguar si una persona que conversa simultáneamente por escrito (a través de un teclado y una pantalla) con otra persona y un sistema informático podría distinguir con seguridad la máquina del ser humano, es el método más conocido, pero no está exento de críticas. Véase, McCarthy, What is Artificial Intelligence?, disponible en: <https://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>.

<sup>4</sup> Diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA), WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 REV (2020), pág. 11.

<sup>5</sup> Comisión Europea, Inteligencia artificial para Europa, COM(2018)237 final, pág. 10.

<sup>6</sup> Drexler, Hilty et al., Technical Aspects of Artificial Intelligence, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 19-13, pág. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, pág. 6.

<sup>8</sup> [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_30/scp\\_30\\_5.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_30/scp_30_5.pdf).

tendría una conciencia autoconsciente con capacidad para resolver problemas.<sup>9</sup> En la actualidad, solo existen sistemas de IA limitada que ya tienen aplicaciones prácticas eficaces en diversos ámbitos, como la banca (por ejemplo, la aprobación de préstamos), las ciencias médicas (por ejemplo, el diagnóstico del melanoma), el transporte (por ejemplo, la conducción autónoma) o la generación de texto.

6. Recientemente, se ha prestado atención a los modelos de IA generativa, que son modelos de aprendizaje automático que, una vez entrenados, pueden “crear” nuevos datos de salida. Utilizando grandes modelos lingüísticos (LLM, por sus siglas en inglés), se entrena a la IA para aprender no solo las palabras individuales que componen las frases, sino también la correlación entre esas palabras, con lo cual un modelo de IA entrenado puede generar nuevos contenidos, como textos e imágenes. Los modelos generativos también se han utilizado para diseñar nuevos compuestos químicos destinados, por ejemplo, a usos medicinales (química generativa),<sup>10</sup> ya que los LLM no se limitan al procesamiento del lenguaje humano, sino de cualquier combinación de símbolos, contexto y significado.

7. Aunque los modelos de aprendizaje profundo son capaces de aprender, aún se requiere la interacción humana. Por ejemplo, la interacción entre la IA y el ser humano es necesaria para crear la arquitectura de la red, determinar los mejores parámetros (número de neuronas por capa, tamaño de los datos de entrada, etc.), seleccionar las clases resultantes y decidir cómo codificar los datos de entrada en formato numérico y, en particular, para crear y poner a disposición los datos de entrenamiento, así como para suministrar indicaciones al modelo de IA.<sup>11</sup> Además, quienes evalúan los resultados de la IA son seres humanos, que se basan en lo que desean lograr.

## II. LA INTERACCIÓN ENTRE DEL SER HUMANO Y LA IA EN EL PROCESO DE INVENCIÓN

8. Los seres humanos utilizan herramientas tecnológicas para crear nuevas invenciones y promover el avance tecnológico. Sin embargo, el control del proceso de innovación, desde el momento de inspiración hasta la concepción de una idea y el desarrollo de un concepto para crear una invención que tenga una utilidad práctica, siempre ha estado en manos del ser humano. El hecho de que los seres humanos utilicen herramientas tecnológicas, que han evolucionado enormemente con el tiempo –desde un martillo hasta los programas informáticos–, nunca ha puesto en duda que los inventores de las invenciones sean los seres humanos.

9. Sin embargo, con el rápido avance de la tecnología de IA, se viene reflexionando sobre la manera en que evolucionará la interacción del ser humano y las herramientas de IA y sobre si la IA se limitará a desempeñar el papel de “herramienta” en el proceso de innovación.

10. En relación con la calidad de inventor, la interacción del ser humano y la IA puede configurarse de varias formas, al menos en teoría.

**i) Invención exclusivamente humana:** es el caso clásico de las invenciones. En función de los principios establecidos en las legislaciones nacionales, una o varias personas físicas pueden reivindicar la calidad de inventor. Los inventores que trabajan juntos de forma “horizontal” y contribuyen a una invención pueden ser designados como coinventores y, por lo tanto, tener un derecho de patente de forma conjunta.

---

<sup>9</sup> Butz, Towards Strong AI, KI - Künstliche Intelligenz, 2021, pág.1; What is artificial intelligence (AI), disponible en: <https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence>.

<sup>10</sup> <https://www.nature.com/articles/s42256-022-00451-1>.

<sup>11</sup> *Ibid.*

**ii) Invención humana asistida por la IA:** el ser humano es asistido por la IA en el proceso de innovación. Se puede recibir esta asistencia en distintas etapas, por ejemplo, para determinar el problema técnico que hay que resolver o probar la solución hallada. Como la IA no participa en el proceso efectivo de “concepción” de la invención, no hay argumento que justifique que la IA sea considerada como la inventora. En este caso, la IA es tan solo una herramienta en manos de un inventor humano.<sup>12</sup> Por ejemplo, un ser humano se propone desarrollar un nuevo fármaco para mejorar los tratamientos disponibles contra el cáncer. Para ello, le ordena a un mecanismo de aprendizaje profundo que recopile todos los datos disponibles sobre medicamentos en este ámbito, incluidas las fórmulas farmacéuticas y sus efectos secundarios. El ser humano continúa el trabajo sobre la base de estos datos y plantea una solución nueva y creativa.

**iii) Invención conjunta de la IA y el ser humano:** el ser humano y la IA trabajarían juntos, y ambos contribuirían de modo sustancial a la concepción de la invención, por ejemplo, al desarrollo de un nuevo compuesto farmacéutico con menos efectos secundarios. Describe una invención creada conjuntamente por un ser humano y un sistema de IA.

**iv) Invención de la IA asistida por el ser humano:** este es caso inverso al caso ii) descrito arriba. Aunque la ayuda proporcionada por el ser humano es considerable, por ejemplo, en lo que respecta a la determinación del problema que hay que resolver, la concepción efectiva de la invención la lleva a cabo un sistema de IA. El grado de asistencia prestada por el ser humano puede variar. En esencia, la IA concebiría la invención, y el ser humano participaría en tareas que no contribuirían de forma sustancial al concepto inventivo (por ejemplo, llevar a cabo experimentos rutinarios).

**v) Invención exclusiva de la IA:** es la versión extrema del caso iv) y la inversa del caso i). Aún parecen inconcebibles los sistemas de inteligencia artificial completamente autónomos, capaces de emprender un proceso inventivo sin que un ser humano marque el punto de partida. Por lo tanto, este caso presenta –por el momento– un interés meramente teórico. En este caso, la IA actuaría sin ayuda humana y realizaría el acto mental por sí sola.

11. Según el caso, conforme al requisito de divulgación establecido en el Derecho de patentes, el solicitante tendrá o no la obligación de divulgar el sistema de IA en cuestión en la solicitud de patente. Por ejemplo, si la invención resuelve el problema utilizando los datos de salida X de un modelo de IA con datos de entrada Y, el sistema de IA podría ser esencial para fabricar y utilizar la invención. Sin embargo, si un sistema de IA creara (o ayudara a crear) un nuevo compuesto químico, no sería indispensable utilizar el sistema de IA para fabricar y utilizar el propio compuesto.

12. Además de los distintos niveles de interacción del ser humano y la IA, otro elemento que cabe destacar es que en la creación de invenciones en las que interviene la IA pueden participar múltiples personas con diferentes funciones. Por ejemplo, diferentes personas pueden intervenir para determinar el problema técnico que hay que resolver, diseñar el algoritmo de la IA, generar y seleccionar datos para entrenar el modelo de IA, utilizar el modelo de IA entrenado para producir un resultado a partir de un conjunto de datos de entrada, y analizar y comprobar los datos de salida en relación con el problema que debe resolverse. En función del alcance de la invención reivindicada y de la manera en que se asocie la IA con la invención, más de una persona puede ser considerada como coinventor.

---

<sup>12</sup> Véase, por ejemplo, la respuesta de Finlandia a la nota circular C. 9141, según la cual “[...] actualmente se considera que la IA es una herramienta creada por un inventor humano, que puede ser la persona que opera el sistema de IA, diseña el algoritmo, recopila los datos de entrada para el sistema o realiza otros pasos importantes para que el *software* funcione.”



13. Como se ha ilustrado anteriormente, la manera en que los seres humanos y los sistemas de IA contribuyen a la creación de invenciones relacionadas con la IA puede variar mucho. Por lo tanto, parece necesario examinar la cuestión fundamental de saber en qué noción se basa el término “inventor” y cómo se determina. La búsqueda de respuestas a esta interrogante en el marco de la legislación de patentes en vigor puede llevar el debate más allá de la cuestión de si cabe o no designar como inventor a un sistema de IA. Por lo tanto, el presente documento también aborda cuestiones pertinentes relacionadas con la calidad de inventor en virtud de la legislación de patentes, aunque no pretende ser una guía exhaustiva en este tema.

14. Cabe señalar que, con respecto a la calidad de inventor y la IA, se plantean dos cuestiones distintas: i) cómo se aplican las normas sobre la calidad de inventor en virtud del Derecho de patentes en vigor (*de lege lata*) a las invenciones de la IA; y ii) qué normas sobre la calidad de inventor deberían aplicarse a las invenciones de la IA en el futuro en virtud del Derecho de patentes (*de lege ferenda*). Mientras que la primera supone una indagación jurídica puramente factual, la segunda implica un análisis político y opciones que pueden, o no, exigir una reforma jurídica en el futuro. Si bien ambas cuestiones revisten igual importancia, el presente documento se centra en la primera, que es preciso aclarar antes de efectuar cualquier otro análisis y debate

### III. HISTORIA DEL CONCEPTO DE CALIDAD DE INVENTOR

15. Entre los siglos XIV y XVI, las monarquías europeas concedían privilegios en forma de cartas patente para diversas actividades, como la fabricación de seda, la imprenta, la fabricación de naipes<sup>13</sup> o la elaboración de cerveza. Estos privilegios se concedían para proteger una gran variedad de artes comunes, pero también en el caso de las invenciones, o de la introducción de invenciones (en el sentido de importar ideas del extranjero) en el territorio del gobernante<sup>14</sup> y dependían de la buena voluntad del monarca, ya que no existían normas estrictas que rigieran la concesión de las cartas patente.<sup>15</sup> Algunos de estos privilegios otorgaban protección contra la imitación, otros eran exenciones respecto de las normas estrictas que imponían los gremios.<sup>16</sup>

16. En aquella época, la idea de recompensar a la persona del inventor no era desconocida. El fomento de la economía local en el territorio de la monarquía y la generación de ingresos para la corona fueron los factores que impulsaron el desarrollo del sistema de cartas patente. Con frecuencia, estos privilegios también se concedían simplemente a los favoritos reales y, en general, a aquellos que respaldaban a la monarquía.<sup>17</sup> Esta situación llegó a un punto que obstaculizaba gravemente el comercio, ya que, por ejemplo, la Corona británica había concedido patentes de monopolio sobre la sal, el vinagre o la producción de cuero. Como solución, en 1623, el Parlamento británico aprobó la Ley de Monopolios, que prohibía a la Corona conceder privilegios, excepto patentes al “primer y verdadero inventor” de una manufactura nueva. En particular el artículo 6 de la Ley, que reza así:

“[...] cualquier declaración mencionada anteriormente no se extenderá a las cartas patente y concesiones de privilegios por un plazo de catorce años o inferior, que se otorguen en lo sucesivo, para la explotación exclusiva o la fabricación de todo tipo de

---

<sup>13</sup> El privilegio de importar y vender naipes en Inglaterra fue anulado por el Tribunal del Banco del Rey en el asunto *Edward Darcy Esquire contra Thomas Allin of London Haberdasher* (1602) 74 ER 1131.

<sup>14</sup> Fritz Machlup, *An Economic Review of the Patent System: Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 85<sup>th</sup> Congress, Second Session, Pursuant to S. Res. 236, Study No. 15*, pág. 2.

<sup>15</sup> Mark Lemley, *Why do juries decide if patents are valid?* 99 Va. L. Rev. 1673, 1680 (2013).

<sup>16</sup> Christoph Ann, *Patentrecht*, sección 4, párrs. 4 a 15 (8.<sup>a</sup> ed., 2022).

<sup>17</sup> *Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC*, n.º 16-712, slip op. en 5 (U.S., 24 de abril de 2018) (Gorsuch, J., opinión disidente) (que califica a las “cartas patente” como “algo más que favores feudales”).

manufacturas nuevas en este reino, al verdadero y primer inventor e inventores de tales manufacturas, [...]”

17. La prohibición de conceder privilegios excepto al “primer y verdadero inventor”, protegiendo así las invenciones de estos, y la abolición de todos los monopolios, marca un giro histórico, que elimina la prerrogativa del monarca para centrarse en la persona que concibió la invención. Como la Ley de Monopolios tuvo una considerable influencia en el desarrollo de la legislación de patentes en Europa, la idea innovadora de que el inventor pasara a ocupar un lugar central se extendió a varias jurisdicciones.

18. Así pues, no es de extrañar que esta “nueva orientación” hacia el inventor se observe también desde los inicios de la legislación francesa de patentes. Primero, en 1789, Francia abolió la práctica de conceder privilegios por medio de cartas patente. Posteriormente, la *Société des inventions et des découvertes* (Sociedad de Invenciones y Descubrimientos) ejerció presión para que se adoptara una ley de patentes, similar a la inglesa. A este respecto, se dio mucho peso a un informe de Stanislas de Boufflers, en el que se sostenía que las invenciones son el resultado de la actividad de un inventor y, que deben protegerse en virtud de los derechos naturales.<sup>18</sup> En 1791, se promulgó la primera ley de patentes en Francia. Esta ley situó al inventor en primer plano al declarar que los derechos sobre sus creaciones intelectuales son esencialmente un derecho humano. La primera parte del preámbulo de la Ley de Patentes de Francia de 1791 reza así:

“[...] considerando que toda idea nueva, cuya manifestación o desarrollo puede llegar a ser útil a la sociedad, pertenece originalmente a quien la concibió, y que sería atentar contra los derechos humanos en su esencia no considerar un descubrimiento industrial como propiedad de su autor.”<sup>19</sup>

19. Por último, en la cláusula 8, sección 8, del artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos de América, se otorga al Congreso la facultad de “promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, garantizando a autores e inventores, por tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos.” Según esta disposición, los inventores tienen derechos exclusivos para determinados fines en la sociedad. Mientras que la Ley de Patentes de Francia hace hincapié en el derecho natural del inventor (aunque reconoce la utilidad de las invenciones para la sociedad en general), la Constitución de los Estados Unidos de América parece seguir una lógica utilitaria al centrarse en “promover el progreso de la ciencia.” Aunque hay detalles que diferencian estos planteamientos, el punto de referencia para las patentes es en ambos casos el inventor. La importancia fundamental del inventor queda totalmente clara con la explicación que proporciona Madison sobre la cláusula de derechos de autor y patentes, en la que se afirma que:

“[e]l derecho de autor ha sido oficialmente reconocido en Gran Bretaña como un derecho en virtud del *common law*.” “El derecho a las invenciones útiles parece pertenecer de la misma manera al inventor.” “En ambos casos, el interés público coincide plenamente con las aspiraciones de las personas.”<sup>20</sup>

20. En resumen, la percepción de las patentes ha evolucionado a lo largo de mucho tiempo. Con arreglo a la Ley de Monopolios, las patentes dejaron de considerarse como un contrato

---

<sup>18</sup> S. de Boufflers, Rapport sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie, 1791, disponible en: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k438194/f4.item.textelimage>; Gabriel Galvez-Behar, The patent System during the French industrial revolution : Institutional change and economic effects, Economic History Yearbook, 2019, Patent Law and Innovation in Europe during the Industrial revolution, 60 (1), págs. 31-56, preimpresión disponible en: <https://shs.hal.science/halshs-00544730/file/GGB-FRENCH-PATENT-SYSTEM-PRE-PRINT.pdf>, pág. 4.

<sup>19</sup> Ley de Patentes de Francia, 1791, disponible en: <https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/revlawall1119/navigate/12/59/>.

<sup>20</sup> James Madison, The Federalist No. 43.

entre el monarca y sus súbditos, para convertirse en un “contrato social” entre el titular de la patente y la sociedad que reconocía a esa persona y su ingenio.<sup>21</sup> El inventor pasó a ocupar un lugar central en el Derecho de patentes a partir de la idea de que el ingenio humano promueve el progreso de la ciencia y la creación de invenciones útiles para la sociedad, a cambio de las cuales, según el Derecho natural, debía concederse a la persona correspondiente una recompensa en forma de derecho exclusivo. Este principio cobró aún más importancia en las décadas siguientes y se tuvo en cuenta en los debates internacionales sobre el Derecho de patentes, que culminaron en la Conferencia de Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, celebrada en Londres en 1934. En esa Conferencia se introdujo el “derecho a ser mencionado en la patente” en favor del inventor, lo que impulsó cambios sustanciales en las legislaciones nacionales de patentes. Por ejemplo, la legislación alemana de patentes abandonó el principio centrado en el “solicitante” para concentrar la atención en el “inventor”, suprimiendo las invenciones empresariales como tales.

#### IV. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL RELATIVO A LA CALIDAD DE INVENTOR

##### A. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

21. Con arreglo al artículo 4<sup>ter</sup> del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, “[e]l inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.” Esta disposición, que fue incorporada por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934, establece los derechos morales del inventor, a quien concede el derecho de reconocimiento. Sin embargo, la disposición no aborda los derechos patrimoniales ni los beneficios económicos de los inventores.<sup>22</sup> El inventor podrá renunciar al derecho a que se le mencione, salvo disposición en contrario en la legislación nacional.<sup>23</sup> La cuestión de la calidad de inventor y la manera exacta en la que pueden ejercerse los derechos del inventor se regula en el Derecho nacional, puesto que en el Convenio de París no se desarrollan estos asuntos.

22. Desde el punto de vista histórico, el artículo 4<sup>ter</sup> del Convenio de París se basa en la labor previa realizada por el Comité Consultivo sobre los Trabajadores Intelectuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que también se encargó de examinar las normas relativas a los derechos de los empleados inventores.<sup>24</sup> De hecho, el Comité Consultivo sobre los Trabajadores Intelectuales de la OIT recomendó que se incorporara el derecho moral del inventor a “ser mencionado como tal en la patente” sobre la base de una resolución previa, adoptada en una reunión de la OIT celebrada en Ginebra en 1929, en la que se instaba en general a proteger las invenciones de los empleados y, en particular, a conceder una remuneración justa a los empleados inventores.<sup>25</sup> Sin embargo, se consideró que la cuestión de la remuneración estaba demasiado vinculada a los acuerdos contractuales entre empleador y empleado para formar parte del Convenio de París.<sup>26</sup> Por lo tanto, a falta de consenso entre las delegaciones presentes en la Conferencia de Revisión, no se incorporó al Convenio de París disposición alguna con respecto a las invenciones de los empleados. Sin embargo, la disposición sobre los derechos morales fue adoptada sin oposición.<sup>27</sup>

##### B. TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

23. En el artículo 1.2) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se estipula lo siguiente: “[n]o se interpretará ninguna disposición del presente Tratado en el sentido de que

<sup>21</sup> Edward Walterscheid, *The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents (Part 3)*, 77 J. Pat. & T. Off. Soc. 771, 793 (1995).

<sup>22</sup> *Ibid.*, párrs.10-36.

<sup>23</sup> Georg H. C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1968, pág. 64.

<sup>24</sup> Acta de la Conferencia de revisión celebrada en Londres, Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Actes de la Conférence Réunie à Londres, 1934, págs. 90-91.

<sup>25</sup> *Ibid.*, págs. 160-161.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Sam Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary*, párr. 10:35 (2015).

disminuye los derechos establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para los nacionales o domiciliados en cualquier país parte en dicho Convenio.” A diferencia del Convenio de París, el PCT no establece explícitamente el derecho del inventor a ser mencionado como tal en la patente. Sin embargo, habida cuenta de que únicamente los Estados contratantes del Convenio de París pueden ser parte en el PCT,<sup>28</sup> de hecho, todas las Partes Contratantes del PCT deben cumplir las disposiciones del Convenio de París, incluido el artículo 4<sup>ter</sup> relativo a los derechos morales de los inventores.

24. Con arreglo al artículo 4.1.v) del PCT, en el marco de los requisitos formales para la presentación de solicitudes internacionales de patente, el petitorio de una solicitud internacional debe contener, entre otras cosas,

“el nombre y demás datos prescritos relativos al inventor, siempre que la legislación nacional de uno de los Estados designados, por lo menos, exija que se proporcionen esas indicaciones en el momento de la presentación de una solicitud nacional.” “En los demás casos, dichas indicaciones podrán proporcionarse en el petitorio o en notificaciones por separado dirigidas a cada Oficina designada cuya legislación nacional las exija y permita que se proporcionen después de la presentación de la solicitud nacional.”

25. El artículo 4.4) del PCT prevé además que,

“[l]a omisión en el petitorio de la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional exija esas indicaciones pero permita que se proporcionen con posterioridad a la presentación de la solicitud nacional. La omisión de proporcionar esas indicaciones en una notificación separada no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional no exija que se proporcionen dichas indicaciones.”

26. Dado que la información relativa al inventor suele exigirse en la fase nacional, en general se recomienda incluirla en el petitorio.<sup>29</sup> Las formalidades relativas a la información del inventor se especifican con más detalle en el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Reglamento del PCT) y en las Instrucciones Administrativas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Instrucciones Administrativas).

27. Conforme a la Regla 4.6 del Reglamento, en caso de aplicación de la Regla 4.1.a)iv) o c)i), en el petitorio se deberá indicar el nombre y la dirección del inventor o, si hubiera varios inventores, de cada uno de ellos. Con respecto al formato exacto del nombre y la dirección, las personas naturales deberán ser mencionadas por sus apellidos y nombres, precediendo los apellidos a los nombres.<sup>30</sup> En cuanto a las direcciones, deberán indicarse “conforme a los requisitos habituales para una rápida distribución postal a la dirección indicada [...]”<sup>31</sup>

28. Además, la solicitud internacional puede contener determinadas declaraciones relativas a la identidad del inventor,<sup>32</sup> al derecho del solicitante a obtener una patente<sup>33</sup> y a la calidad de inventor.<sup>34</sup> Estas declaraciones permiten al solicitante cumplir algunos de los requisitos nacionales de las Oficinas designadas mencionados en la Regla 51*bis*.1) en la fase internacional. Las declaraciones deben redactarse de conformidad con las Instrucciones 211 y 214 de las Instrucciones Administrativas, respectivamente. En la declaración sobre la calidad

---

<sup>28</sup> Artículo 62.1) del PCT

<sup>29</sup> Thomas Heninger, Filing an international application, en *PCT: Strategy and Practice*, pág. 39 (Derk Visser et al. ed., 2021).

<sup>30</sup> Regla 4.4.a) del Reglamento del PCT.

<sup>31</sup> Regla 4.4.c) del Reglamento del PCT.

<sup>32</sup> Regla 4.17.i) del Reglamento del PCT.

<sup>33</sup> Regla 4.17.ii) del Reglamento del PCT.

<sup>34</sup> Regla 4.17.iv) del Reglamento del PCT.

de inventor, a efectos de la designación de los Estados Unidos de América (y también de la India, Liberia y Mongolia), debe constar el nombre, el lugar de residencia y la dirección postal del inventor o inventores, y estar firmada por los propios inventores, lo que significa que la firma de un agente de patentes no será suficiente.

#### C. TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (PLT)

29. Con arreglo al artículo 6.1) del PLT, en principio, ninguna Parte Contratante exigirá el cumplimiento de ningún requisito relativo a la forma o al contenido de una solicitud, diferente o adicional a los requisitos relativos a la forma o al contenido que estén previstos respecto de las solicitudes internacionales en virtud del PCT. Además, en virtud del artículo 6.2) del PLT una Parte Contratante podrá exigir que el contenido de una solicitud que corresponda al contenido del petitorio de una solicitud internacional, sea presentado en el formulario de petitorio previsto por esa Parte Contratante. En consecuencia, los requisitos relativos a la forma o al contenido de una solicitud internacional PCT, entre ellos los relativos a los inventores y las declaraciones pertinentes, se incorporan por remisión al PLT.

#### D. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (Acuerdo sobre los ADPIC)

30. El Acuerdo sobre los ADPIC no contiene disposición alguna relativa a la calidad de inventor. No obstante, incorpora por remisión el artículo 4<sup>ter</sup> del Convenio de París en su artículo 2.1, en virtud del cual los miembros de la OMC, sean o no parte del Convenio de París, deben cumplir los artículos 1 a 12, y 19 del Convenio de París.<sup>35</sup>

### V. MARCOS JURÍDICOS NACIONALES/REGIONALES RELATIVOS A LA CALIDAD DE INVENTOR

#### A. EL DERECHO DEL INVENTOR A OBTENER UNA PATENTE

31. La calidad de inventor establece el punto de origen de toda invención. Se atribuye al inventor o inventores de la invención y designa, en términos generales, “quién concibió la materia en cuestión.”<sup>36</sup> Como se explica en la sección sobre la historia del concepto de calidad de inventor, su importancia ha evolucionado con el tiempo. En el Derecho de patentes este concepto se entiende como el principio “centrado en el inventor”, en contraste con los orígenes históricos de las patentes, cuando estas constituían privilegios que concedían las monarquías. En este sentido, la calidad de inventor simboliza la dimensión relativa a la “personalidad” de las patentes (además de su componente relativo a la “propiedad”).<sup>37</sup> Se manifiesta en el derecho del inventor a ser o no ser (a su discreción) mencionado como tal en una solicitud de patente o patente de una invención determinada.<sup>38</sup> Esto significa que una persona o un grupo de personas concretas están vinculadas de forma permanente al origen de la invención. En consecuencia, la calidad de inventor es “estática”, es decir, que una vez establecida no cambia con el tiempo. Se centra en identificar a la persona que concibió la invención. Así, sirve para asignar al inventor o inventores un papel especial en el ordenamiento jurídico, que va acompañado de derechos patrimoniales y morales.

32. Los derechos de patente se definen como derechos privados, de conformidad con el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, lo que significa que pueden ser reivindicados por personas privadas, físicas o jurídicas, en la respectiva legislación nacional.<sup>39</sup> Estos derechos

---

<sup>35</sup>Véase, con respecto al artículo 6<sup>quinquies</sup>, el informe del Órgano de Apelación titulado *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de asignaciones de 1998*, WT/DS176/AB/R, de 2 de enero de 2002, párrs. 124 y 125.

<sup>36</sup>Gladstone Mill III, *Patent Law Fundamentals*, volumen 5 § 17:3 (2<sup>a</sup> ed., 2022).

<sup>37</sup>Véase la respuesta de Chequia a la nota circular C. 9141.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Carlos Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement*, pág. 42 (2020) (explica que no está claro por qué las partes negociadoras incorporaron esta declaración en el preámbulo).

privados están asociados a los derechos patrimoniales y a la titularidad de la patente. El concepto de *titularidad* de la patente es claramente distinto a la noción de *calidad de inventor*, puesto que la titularidad se refiere a la *posesión legítima* de la invención, mientras que la calidad de inventor designa al *creador* de la invención. En concreto, los titulares de patente gozan de derechos exclusivos, tal como se estipula en los apartados a) y b) del artículo 28.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, como la fabricación, uso o venta de la invención. Asimismo, los titulares de patentes tienen el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia (artículo 28.2) del Acuerdo sobre los ADPIC). A diferencia del concepto “estático” de calidad de inventor, que una vez establecido no cambia, la titularidad es un concepto “dinámico”, lo que significa que el titular pueda cambiar a lo largo del tiempo.

33. Ahora bien, con arreglo al Derecho de patentes moderno, los conceptos de calidad de inventor y titularidad están estrechamente relacionados. Las legislaciones nacionales y regionales en materia de patentes a menudo establecen que, en principio, “el derecho a obtener una patente corresponderá al inventor o a su derechohabiente.”<sup>40</sup> Dicho de otro modo, en principio, una vez creada una invención, su inventor es la primera persona legitimada para reclamar el derecho a obtener una patente y, si la obtiene, a beneficiarse de la protección de la invención que brinda la patente. Los inventores pueden ceder estos derechos a un tercero (es decir, a un derechohabiente), que puede ser una persona física o jurídica. Tras una cesión, el derecho a la patente es transferido al cesionario.

34. Un principio similar se hace valer, por ejemplo, en el artículo 7.2) de la Ley de Patentes de 1977 del Reino Unido, en el que se establece explícitamente que “[u]na patente de invención podrá a) concederse *en primer lugar* al inventor [...] (c) en cualquier caso, al o a los derechohabientes [...]” (*se ha añadido la cursiva*). Asimismo, en el artículo 15.1) de la Ley de Patentes de Australia de 1990 se establece que “[c]on arreglo a esta Ley, se concederá una patente de invención únicamente a la persona que: a) sea el inventor; o b) tenga derecho a ser beneficiario de la cesión de la patente, una vez concedida la patente respecto de la invención; o c) obtenga derechos sobre la invención por medio del inventor o una persona mencionada en el inciso b); o d) sea el representante legal de una persona fallecida que cumpla las condiciones mencionadas en los apartados a), b) o c).”

35. En varios ámbitos existen excepciones al principio general de que las invenciones son propiedad de los inventores. Con respecto al derecho a obtener una patente, en muchas legislaciones nacionales y regionales se establece un conjunto de normas específicas en relación con las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios (véase la sección V.F (Invenciones laborales), más abajo para más detalles). Además, podrán aplicarse normas específicas en el caso de invenciones realizadas con ayuda del gobierno. Por ejemplo, las disposiciones de los artículos 200 a 210 del Título 35 del USC, que se conocen comúnmente como la Ley Bayh-Dole, rigen los derechos de patente relativos a las invenciones realizadas con ayuda federal.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Véanse, por ejemplo, Brasil (artículo 6 de la Ley 9279), China (artículo 6.2) de la Ley de Patentes de la República Popular China), República Checa (Artículo 8.1) de la Ley 527/1990), Finlandia (artículo 1 de la Ley de Patentes de Finlandia), Alemania (artículo 6.1) de la Ley de Patentes de Alemania), Kenya (artículo 30.1) de la Ley de Propiedad Industrial), República de Corea (artículo 33.1) de la Ley de Patentes de la República de Corea), Portugal (artículo 57 del Código de Propiedad Industrial), Federación de Rusia (véase la respuesta a la nota circular C. 9141), Eslovaquia (artículo 10.1) de la Ley 435/2001, col. sobre patentes, certificados complementarios de protección y modificaciones de otras leyes (modificadas), España (artículo 10 de la Ley de Patentes) y artículo 60.1) del Convenio sobre la Patente Europea y artículo 7.1) del Convenio sobre la Patente Eurasiática (EAPC). En el artículo 9.1) del Acuerdo de Bangui se establece que el derecho corresponde al inventor, y en el artículo 61.1) del mismo acuerdo se hace referencia al derechohabiente.

<sup>41</sup> Véase para más detalles, Christian E. Mammen, 'United States of America', in Willem A. Hoyng and Frank W.E. Eijsvogels (eds), *Global Patent Litigation*, Kluwer Law International; 2006, actualización en línea, marzo de 2023, págs. 5-6.

### *Atestación bajo juramento o declaración del inventor*

36. En algunas jurisdicciones se exige al inventor que presente una declaración formal en la que afirme su calidad de inventor (o coinventor) de la invención reivindicada en la solicitud de patente. Por ejemplo, en el artículo 115.a) del Título 35 del USC se establece que “[e]n una solicitud [...] deberá constar [...] el nombre del inventor de cualquier invención que se reivindique en la solicitud. Salvo disposición en contrario en este artículo, toda persona física que se considere inventor o coinventor de una invención reivindicada en una solicitud de patente deberá presentar una atestación bajo juramento o una declaración en relación con la solicitud”, que deberá estar firmada por el propio inventor (o coinventor).

### *Derecho del solicitante a solicitar y obtener una patente*

37. Habida cuenta de que el inventor puede ceder su derecho a obtener una patente a un tercero, en caso de que el solicitante no sea el inventor, muchas jurisdicciones exigen la presentación de una declaración o de un documento en el que se exprese el origen del derecho a la patente: en otras palabras, el motivo que legitima al solicitante para solicitar y obtener una patente. Los requisitos formales que deben cumplirse en el caso de que el solicitante no sea el inventor varían según las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, con arreglo al artículo 26.k) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina “[l]a solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: [...] k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.” En consecuencia, en Colombia, “cuando el solicitante no sea el inventor, debe adjuntar o bien una copia del contrato de cesión o bien del contrato en virtud del cual se presume legalmente dicha cesión”.<sup>42</sup>

38. Con arreglo al artículo 81 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), cuando el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación del inventor deberá ir acompañada de una declaración en la que se indique el origen del derecho a la patente europea. La designación se presentará en un documento separado, en el que constará el apellido, el nombre, el país y el lugar de residencia del inventor, así como la declaración a que se refiere el artículo 81 del CPE, y que deberá estar firmada por el solicitante o su representante.<sup>43</sup> Si la solicitud no cumple los requisitos establecidos en el artículo 81, el solicitante tendrá la oportunidad de aportar correcciones en un plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de presentación o, si se reivindica la prioridad, a partir de la fecha de presentación de la más antigua de las solicitudes cuya prioridad se reivindica y, en cualquier caso, a más tardar cinco semanas antes de la fecha prevista de publicación de la solicitud.<sup>44</sup> Asimismo, en la Regla 5.5)e) del Reglamento de Aplicación del Protocolo sobre Patentes y Diseños Industriales en el Marco de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (Reglamento de Harare) se estipula que, cuando el solicitante sea el inventor, deberá presentar una declaración a tal efecto y, cuando no lo sea, deberá constar el nombre y la dirección del inventor acompañados de una declaración del solicitante que indique el origen de su derecho a la patente.

39. Del mismo modo, en los Estados Unidos de América, cuando el solicitante no sea el inventor deberá presentar alguna prueba de su derecho o información sobre la cesión, como un contrato de trabajo.<sup>45</sup> También cabe señalar que en el artículo 261 del Título 35 del USC se exige que la transferencia de titularidad mediante una cesión se realice por escrito.<sup>46</sup> Además,

---

<sup>42</sup> Véase 1.2.2.2. del capítulo I, título X de la circular interna de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

<sup>43</sup> Véase European Patent Guide (solo en inglés), 4.1.014, Oficina Europea de Patentes

<sup>44</sup> Véase el artículo 90.3 a 5) CPE y Regla 60.

<sup>45</sup> Véase USPTO, Patent Rules Appendix R, Manual of Patent Examining Procedure (julio de 2022), párr. .46, párr. 1.76(7), véase también el requisito de inscripción en virtud de párr. 3.21, párr. 3.24.

<sup>46</sup> Véase Realvirt, LLC v. Lee, 195 F.Supp.3d 847, 859 (E.D. Va. 2016).

existen ciertas vías de recurso que protegen la situación del inventor y, por consiguiente, sus derechos, en caso de designación errónea respecto de la calidad de inventor o de apropiación indebida de la invención (para más información, véase la sección V.G más abajo).

## B. DERECHOS MORALES

40. Para aplicar el artículo 4<sup>ter</sup> del Convenio de París, en las legislaciones nacionales se prevén normas sobre los derechos morales de los inventores, es decir, el derecho a que se les mencione en las patentes. En muchos países no se permite la cesión de los derechos morales.<sup>47</sup>

41. En España, con arreglo al artículo 14 de la Ley de Patentes, “[e]l inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.”<sup>48</sup> Además, en virtud del artículo 63.1) de la Ley de Patentes de Alemania, se concede al inventor el derecho a ser mencionado como tal en la primera publicación de la solicitud, la memoria descriptiva de la patente y la publicación de la concesión de la patente. La mención del inventor se inscribirá en el Registro, a menos que el inventor presente una petición para que no se le mencione. El inventor podrá retirar en cualquier momento la petición de no ser mencionado, en cuyo caso será mencionado posteriormente en la publicación correspondiente.<sup>49</sup> No obstante, el inventor no podrá renunciar de forma permanente a su derecho a ser mencionado (es decir, la renuncia del inventor a ser mencionado es una declaración “sin efecto jurídico”).<sup>50</sup> Igualmente, en el Derecho de patentes de Kenya, conforme al artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial “[e]l inventor deberá ser designado como tal en la solicitud de patente y en la patente, y toda promesa o compromiso contraído por el inventor con cualquier persona en el sentido de que presentará una declaración de renuncia a ser mencionado no tendrá efecto jurídico, salvo que el inventor presente una declaración especial por escrito al director ejecutivo indicando que no desea ser mencionado.”

42. Del mismo modo, el derecho del inventor a ser mencionado en la solicitud euroasiática y en la patente euroasiática está garantizado por el artículo 14.viii) del Convenio sobre la Patente Euroasiática (CPEA), y se detalla en la Regla 8 del Reglamento del CPEA, que permite al inventor renunciar a su derecho a ser mencionado antes de completar los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud euroasiática o de la patente euroasiática. Esta renuncia puede retirarse en el mismo plazo.

43. Con arreglo al artículo 62 del CPE, el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal ante la Oficina Europea de Patentes (OEP). Además, en la Regla 20.1) del Reglamento de ejecución del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas se establece que el inventor “deberá ser mencionado en la publicación de la solicitud de patente europea y en la memoria descriptiva de la patente europea, a menos que el inventor informe por escrito a la Oficina Europea de Patentes que renuncia a su derecho a ser mencionado como tal.” Asimismo, los instrumentos jurídicos de otras organizaciones regionales, como la Comunidad Andina,<sup>51</sup> la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO)<sup>52</sup> y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)<sup>53</sup> establecen el derecho del inventor a ser

---

<sup>47</sup> Véase, por ejemplo, la respuesta de Singapur a la nota circular C. 9141, en la que se afirma que, según la jurisprudencia, la calidad de inventor se interpreta como un derecho personal que es exclusivo del inventor y no puede cederse como en el caso de los derechos patrimoniales.

<sup>48</sup> Véase la respuesta de España a la nota circular C. 9141.

<sup>49</sup> Artículo 63.1) de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Artículo 24 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

<sup>52</sup> Regla 20.2)c) del Reglamento de Harare. Las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Protocolo de Harare, en su Instrucción 15, precisan además que “el inventor será designado como tal en la patente [...] a menos que [...] presente al director general una declaración especial por escrito, firmada por él, indicando que no desea ser designado [...]”.

<sup>53</sup> Artículos 19.1)d) y 35.1)e) del Acuerdo de Bangui por el que se instituye la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (Acuerdo de Bangui).



mencionado como tal en la publicación de la solicitud de patente y de la patente, y también otorgan al inventor la posibilidad de renunciar a su derecho a ser mencionado.

44. En virtud de los apartados 1) y 2) del artículo 24 de la Ley de Patentes de Singapur, el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en cualquier patente que se conceda respecto de la invención y, la persona o personas que el solicitante considera como inventor o inventores deben figurar como tales en la solicitud de patente.<sup>54</sup>

45. En Lituania, en la solicitud de patente y en la patente deben constar los “nombres y apellidos” del inventor o inventores (artículo 12.1).<sup>55</sup>

### C. ¿ES EL “INVENTOR” UNA PERSONA FÍSICA?

46. De acuerdo con el Derecho de patentes, las invenciones susceptibles de protección deben cumplir el requisito de aplicación industrial o utilidad. Las invenciones patentables a menudo se caracterizan por ser soluciones técnicas para resolver problemas específicos. Por lo tanto, la noción de “invención” en virtud del Derecho de patentes refleja las necesidades humanas y sociales. Con este fin, los inventores ejecutan un proceso que lleva a una invención, a saber, reconocer un problema, buscar una respuesta y definir una solución.

47. En ciertos países parte en el Convenio de París, la definición del término “inventor” se establece en una disposición específica de la legislación aplicable,<sup>56</sup> mientras que en otras jurisdicciones el término se describe en la legislación derivada, por ejemplo, en las normas explicativas o en el reglamento de ejecución de la Ley de Patentes.<sup>57</sup> En algunos países, este término se interpreta en función de la jurisprudencia o de una lectura contextual. En muchas de las jurisdicciones que cuentan con una cierta orientación sobre la interpretación del término “inventor”, se indica que los inventores deben ser personas físicas.

48. Ante las denominadas solicitudes DABUS, algunas oficinas de patentes y tribunales nacionales/regionales se plantearon la cuestión de saber si se podía designar como inventor a un sistema de IA en virtud de su respectiva legislación de patentes. Esta cuestión está estrechamente relacionada con la definición e interpretación del término “inventor”. Por lo tanto, las decisiones de las oficinas de patentes y tribunales nacionales relativas a las solicitudes DABUS ofrecen un análisis jurídico pormenorizado sobre este término. En la sección VI.B. se ofrece una síntesis de las decisiones de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica y Oficina Europea de Patentes (OEP), que proporcionan información adicional sobre esta cuestión.

#### Definición con arreglo a las disposiciones legislativas

49. Varias jurisdicciones cuentan con disposiciones legislativas en las que se define al inventor como una “persona física”. Por ejemplo, en el artículo 6.2) del Decreto-Ley número 290 de Cuba se define el término “inventor” como “la persona natural<sup>58</sup> que crea una invención protegible por patente o registro de modelo de utilidad.” Del mismo modo, de conformidad con el artículo 2.8) de la Ley de Patentes de Lituania se entiende por inventor “toda persona física que crea una invención”, o con arreglo el artículo 17.1) de la Ley 50/2008 de Moldavia sobre la

<sup>54</sup> Véase la respuesta de Singapur a la nota circular C. 9141.

<sup>55</sup> Véase la respuesta de Lituania a la nota circular C. 9141.

<sup>56</sup> Entre estos países figuran, por ejemplo, Cuba, Eslovaquia, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Kenya, Lituania, Moldavia, el Reino Unido y Singapur.

<sup>57</sup> Véanse, por ejemplo, las respuestas de Eslovaquia y China a la nota circular C. 9141, que remiten al “Memorándum Explicativo de la Ley de Patentes (2001)” para excluir a las entidades no humanas de la calidad de inventor [Eslovaquia], y al artículo 13 del “Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes” en el que se define el término inventor [China], respectivamente.

<sup>58</sup> Lo que significa, con arreglo al Código Civil cubano, Ley n.º 59 “cualquier integrante de la especie humana con aptitud o idoneidad requerida para ser titular de derechos y obligaciones”, véase la respuesta de Cuba a la nota circular C. 9141.

protección de las invenciones, se define al inventor como “toda persona física que ha realizado la invención mediante su trabajo creativo.”

50. En el artículo 1347 del Código Civil de la Federación de Rusia se define al “autor de una invención” como “el ciudadano que mediante su trabajo creativo crea el correspondiente producto de la actividad intelectual.” Del mismo modo, en el Brasil, en virtud del artículo 6° de la Ley de Propiedad Industrial (Ley n.º 9279 de 14 de mayo de 1996), el derecho a obtener una patente se garantiza al autor de la invención. Habida cuenta que en el artículo 11 de la Ley de Derecho de Autor (Ley n.º 9610, de 19 de febrero de 1998), se establece que “[e]l autor de una obra literaria, artística o científica es la persona física que la ha creado,” en el Brasil se considera que el inventor es una persona física.<sup>59</sup>

51. En la Regla 13 del Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes de China se define al inventor como toda persona que realice contribuciones creativas a las características sustantivas de una invención-creación. Del mismo modo, en Eslovaquia, una exposición de motivos ofrece orientación sobre quién es susceptible de innovar y, en consecuencia, sobre las características que definen la calidad de inventor. En la exposición de motivos de la Ley de Patentes (2001) se señala que puede designarse como inventor solo a una persona física, ya que solo las personas físicas son capaces de reflexión y, por ende, de reflexión creativa, que es la condición previa fundamental para crear una invención.<sup>60</sup>

#### Definición jurisprudencial

52. En el Reino Unido, la definición de inventor se recoge en el artículo 7.3) de la Ley de Patentes como “el verdadero ideador de la invención.” Con independencia de la causa DABUS, según la jurisprudencia, la interpretación del término “verdadero” denota lo contrario a un supuesto o pretendido ideador de la invención; el término evoca la persona física que “concibió el concepto inventivo.”<sup>61</sup>

53. En el artículo 2.1) de la Ley de Patentes de Singapur de 1994 también se estipula que el “inventor, en relación con la invención, es el verdadero ideador de la invención y que ‘coinventor’ se interpretará en consecuencia.” Los tribunales han interpretado el término “verdadero ideador” como la “persona física que ha concebido el concepto inventivo.”<sup>62</sup> Además, según la interpretación de los tribunales de Singapur la calidad de inventor es un derecho personal exclusivo del inventor y no puede ser objeto de cesión como los derechos patrimoniales.<sup>63</sup>

54. En el artículo 1 de la Ley de Patentes de Finlandia de 1967 se establece que “[q]uien haya realizado una invención en cualquier campo de la tecnología [...] o su derechohabiente, tendrá derecho, previa presentación de la solicitud correspondiente, a obtener una patente y, por lo tanto, el derecho exclusivo de explotar profesionalmente la invención de conformidad con la presente Ley”. Con arreglo a la jurisprudencia consolidada, se entiende que el término “quien” se refiere a una persona física y, por lo tanto, a un ser humano.<sup>64</sup>

#### Definición basadas en la lectura contextual

55. Algunas jurisdicciones se basan en la lectura contextual del término “inventor” para llegar a la conclusión de que este término se refiere a una persona física. En concreto, dejando a un

<sup>59</sup> Véase la respuesta del Brasil a la nota circular C. 9141.

<sup>60</sup> Véase la respuesta de Eslovaquia a la nota circular C. 9141.

<sup>61</sup> Véase Cámara de los Lores, *Yeda Research and Development Company Limited (demandantes) v. Rhone-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others* [2007] UKHL 43 (decisión de 24 de octubre de 2007), párr. 20 para más detalles.

<sup>62</sup> *Energenics Pte Ltd v. Musse Singapore Pte Ltd* [2013] SGHCR 21, véase la respuesta de Singapur a la nota circular C. 9141.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Véase la respuesta de Finlandia a la nota circular C. 9141.

lado las justificaciones de política del sistema de patentes, las disposiciones legislativas sobre los derechos morales del inventor, el hecho de que el derecho de patente tenga su origen en el inventor, la opción de ceder el derecho de patente a un derechohabiente y el requisito de indicar el nombre del inventor en la solicitud de patente (en forma del nombre y los apellidos) a menudo se consideran pistas importantes que llevan a esa interpretación.

56. Por ejemplo, en España, puede establecerse que el término “inventor” se refiere a una persona física al efectuar una lectura contextual de la disposición que establece que “[e]l derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes.”<sup>65</sup> Como únicamente los seres humanos tienen causahabientes puede inferirse que los inventores tienen que ser necesariamente seres humanos.<sup>66</sup> Además, puede llegarse a la misma interpretación a la lectura del artículo 2 del Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes de España, que exige que “la designación del inventor o inventor se haga con indicación de su nombre y apellido o apellidos.”<sup>67</sup> Del forma análoga, la Ley de Patentes de Portugal reconoce como inventor únicamente a una persona física, ya que el requisito de indicar el “nombre” y la “residencia” en la solicitud de patente se interpretan como el nombre y la residencia de una persona física, y el derecho del inventor o de su causahabiente a obtener una patente solo es jurídicamente posible en el caso de las personas físicas.<sup>68</sup>

57. En el mismo sentido, los artículos 36.1) y 184-5.1) de la Ley de Patentes del Japón estipulan que el “*shimei*” del inventor y el “*shimei*” o “*meisho*” del solicitante deben constar en una solicitud escrita al Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón. En ese contexto, “*shimei*” se refiere al apellido y al nombre de una persona física, mientras que “*meisho*” se refiere a la denominación de una persona jurídica.<sup>69</sup> Dado que se utiliza únicamente el término “*shimei*” en relación con el inventor, puede inferirse que éste ha de ser una persona física. Esta lectura contextual es además coherente con el artículo 29.1) de la Ley de Patentes del Japón (“[t]oda persona que cree una invención susceptible de aplicación industrial podrá obtener una patente respecto de esa invención [...]”), la posibilidad de ceder el derecho a la patente (artículo 33.1) y los requisitos relativos al derecho de sucesión (artículo 34.1).<sup>70</sup> Por lo tanto, en el Japón no está permitido designar como inventor en las solicitudes de patente a entidades distintas de las personas físicas.<sup>71</sup>

58. Al igual que en los países mencionados, conforme al Derecho de patentes de la República de Corea solo se aceptan como inventores a personas físicas, ya que el nombre y el domicilio del inventor deben constar en las solicitudes de patente, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Patentes.<sup>72</sup>

59. En la India, aunque la definición del término “inventor” no se recoge en la legislación de patentes, en el artículo 2 de la Ley de Patentes de 1970 de la India se establece que “no se considera como el ‘verdadero y primer inventor’ al primer importador de una invención en la India, ni a la persona a la que se comunica por primera vez una invención desde fuera de la India”. Dado que en esa disposición solo se describe por oposición quién no es “verdadero y primer inventor”, no puede determinarse si el “verdadero y primer inventor” tiene que ser una persona o no. Sin embargo, el artículo 6 de la Ley de Patentes de la India establece que toda *persona* que afirma ser el verdadero y primer inventor de la invención puede presentar una solicitud de patente (se ha añadido la cursiva). Además, el artículo 7.3) de la Ley de Patentes de la India deja claro que solo se considera inventor a una persona, ya que establece que “[en]

---

<sup>65</sup> Artículo 10 de la Ley de Patentes de España.

<sup>66</sup> Véase la respuesta de España a la nota circular C. 9141; en la respuesta de Chequia a la nota circular C. 9141 se menciona una idea similar.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Véase la respuesta de Portugal a la nota circular C. 9141.

<sup>69</sup> Véase la respuesta del Japón a la nota circular C. 9141.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Véase la respuesta de la República de Corea a la nota circular C. 9141.

toda solicitud [...] deberá constar el nombre de la persona que afirme ser el verdadero y primer inventor”.

60. En el artículo 1 de la Ley de Patentes de Noruega se establece que “[e]n cualquier campo técnico, toda persona que haya realizado una invención susceptible de aplicación industrial, o su causahabiente, tendrá derecho, de conformidad con la presente Ley, a solicitar la concesión de una patente respecto de la invención [...]”. Se entiende que la expresión “toda persona” se refiere a una persona física, no a una persona jurídica.<sup>73</sup> Esto se desprende de la interpretación de las disposiciones basada en la interpretación natural de la redacción y de las fuentes jurídicas.

#### D. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE INVENTOR

61. La calidad de inventor se establece de distinta forma en cada jurisdicción, pero existen aspectos comunes. En general, los inventores son aquellos que realizan contribuciones creativas a los avances tecnológicos, lo que da lugar a invenciones. Por ejemplo, según el Derecho de patentes ruso, se considera que el producto de la actividad intelectual es el resultado de la contribución creativa de un ser humano.<sup>74</sup> Así pues, el autor de una invención es el ciudadano que mediante su trabajo creativo ha creado el correspondiente producto de la actividad intelectual (véase el artículo 1347 del Código Civil de la Federación de Rusia).<sup>75</sup> Otras jurisdicciones aplican criterios comparables para definir la propiedad intelectual como “creaciones de la mente o el intelecto, que implican la atribución de la titularidad y la calidad de inventor a un ser humano.”<sup>76</sup>

62. En los Estados Unidos de América, la “concepción” de una invención es la verdadera “piedra angular de la calidad de inventor”,<sup>77</sup> o el “criterio fundamental para determinar la calidad de inventor”.<sup>78</sup> De acuerdo con la jurisprudencia consolidada, para considerar que una persona tiene cualidad de inventor, debe haber participado en la concepción de la invención.<sup>79</sup> El término “concepción” se refiere a un proceso mental y, en particular, al “hecho de completar la parte mental de la invención.”<sup>80</sup> En el asunto *Burroughs Wellcome Co. contra Barr Laboratories, Inc.*, se entiende como la formación de una idea completa, permanente, definitiva y operativa de la invención en la mente del inventor, tal como se llevará a la práctica. La concepción está completa únicamente cuando la idea está tan claramente definida en la mente del inventor que bastaría contar con conocimientos comunes en la materia para realizar la invención, sin necesidad de mayor investigación o experimentación.<sup>81</sup> Para que una persona pueda ser considerada como inventora debe haber contribuido a la concepción de al menos una reivindicación.<sup>82</sup>

63. La puesta en práctica de la invención es la manifestación de la invención. Esto puede lograrse mediante la creación física efectiva del producto, la ejecución del proceso o la presentación de la solicitud de patente sobre la invención reivindicada (lo que se conoce como

<sup>73</sup> Véase la respuesta de Noruega a la nota circular C. 9141.

<sup>74</sup> Véase la respuesta de la Federación de Rusia a la nota circular C. 9141.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Véase la respuesta de Trinidad y Tabago a la nota circular C. 9141.

<sup>77</sup> R. Carl Moy, *Moy's Walker on Patent*, volumen 3, párr. 10:11 y párr. 10:12 (4ª edición 2020) (en la que se señala que “[...] según la concepción tradicional de calidad de inventor, se entiende por inventor la persona que concibió la materia en cuestión, sin indagar sobre quién la lleva a la práctica”, y que “[l]a decisión de no incluir la puesta en práctica en la definición de invención forma parte de un patrón más amplio de hostilidad de la legislación de patentes de los Estados Unidos de América respecto a la puesta en práctica de la invención [...]).”

<sup>78</sup> *Mueller Brass Co. v. Reading Indus*, 352 F. Supp 1357(E.D. Pa 1972).

<sup>79</sup> *In re Hardee*, 223 U.S.P.Q. 1122, 1123 (Comm'r Pat. 1984).

<sup>80</sup> *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.*, 40 F.3d 1223, 1227 (1994).

<sup>81</sup> *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994) con otras referencias a *Summers v. Vogel*, 332 F.2d 810, 816, 141 USPQ 816, 820 (CCPA 1964); *In re Tansel*, 253 F.2d 241, 243, 117 USPQ 188, 189 (CCPA 1958).

<sup>82</sup> Véanse más detalles y la jurisprudencia conexa en Bluebook 21st ed., Sherry L. Murphy, *Determining Patent Inventorship: A Practical Approach*, 13 N.C. J.L. & TECH. 215 (2012) pág. 227.

la “puesta en práctica formal de la invención).”<sup>83</sup> El hecho de que la invención se lleve a la práctica es, en sí mismo, irrelevante para la determinación del inventor, excepto cuando la concepción de la invención y la puesta en práctica tienen lugar simultáneamente.<sup>84</sup> Así pues, “el inventor podrá solicitar la ayuda de otras personas para perfeccionar la invención sin ‘perder’ ningún derecho de patente.”<sup>85</sup> En otras palabras, “no existe ningún requisito de que el propio inventor sea quien lleve a la práctica la invención, siempre que se haga en nombre del inventor.”<sup>86</sup>

64. En la legislación de patentes de China, Chequia<sup>87</sup> y Eslovaquia,<sup>88</sup> por ejemplo, se aplica otro principio para determinar la calidad de inventor basándose en el requisito de “actividad creativa” que se exige al inventor. De conformidad con la Regla 13 del Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes de China, se entiende por inventor toda persona que realice contribuciones creativas a las características sustantivas de una invención-creación. El término “contribución creativa” no se define con mayor precisión, pero de acuerdo a la jurisprudencia está relacionado con la actividad intelectual innovadora que se lleva a cabo en relación con las características sustantivas mencionadas.<sup>89</sup> Con arreglo a las directrices de examen de patentes, se define explícitamente al inventor como una persona física y no se permite designar como inventores a entidades u organizaciones.<sup>90</sup> Además, no se considera inventor a la persona que realiza una actividad meramente auxiliar en relación con la invención, como la puesta a disposición de un laboratorio o a quien se encargue únicamente de la labor de coordinación.<sup>91</sup>

65. En algunos países, el inventor se define o interpreta como “el verdadero ideador de la invención” y su contribución al “concepto inventivo” es un criterio importante para determinar la calidad de inventor.

66. Por ejemplo, en el Reino Unido, el inventor, según la definición recogida en el artículo 7.3) de la Ley de Patentes<sup>92</sup>, es “el verdadero ideador de la invención.” En el asunto *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd contra The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*,<sup>93</sup> el Tribunal de Apelación subrayó que era necesario aplicar un criterio de dos pasos para determinar la calidad de inventor. En primer lugar, es necesario definir el concepto inventivo y, posteriormente, averiguar quién lo ideó. A este respecto, se observó que, en algunos casos, la determinación de la calidad de inventor mediante la valoración de las pruebas aportadas por las partes en relación con estos dos pasos podía resultar bastante compleja, ya que el concepto inventivo corresponde a una relación de discontinuidad entre la invención reivindicada y el estado de la técnica (los propios inventores a menudo no sabrán exactamente en qué reside).<sup>94</sup>

---

<sup>83</sup> *Para que una persona que pueda ser considerada como inventor deberá haber contribuido a la concepción de al menos una reivindicación*

<sup>84</sup> Véase USPTO 2109, II. Con referencia a *Fiers v. Revel*, 984 F.2d 1164, 1168, 25 USPQ2d 1601, 1604-05 (Fed. Circ. 1993).

<sup>85</sup> *Trovan, Ltd. v. Sokymat SA*, 299 F.3d 1292, 1302 (Fed. Cir. 2002).

<sup>86</sup> *In re DeBaun*, 687 F.2d 459, 463, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982).

<sup>87</sup> Véase la respuesta de Chequia a la nota circular C. 9141

<sup>88</sup> Véase la respuesta de Eslovaquia a la nota circular C. 9141, en la que se explica que “se entiende por inventor toda persona que ha creado una invención mediante su propio trabajo creativo” en virtud del artículo 10.2) de la Ley n.º 435/2001.

<sup>89</sup> Tribunal Popular Intermedio n.º 1 de Shanghái (2011) Hu-Yizhong-Minwu(zhi)-Chu-ZI No. 1, citado en Noam Shemtov, *A study on inventorship in inventions involving AI activity*, pág. 13, nota de pie de página 19 (encargado por la Oficina Europea de Patentes, 2019).

<sup>90</sup> Véase la respuesta de China a la nota circular C. 9141.

<sup>91</sup> Véase la respuesta de China a la nota circular C. 9141.

<sup>92</sup> Ley de Patentes de 1977 (modificada), consolidación no oficial realizada por la Sección Jurídica (1 de enero de 2021).

<sup>93</sup> *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v. The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office* [1999] RPC 442.

<sup>94</sup> Cámara de los Lores, sentencia de 24 de octubre de 2007, *Yeda Research and Development Co Ltd v. Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others*.

67. La noción de concepto inventivo ha sido desarrollada a partir de numerosas decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) y los tribunales británicos. Por ejemplo, el concepto inventivo puede residir en algo más que una idea y abarcar los medios para llevar a la práctica esa idea.<sup>95</sup> No se podrá considerar como inventor a una persona por el mero hecho de haber contribuido a una reivindicación. Es necesario que haya contribuido al concepto inventivo.<sup>96</sup>

68. Cuando la invención consiste en una combinación de elementos conocidos individualmente, el inventor es la persona que ha realizado la combinación propiamente dicha, y no las personas que simplemente han contribuido a ello.<sup>97</sup> Al respecto, es necesario hacer una distinción entre la contribución al concepto inventivo y el hecho de aportar el “equivalente de los conocimientos generales comunes en la materia”. En el asunto *Yeda Research and Development Co Ltd contra Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc. et al.*,<sup>98</sup> se determinó que el concepto inventivo correspondía a la combinación de determinados anticuerpos monoclonales con un medicamento antineoplásico, la cual producía efectos sinérgicos para el tratamiento del cáncer. Si bien durante la investigación el científico de la parte demandada proporcionó los anticuerpos monoclonales a los científicos de la parte demandante, el trabajo práctico pertinente basado en el uso de esos anticuerpos fue ideado y llevado a la práctica por los científicos de la parte demandante. En consecuencia, la Cámara de los Lores declaró que el mero suministro de los anticuerpos monoclonales correspondía simplemente a proporcionar el equivalente de los conocimientos generales comunes y no contribuía al concepto inventivo.

69. Además, se sostuvo que es necesario algo más que una propuesta teórica para ser el verdadero ideador de una invención. A este respecto, Jacob LJ caracterizó en *obiter dictum* al “verdadero ideador” como alguien que ha “transformado algo 'etéreo' en algo práctico [...]”.<sup>99</sup>

70. Asimismo, en Australia, se considera “inventor” a “quien fabrique o conciba el proceso o producto.”<sup>100</sup> Es una persona que contribuye de manera fundamental a crear el concepto inventivo que puede discernirse de la totalidad de la memoria descriptiva, incluidas las reivindicaciones.<sup>101</sup> Los tribunales han aclarado que en el cuerpo de la memoria descriptiva se deberá explicar el concepto inventivo y las reivindicaciones que ayuden a comprender los conceptos que han originado la invención. Por consiguiente, aunque una solicitud de patente contenga “una sola invención, esta podrá ser objeto de más de un concepto inventivo o contribución inventiva.”<sup>102</sup> Por ejemplo, en el caso de que la invención consista en una combinación de elementos, es posible que varias personas hayan contribuido a esa combinación.<sup>103</sup>

71. En el Derecho alemán, los tribunales y la jurisprudencia han desarrollado los principios que permiten determinar al inventor.<sup>104</sup> Con arreglo a la sentencia del Tribunal Federal de Justicia<sup>105</sup> en el asunto *BGH-Steuerordnung*, el inventor es aquel que desarrolla un conocimiento sobre la manera de resolver un problema técnico concreto con determinados medios técnicos y divulga ese conocimiento (manteniendo un grado de confidencialidad que

---

<sup>95</sup> *Minnesota Mining & Manufacturing Company v. Birtles, Lovatt and Evode Ltd* (BL O/237/00).

<sup>96</sup> *University of Southampton's Applications* [2005] RPC 11.

<sup>97</sup> *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v. The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office* [1997] RPC 693

<sup>98</sup> Cámara de los Lores, sentencia de 24 de octubre de 2007, *Yeda Research and Development Co Ltd v. Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others*.

<sup>99</sup> *University of Southampton's Applications* [2005] RPC 11

<sup>100</sup> *JMVB Enterprises* at [71]-[72]; *Atlantis Corporation v Schindler* [1997] FCA 1105; 39 IPR 29 at 54.

<sup>101</sup> Por ejemplo, *Polwood Pty Ltd v. Foxworth Pty Ltd* (incluye una corrección de 5 de marzo de 2008) [2008] FCAFC 9 (18 de febrero de 2008); *Kafataris v. Davis* [2016] FCAFC 134 (5 de octubre de 2016).

<sup>102</sup> *Polwood Pty Ltd v. Foxworth Pty Ltd* (incluye una corrección de 5 de marzo de 2008) [2008] FCAFC 9 (18 de febrero de 2008) en [61].

<sup>103</sup> *Idem*.

<sup>104</sup> Véase la respuesta de Alemania a la nota circular C. 9141.

<sup>105</sup> *Bundesgerichtshof, BGH*.

excluye al público) de tal manera que pueda servir de guía para ejecutar técnicamente la invención.<sup>106</sup> El acto de crear una invención requiere una contribución creativa a la solución de un problema técnico, que debe valorarse teniendo en cuenta la totalidad de la invención protegida por la patente, incluida su concepción.<sup>107</sup> Dado que este acto implica una contribución intelectual, no se considerará como contribución a la invención aquella que, por ejemplo, consista simplemente en proporcionar fondos o instalaciones para la invención.<sup>108</sup> Una invención solo está completa si la enseñanza en la que se basa es ejecutable técnicamente, es decir, si cualquier persona experta en la materia podría seguir de manera satisfactoria las indicaciones del inventor. No es necesario que en la reivindicación de la patente se explique detalladamente cómo debe proceder el experto según la enseñanza proporcionada. Si la persona experta en la materia necesita instrucciones más detalladas, será necesario, pero también suficiente, proporcionarlas en la descripción de la patente.<sup>109</sup>

72. En cuanto a la determinación de la calidad de inventor en el Japón, a falta de una definición legislativa del término “inventor”, el principio establecido se basa en la definición del término “invención”, es decir, “una creación altamente desarrollada de una idea técnica basada en las leyes naturales.”<sup>110</sup> Dado que la idea técnica de una invención patentada ha de determinarse sobre la base de las reivindicaciones, teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, se acepta en general que el inventor debe haber contribuido efectivamente al acto de concepción de la idea técnica. En general, los tribunales japoneses establecen un criterio de dos pasos para determinar al inventor: i) determinar la “parte distintiva” de la invención (es decir, la idea técnica), que es la parte que permite resolver el problema técnico y produce los efectos técnicos que aporta la invención; y ii) determinar las actividades del supuesto inventor en el proceso que ha permitido “completar la invención” y valorar si ha aportado una contribución sustantiva a la parte distintiva de la invención. El Tribunal Supremo dictaminó que la invención está completa cuando la idea técnica es tan concreta y objetiva que un experto en la materia puede reproducirla de forma recurrente y conseguir el efecto técnico deseado.<sup>111</sup> Por consiguiente, toda persona que aporta una contribución después de que la invención está completa no puede designarse como inventora. Si sus contribuciones se refieren a elementos ajenos a la “parte distintiva”, tampoco puede indicarse como inventora. De estos principios se deduce que las personas que realizan contribuciones no técnicas, como una persona que proporciona apoyo financiero o un mero supervisor<sup>112</sup>, no pueden considerarse como inventoras. Del mismo modo, si la contribución corresponde a lo que podría aportar un experto en la materia<sup>113</sup> (como la realización de un trabajo rutinario),<sup>114</sup> no será suficiente para ser reconocido como inventor.

73. Con respecto a la “parte distintiva” de la invención a la que el inventor debe aportar una contribución sustantiva, el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón ha dictado varias resoluciones que la definen como “la parte de la configuración de la invención reivindicada que no forma parte del estado de la técnica anterior” y en la que se “basan los medios para resolver el problema técnico al cual está dirigida la invención.” En otras palabras, la parte distintiva consiste en los elementos que no están comprendidos en el estado de la

<sup>106</sup> *BGH*, sentencia de 18 de mayo de 2010, X ZR 79/07, párr. [38]; respuesta de Alemania a la nota circular C. 9141; para una interpretación similar, véase la respuesta del Brasil a la nota circular C. 9141 (“se entiende por inventor toda persona que aporta una solución a un problema técnico”).

<sup>107</sup> *BGH*, decisión de 17 de mayo de 2011 – X ZR 53/08, principio rector b– *Atemgasdrucksteuerung*.

<sup>108</sup> Christoph Ann, *Patentrecht*, sección 19, párrs. 17-20 (8.ª ed. 2022).

<sup>109</sup> *Bundesgerichtshof* (Tribunal Federal de Justicia), decisión de 10 de noviembre de 1970 – X ZR 54/67 en mn 32 – *Wildverbissverhinderung*.

<sup>110</sup> Artículo 2.1) de la Ley de Patentes del Japón.

<sup>111</sup> Tribunal Supremo, sentencia del 13 de octubre de 1977, 1974 (Gyo-Tsu) 107, *Minshu*, vol. 31, n.º 6.

<sup>112</sup> Tribunal del Distrito de Tokio, sentencia de 26 de diciembre de 2001 (Wa) 17124, 2000.

<sup>113</sup> Tribunal del Distrito de Osaka, sentencia de 16 de marzo de 1992, (Wa) 5570, 1988.

<sup>114</sup> Tribunal del Distrito de Tokio, sentencia de 16 de abril de 1979, (Wa) 1107, 1977.

técnica y que son esenciales para resolver el problema técnico al cual está dirigida la invención.<sup>115</sup>

74. En Francia, es una norma bien asentada que la invención consiste en los medios que permiten obtener un resultado. Por consiguiente, el inventor es quien descubre los medios. De ello puede inferirse que plantear un problema o definir un objetivo que hay que alcanzar no equivale a inventar, porque con ello no se aporta una solución.<sup>116</sup> Siguiendo este criterio, por ejemplo, no será inventor quien expresa el deseo de obtener un resultado dejando a otros la tarea de encontrar los medios adecuados para lograrlo.<sup>117</sup>

75. Se reconoce como inventor a la persona que haya desempeñado un papel activo o esencial en la etapa de formalización, desarrollo técnico y finalización de la invención, o bien en el análisis del problema que se trata de resolver y la solución aportada.<sup>118</sup> Por el contrario, cuando el trabajo del presunto inventor no tiene relación con el objeto de la solicitud de patente,<sup>119</sup> o cuando el presunto inventor solo ha proporcionado información general sobre el objetivo de su trabajo, pero no información que contenga una invención,<sup>120</sup> no será suficiente para que se le considere como inventor. Por ejemplo, una persona que lleve a cabo meras tareas de ejecución no reunirá los requisitos para ser considerado como inventor.<sup>121</sup> Del mismo modo, la coordinación de un trabajo de investigación o la definición de los resultados que deben alcanzarse tampoco suelen bastar para establecer la calidad de inventor.<sup>122</sup>

#### E. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE COINVENTOR

76. La calidad de coinventor describe un caso especial de calidad de inventor que supone la realización conjunta de la invención por dos o más personas. La determinación de la calidad de coinventor y la titularidad de la patente entre los coinventores difiere según las jurisdicciones. Normalmente, la determinación de la calidad de coinventor se guía por las consideraciones relativas a la definición de la calidad de inventor en general, es decir, se trata de observar quién ha hecho una contribución a la invención y en qué consiste esa contribución. No obstante, la determinación de la calidad de coinventor suele considerarse muy difícil. Un tribunal definió la calidad de coinventor como “uno de los conceptos más confusos de la confusa metafísica del Derecho de patentes.”<sup>123</sup>

77. Algunas jurisdicciones ofrecen definiciones del término de calidad de coinventor. Por ejemplo, en la legislación de los Estados Unidos de América, al codificar la sentencia en el asunto *Monsanto Co. contra Kamp* de 1967,<sup>124</sup> se describe en primer lugar qué tipo de circunstancias no *impiden* la existencia de coinventores, pero no se definen los requisitos explícitos que permiten obtener la calidad de coinventor. En el artículo 116.a) del Título 35 del USC se establece que:

“Si la invención hubiere sido realizada por dos o más personas de forma conjunta, éstas deberán solicitar la patente conjuntamente y cada una de ellas presentará la atestación bajo juramento exigida, salvo disposición en contrario en el presente título. Los inventores podrán solicitar conjuntamente la patente aunque 1) no hayan trabajado físicamente juntos o al mismo tiempo, 2) cada uno de ellos no haya contribuido de la

<sup>115</sup> Por ejemplo, Tribunal Superior de PI, sentencia de 30 de julio de 2007, (Gyo-ke) 10048, 2006.

<sup>116</sup> *Le droit français des brevets d'invention*, Paul Mathély, *Journal des notaires et des avocats*, 1974, pág. 365.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Véase por ejemplo: *Court d'appel* de París, 2 de octubre de 2015, *Tribunal de grande instance* de París, 1 de febrero de 2006.

<sup>119</sup> *Court d'appel* de París, 1 de marzo de 2006.

<sup>120</sup> *Tribunal de grande instance* de París, 26 de mayo de 2016.

<sup>121</sup> *Cour de cassation*, 20 de noviembre de 2007.

<sup>122</sup> *Tribunal de grande instance* de París, 20 de diciembre de 1985.

<sup>123</sup> *Mueller Brass Co. v. Reading Indus.*, 352 F. Supp. 1357, 1372 (E.D. Pa. 1972).

<sup>124</sup> *Monsanto Co. v. Kamp*, 269 F.Supp. 818 (D.C.D.C. 1967).



misma forma o en la misma medida, o 3) cada uno de ellos no haya contribuido a la materia de cada una de las reivindicaciones de la patente”.

78. En el artículo 116.a) del Título 35 del USC se establece que es necesaria alguna forma de “colaboración” y algún “tipo de contribución” entre los coinventores. En el asunto *Monsanto Co. contra Kamp* se aporta más claridad sobre los requisitos:

“Para considerarse como una invención conjunta, es necesario que cada uno de los inventores trabaje en la misma materia y aporte alguna contribución al concepto inventivo y al resultado definitivo. Cada uno de ellos debe realizar una parte de la tarea si la invención surge de la combinación de todos los pasos. No es necesario que cada uno de los coinventores haya concebido el concepto inventivo completo, ni que todos trabajen físicamente juntos en el proyecto. Uno de ellos puede avanzar un paso en un momento dado, mientras que otro puede desarrollar un enfoque más adelante. Uno de ellos puede encargarse más bien del trabajo experimental, mientras que otro puede hacer sugerencias de vez en cuando. El hecho de que cada uno de los inventores desempeñe un papel diferente y de que la contribución de uno no tenga la misma magnitud que la de otro, no quita que la invención sea conjunta si cada uno de ellos aporta alguna contribución original, aunque sea parcial, a la solución definitiva del problema.”<sup>125</sup>

79. En el asunto *Kimberly-Clark contra Procter Gamble*, se describe una invención conjunta como “una colaboración o una labor realizada en una misma dirección”, por ejemplo, “un inventor que tras examinar un informe pertinente lo toma como referencia para su trabajo, o bien tiene en cuenta la propuesta formulada por otra persona en una reunión” y se aclara que “[l]os individuos no pueden ser considerados como coinventores si durante años ignoran por completo el trabajo individual realizado por el otro de forma independiente.”<sup>126</sup> En el asunto *PerSeptive Biosystems, Inc. contra Pharmacia Biotech, Inc.* se deja claro que cada uno de los coinventores debe contribuir a la concepción de la materia reivindicada,<sup>127</sup> y que una invención conjunta es el producto de una colaboración entre dos o más personas que trabajan juntas para resolver un problema determinado.<sup>128</sup> Incluso si los inventores no han contribuido a la materia de cada una de las reivindicaciones de la patente, pueden solicitar la patente conjuntamente – es suficiente haber contribuido al menos a una reivindicación de la patente.<sup>129</sup>

80. En Alemania, la jurisprudencia desarrolló el principio fundamental que determina como coinventores a aquellos que han realizado una contribución creativa a la invención.<sup>130</sup> En el asunto *BGH-Biedermeiermanschetten*<sup>131</sup> ya se establece que la norma que determina la calidad de coinventor se aplica a la totalidad de la invención descrita en la solicitud de patente, incluida la manera de crear la invención.<sup>132</sup> Además, el Tribunal Federal de Justicia precisó que es erróneo examinar las características individuales de las reivindicaciones de la patente para determinar si forman parte, en sí mismas, del estado de la técnica y, en caso afirmativo,

---

<sup>125</sup> *Ibid.* en [21]-[25].

<sup>126</sup> *Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co.*, 973 F.2d 911, 916-17, 23 USPQ2d 1921, 1925-26 (Fed. Cir. 1992).

<sup>127</sup> *PerSeptive Biosystems, Inc. v. Pharmacia Biotech, Inc.*, 225 F.3d 1315, 1324, 1325 (C. A. Fed. (Mass.), 2000).

<sup>128</sup> *Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co.*, 973 F.2d 911, 917, (Fed. Cir. 1992).

<sup>129</sup> USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 2109.01 Joint Inventorship [R-07.2022] with reference to *Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp.* “La persona que aporta cualquier medio divulgado a una reivindicación que consta de medios y función se considerará como coinventor de esa reivindicación, a menos que quien reivindique la calidad de inventor único pueda demostrar que el aporte de ese medio equivale simplemente a llevar a la práctica el concepto más amplio ideado por el inventor único”. *Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1460-63, 45 USPQ2d 1545, 1548-1551 (Fed. Cir. 1998).

<sup>130</sup> *Bundesgerichtshof* (Tribunal Federal de Justicia), sentencia de 16 de septiembre de 2003, X ZR 142/01 - *Verkranzungsverfahren*.

<sup>131</sup> *Bundesgerichtshof*, sentencia de 20 de febrero de 1979 - X ZR 63/77, BGHZ 73, 337 – *Biedermeiermanschetten*.

<sup>132</sup> Confirmado por el *Bundesgerichtshof*, sentencia de 17 de mayo de 2011, X ZR 53/08, principio rector b, mn. 16 – *Atemgasdrucksteuerung*.

excluir las de la contribución creativa de un coinventor.<sup>133</sup> Esto implica que no es necesario que los medios de la contribución cumplan todos los requisitos de patentabilidad.<sup>134</sup>

81. En general, cualquiera que haya hecho una contribución sustancial a la invención es considerado como coinventor.<sup>135</sup> Así pues, la mera ayuda para realizar la invención, como proporcionar fondos, un laboratorio o el registro técnico de los valores mediante un proceso de medición, no permite reivindicar la calidad de coinventor. Tampoco es suficiente si la contribución a la invención no influye en el resultado global.<sup>136</sup> Por lo tanto, no se consideran como coinventores quienes solo contribuyen a la creación siguiendo las instrucciones del inventor o de terceros.<sup>137</sup> Sin embargo, la contribución del coinventor no tiene por qué ser inventiva en sí misma.<sup>138</sup>

82. En Francia, con arreglo a la jurisprudencia nacional,<sup>139</sup> es necesario determinar si la persona que reivindica la calidad de coinventor ha hecho una contribución creativa en relación con las reivindicaciones de la patente solicitada. Por ejemplo, en una causa judicial, una persona había participado en la preparación de un informe bibliográfico sobre el estado de la técnica y en un estudio para determinar la cantidad, la estructura, etc. del metal utilizado en la invención. El tribunal estimó que la persona no había realizado trabajos que guardaran relación con la materia misma de las solicitudes de patente y, en consecuencia, no había demostrado una contribución creativa que le permitiera reivindicar la calidad de coinventor.<sup>140</sup> En Francia se considera inventor a cualquier persona que haya desempeñado un papel activo en un equipo y haya intervenido en la etapa de formalización, desarrollo técnico y finalización de la invención.<sup>141</sup>

83. En el Japón, los principales criterios señalados arriba para determinar la calidad de inventor, como una “contribución sustancial a la parte distintiva” de la invención que permite resolver el problema técnico en vista del estado de la técnica, y el “hecho completar la invención” para que un experto en la materia pueda llevar a la práctica la idea técnica, también se aplican para la determinación de los coinventores. El Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón declaró: “si una persona concibe el medio técnico y participa en todo el proceso que permite completar la invención, esa persona será el único inventor. Si en el proceso participa más de una persona, el inventor es la persona que, durante el proceso, aportó una contribución creativa a una parte distintiva de la invención. Si hay más de una de persona que ha contribuido creativamente, todas ellas se considerarán como inventoras, o coinventoras.”<sup>142</sup>

#### Titularidad en el caso de los coinventores

84. La calidad de coinventor y la cotitularidad son conceptos distintos. En función de si los coinventores han cedido el derecho de patente a un causahabiente, y la manera en que se ha realizado la cesión, la titularidad de una patente puede pertenecer a los coinventores, a sus causahabientes o a una combinación de inventores y causahabientes. No obstante, la cuestión de la cotitularidad se aborda brevemente en esta sección con el fin de que sirva de base para comprender el caso de coinventores humanos y la IA. El desarrollo de la normativa relacionada con la cotitularidad de las patentes se caracteriza por perseguir un delicado equilibrio entre los intereses económicos, a menudo radicalmente opuestos, de las distintas personas que poseen

<sup>133</sup> *Bundesgerichtshof*, sentencia de 17 de mayo de 2022, X ZR 53/08 BGH, mn 21 – *Atemgasdrucksteuerung*.

<sup>134</sup> *Bundesgerichtshof*, sentencia de 16 de septiembre de 2003, X ZR 142/01 - *Verkranzungsverfahren*.

<sup>135</sup> Véase la respuesta de Alemania a la nota circular C. 9141

<sup>136</sup> *Bundesgerichtshof*, sentencia de 16 de septiembre de 2003, X ZR 142/01 - *Verkranzungsverfahren*. Section II, 2.

<sup>137</sup> *Bundesgerichtshof*, sentencia de 18 de junio de 2013, X ZR 103/11, mn. 13 – *Flexibles Verpackungsbehältnis*.

<sup>138</sup> Véase la respuesta de Alemania a la nota circular C. 9141.

<sup>139</sup> *Court d'appel* de París, 1 de marzo de 2006.

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Court d'appel* de París, 2 de octubre de 2015.

<sup>142</sup> Tribunal Superior de PI, sentencia de 30 de julio de 2007, (Gyo-ke) 10048, 2006.

conjuntamente una patente. En cierto modo, tendrá sentido que cada uno de los titulares pueda explotar la patente, pero, al mismo tiempo, lo ideal es que la explotación individual de la patente por parte de un cotitular no afecte negativamente a los demás cotitulares. En la práctica, se plantea la cuestión de saber si los coinventores pueden (o no) explotar la invención, conceder licencias sobre la patente o ceder su titularidad sobre la patente con independencia de los otros, y cómo pueden hacerlo. Por ejemplo, el criterio centrado en la libertad de un solo cotitular, incluida la facultad de conceder licencias de la patente a terceros, otorga un gran poder a una sola persona, ya que un solo cotitular tiene la capacidad de “inmunizar unilateralmente a [otras] personas contra la responsabilidad por infracción.”<sup>143</sup> La tarea se complica aún más por el hecho de que en muchas jurisdicciones las normas que regulan la cotitularidad de patentes han sido diseñadas para regular la propiedad *física*, no la *intelectual*.

85. Por el contrario, si se da prioridad al interés común del grupo, la cotitularidad de la patente podría engendrar la infrautilización de la patente por falta de cooperación como resultado de conflictos de interés privados entre los cotitulares (problema que plantea la acción colectiva) y de las situaciones de bloqueo de las patentes que podrían surgir.<sup>144</sup> De hecho, estos problemas han sido muy claros en algunas jurisdicciones, por ejemplo en los Estados Unidos de América a raíz de la sentencia en el asunto *Pitts contra Hall*<sup>145</sup> a mediados del siglo XIX. Con este fallo, el tribunal estableció el principio de que la invención conjunta funciona como una tenencia en común, por ende, los coinventores poseen la patente colectivamente. Posteriormente, los tribunales desestimaron ese criterio porque el consentimiento unánime de todos los cotitulares para utilizar la patente planteaba el riesgo práctico de bloquear la explotación comercial de las patentes, disminuyendo así su valor comercial.

86. Por estas razones, las jurisdicciones de todo el mundo han establecido diferentes criterios para definir la cotitularidad de las patentes según su tradición jurídica y su realidad económica. En todos los casos necesitan mantener un equilibrio entre los intereses contrapuestos de los cotitulares sobre el uso de la invención patentada, la concesión de licencias, la cesión de la titularidad y la observancia de la patente. Los criterios pueden consistir, en regla general, en posturas que favorecen la explotación de las patentes por un único cotitular o en enfoques más precavidos que ofrecen al grupo de cotitulares mayor control sobre la explotación.

#### *Criterio de prioridad al interés del grupo de cotitulares*

87. En cuanto a la cesión de una patente, jurisdicciones como Francia y la República de Corea o bien prohíben a un cotitular ceder la parte que le corresponde sin el consentimiento de todos los demás cotitulares<sup>146</sup> (República de Corea) o bien establecen un derecho de tanteo para los demás cotitulares<sup>147</sup> (Francia). Además, en Francia, la explotación de la patente por un cotitular en beneficio propio está sujeta al pago de una compensación equitativa a los demás cotitulares que no exploten la invención.<sup>148</sup>

#### *Criterio de prioridad al titular individual*

88. Una de las jurisdicciones que se centra en la libertad de explotación de la patente por parte de un cotitular individual es, por ejemplo, los Estados Unidos de América. Conforme al

<sup>143</sup> R. Carl Moy, *Moy's Walker on Patent*, volumen 3, párr. 10:52 (4ª ed. 2020).

<sup>144</sup> Robert Merges & Lawrence Locke, *Co-ownership of Patents: A Comparative and Economic View*, 72 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 586 (1990) (que explica que una jurisdicción que exige el pago de una compensación a los cotitulares en caso de que uno de ellos explote la patente podría introducir incentivos erróneos respecto de la explotación efectiva de la patente, ya que los cotitulares podrían simplemente esperar que alguno de ellos empiece a trabajar la patente para obtener una compensación).

<sup>145</sup> *Pitts v. Hall*, 19 Fed. Cas. 758 (C.C.N.D.N.Y 1854).

<sup>146</sup> Artículo 37.3) de la Ley de Patentes de la República de Corea.

<sup>147</sup> Artículo L613-29 e) *Code de la propriété intellectuelle* (Código de Propiedad intelectual).

<sup>148</sup> Artículo L613-29 a) *Code de la propriété intellectuelle* (Código de Propiedad intelectual))

artículo 261 del Título 35 del USC, las patentes tienen los atributos de la propiedad personal. Así, los tribunales han sostenido que “en el contexto de la calidad de coinventor, cada coinventor posee presuntamente un interés indiviso *pro rata* sobre la totalidad de la patente, con independencia de cuál haya sido su contribución respectiva.”<sup>149</sup>

89. Los derechos de los cotitulares se estipulan en el artículo 262 del Título 35 del USC. En este artículo se dispone que “[s]alvo acuerdo en contrario, cada uno de los cotitulares de una patente podrá fabricar, utilizar, ofrecer en venta o vender la invención patentada dentro de los Estados Unidos de América, o importar la invención patentada a los Estados Unidos de América, sin el consentimiento de los demás titulares y sin rendirles cuentas.” Así, cada cotitular podrá explotar la patente de forma independiente sin necesidad del consentimiento de los demás cotitulares. Además, el cotitular que explota la patente no necesita compartir los ingresos con los demás cotitulares. Conforme a la legislación de patentes de los Estados Unidos de América, cada cotitular de una patente podrá conceder una licencia a terceros sin la obligación de compartir las regalías con los demás cotitulares.<sup>150</sup> Cada cotitular podrá incluso conceder una licencia exclusiva a un tercero, lo que impediría que ese cotitular concediera más licencias a otros, pero dicha licencia exclusiva no tendría ningún efecto sobre los demás cotitulares de la patente, que podrían seguir explotando la patente o concediendo licencias a terceros sobre la patente.<sup>151</sup>

#### *Postura intermedia*

90. Algunas jurisdicciones han adoptado una postura que podría considerarse de cierto modo como intermedia. Por ejemplo, en los casos de cotitularidad de patentes, en el Derecho alemán se aplica de forma predeterminada el artículo 741 del Código Civil de Alemania relacionado con la propiedad, a saber, la denominada *Gemeinschaft nach Bruchteilen* (comunidad por cuotas),<sup>152</sup> salvo disposición en contrario en el marco de un acuerdo contractual. Según la interpretación jurisprudencial del Tribunal Federal de Justicia, cada cotitular puede explotar la patente en beneficio propio mediante la aplicación del artículo 743.2) del Código Civil de Alemania.<sup>153</sup> A diferencia del Derecho francés, en el Derecho alemán, cuando la patente es explotada en beneficio de uno de los cotitulares, los demás cotitulares no gozan de ningún derecho de tanteo genérico. No obstante, en algunos casos especiales, tal compensación podría considerarse justificada.<sup>154</sup> Conforme al Derecho alemán, de forma similar al criterio aplicable en los Estados Unidos de América, un cotitular de patente podrá ceder libremente la parte del derecho que le corresponde y los demás cotitulares, una vez más en contraposición al Derecho francés, no gozarán del derecho de tanteo. Esto se debe a que, en virtud de los artículos 741 y 747 del Código Civil de Alemania, no existe una relación contractual entre los cotitulares y, por lo tanto, estos disfrutan *a priori* de un mayor grado de libertad de actuación en comparación con los casos de propiedad colectiva<sup>155</sup>.

91. Esto puede cambiar, de conformidad con el artículo 705 y siguientes del Código Civil alemán si los cotitulares se asocian, por ejemplo, cuando un grupo de personas decide

<sup>149</sup> *Ethicon v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1465 (Fed. Cir. 1998).

<sup>150</sup> *Schering Corp. v. Roussel-UCLAV SA*, 104 F.3d 341 (Fed. Cir. 1997)

<sup>151</sup> Jorge Contreras, *Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice*, pág. 43 (2022).

<sup>152</sup> En el Código Civil de Alemania en relación con la propiedad se distingue entre la denominada *Gemeinschaft nach Bruchteilen* (comunidad por cuotas, artículo 741 del Código Civil alemán) y la denominada *Gesellschaft mit gesamthänderischer Bindung* (propiedad colectiva, artículos 701 y 719 del Código Civil alemán).

<sup>153</sup> *Bundesgerichtshof* (Tribunal Federal de Justicia), sentencia de 22 de marzo de 2005, X ZR 152/03 – *Gummielastische Masse II* (“cada uno de los cotitulares podrá utilizar la patente, siempre que el o los cotitulares no se hayan opuesto a tal uso mediante voto mayoritario”).

<sup>154</sup> Véase el análisis en Peter Mes, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, sección 6, párr. 27, (5.ª ed. 2020).

<sup>155</sup> A diferencia del principio predeterminado en materia de copropiedad conocido como “comunidad por cuotas”, el modelo de “propiedad colectiva” (a veces denominado “propiedad en mano común”) no permite ceder por separado cuotas de la invención porque la “propiedad colectiva” constituye un activo controlado conjuntamente, cuyos propietarios no disponen de cuotas que puedan comercializarse. Cada titular tiene, por lo tanto, un derecho de titularidad sobre la totalidad del bien.

deliberadamente desarrollar una invención de forma conjunta, sobre la base de un acuerdo contractual.<sup>156</sup> Por otro lado, un cotitular de una patente no podrá conceder libremente licencias a terceros porque esto se considera como una forma de “gestionar la propia patente”, algo que en una comunidad por cuotas solo puede hacerse de forma conjunta, de conformidad con el artículo 744.1) del Código Civil alemán.<sup>157</sup> En tal caso, en virtud de la legislación alemana,<sup>158</sup> la decisión de conceder licencias podrá tomarse por voto mayoritario de los cotitulares. A este respecto, la legislación alemana en materia de patentes es similar a la australiana, que estipula en el artículo 16 de la Ley de Patentes de 1990 que “ninguno de [los cotitulares] podrá conceder una licencia respecto de la patente, ni ceder interés alguno, sin el consentimiento de los demás”.

92. En el artículo 44.3) de la Ley de Patentes de Lituania se estipula que “[c]ada uno de los cotitulares de la patente podrá, independientemente y sin el consentimiento de los demás, ceder la parte que le corresponde de la patente o interponer una acción judicial por infracción de la patente”. Esta disposición no prevé derecho de tanteo alguno. Sin embargo, los cotitulares “[...] solo conjuntamente podrán renunciar a la protección jurídica conferida por una patente o celebrar un acuerdo de licencia con terceros (véase el artículo 44.4) de la Ley de Patentes de Lituania).

93. En el Reino Unido, salvo acuerdo en contrario, un cotitular puede explotar la patente en beneficio propio y sin obligación de rendir cuentas a los demás cotitulares sobre los beneficios obtenidos.<sup>159</sup> Sin embargo, el consentimiento de todos los cotitulares es necesario para conceder una licencia de la patente o para ceder o hipotecar una participación.<sup>160</sup> En el asunto *Hughes contra Paxman*,<sup>161</sup> el Tribunal de Apelación confirmó que un cotitular que desee conceder una licencia a un tercero sobre sus derechos no podrá hacerlo sin la aprobación de los demás cotitulares. De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Patentes, el Interventor de Patentes está facultado para determinar “si algún derecho sobre o en virtud de la patente deberá cederse o concederse a cualquier otra persona o personas” y para emitir una orden mediante la cual “se conceda una licencia u otro derecho sobre o en virtud de la patente.”

94. En conclusión, debido a las relaciones complejas que existen entre los cotitulares de una patente, no es sorprendente que en la práctica, con independencia de la jurisdicción, se recomiende a los cotitulares de patentes que celebren un contrato en el que se aborden todas estas cuestiones. A menudo, esto se concreta mediante la creación de una sociedad de cartera que posee la titularidad jurídica de la patente y controla su utilización y la concesión de licencias.<sup>162</sup>

## F. INVENCIONES LABORALES

95. La inmensa mayoría de las invenciones no son obra de un “inventor solitario”, sino de empresas, a menudo de departamentos dedicados a la investigación y el desarrollo, o de instituciones públicas como universidades u organismos gubernamentales. Por consiguiente, las invenciones realizadas por los empleados tienen una gran importancia económica. El Derecho de patentes debe procurar un equilibrio entre el interés legítimo del empleado en cuanto que inventor original que reclama la calidad de inventor y el del empleador que

<sup>156</sup> Christoph Ann, *Patentrecht*, sección 19, párr. 55 (8.ª ed. 2022) (en el que se explica que no es necesario establecer tal contrato de asociación en una forma jurídica determinada).

<sup>157</sup> *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), sentencia de 26 de julio de 2018 - I-15 U 2/17- *Flammpunktprüfungsvorrichtung*; en otras jurisdicciones, esta norma se establece específicamente en la ley de patentes, por ejemplo, en la República de Corea; véase el artículo 99.4) de la Ley de Patentes de la República de Corea..

<sup>158</sup> Artículo 745.1) del Código Civil de Alemania.

<sup>159</sup> Artículo 35.2)a) de la Ley de Patentes.

<sup>160</sup> Artículo 35.3)b) de la Ley de Patentes.

<sup>161</sup> [2006] EWCA Civ 818.

<sup>162</sup> R. Carl Moy, *Moy's Walker on Patent*, Volumen 3, § 10:52 (4ª ed. 2020).

proporcionó la infraestructura, la financiación y, a menudo, la experiencia colectiva y la orientación que han permitido crear la invención.

96. En muchas jurisdicciones, el concepto de “invención de servicio” se utiliza para delimitar los derechos entre el empleador y el empleado. En general, en la legislación se contemplan tres situaciones: i) una invención creada en el contexto de las obligaciones laborales; ii) una invención creada fuera del contexto de las obligaciones laborales; y iii) una invención creada fuera del contexto laboral, pero para cuya elaboración el inventor utilizó la infraestructura o la financiación del empleador. El marco jurídico que rige estas situaciones, incluidos los requisitos de procedimiento, varía según las jurisdicciones. No obstante, el Derecho de patentes moderno suele reconocer la idea de que, en la relación empleador-empleado, el empleador tiene derecho al fruto del trabajo del empleado, incluido el derecho de patente, mientras que el empleado inventor solo tendrá derecho a una remuneración, cuando la legislación aplicable así lo disponga.

97. Por ejemplo, de conformidad con el artículo 1370 del Código Civil de la Federación de Rusia, una invención realizada por un empleado en el desempeño de su empleo o de un encargo específico del empleador, será reconocida como una invención laboral.<sup>163</sup> El derecho exclusivo sobre una invención laboral y el derecho a obtener una patente pertenecen al empleador, salvo disposición en contrario prevista en el contrato laboral o civil suscrito entre el empleado y el empleador.<sup>164</sup> No se reconocerá como invención laboral una invención creada por un empleado utilizando los recursos financieros, técnicos u otros recursos materiales del empleador, pero que no esté relacionada con sus funciones laborales o con un encargo específico del empleador.<sup>165</sup> El derecho de patente y el derecho exclusivo sobre dicha invención pertenecen al empleado, y el empleador podrá, en tal caso, exigir una licencia no exclusiva.<sup>166</sup> En el artículo 11 del Acuerdo de Bangui se establece una disposición similar.

98. En China se utiliza un modelo similar con algunas variantes.<sup>167</sup> Una invención realizada por un empleado: i) en el desempeño de su empleo; o ii) utilizando principalmente los medios materiales y técnicos del empleador se considera una invención de servicio. El derecho a solicitar una patente en el caso de una invención de servicio corresponderá al empleador.<sup>168</sup> No obstante, en el caso ii) citado arriba, si el empleador ha celebrado un contrato con el inventor en el que se establece el derecho a solicitar una patente o la titularidad del derecho de patente, prevalecerá dicha disposición. En el caso de una invención-creación que no corresponda a una invención de servicio, el derecho a solicitar una patente recae en el inventor. Además, el artículo 8 de la Ley de Patentes prevé, entre otras cosas, las invenciones de encargo. En este artículo se establece que cuando una parte realiza una invención de encargo en el marco de un contrato con terceros, el derecho a solicitar una patente corresponde, salvo acuerdo en contrario, a la parte que ha realizado la invención.

99. En virtud de la Ley 1540/2011 de Colombia, en toda relación de empleo que conste debidamente en un contrato, desde el 16 de junio de 2022, se presume la cesión de los derechos de propiedad industrial del empleado a favor del empleador, aún en el caso de un contrato de prestación de servicios.<sup>169</sup> En Cuba, si una invención fue creada para una entidad en virtud de un contrato de trabajo o de servicios, la entidad es la titular de la patente y del derecho, de conformidad con el artículo 11.1) del Decreto-Ley n.º 290.<sup>170</sup> En Egipto, el artículo 7 de la Ley de Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual establece que el

---

<sup>163</sup> Véase la respuesta de la Federación de Rusia a la nota circular C. 9141.

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> Véase la respuesta de China a la nota circular C. 9141.

<sup>168</sup> Artículo 6 de la Ley de Patentes de China.

<sup>169</sup> Véase la respuesta de Colombia a la nota circular C. 9141.

<sup>170</sup> Véase la respuesta de Cuba a la nota circular C. 9141.

empleador tendrá todos los derechos derivados de las invenciones de los trabajadores o empleados durante el periodo de trabajo o la relación laboral, en la medida en que la invención esté comprendida en el ámbito de su contrato de encargo o en la relación laboral.<sup>171</sup> La legislación lituana prevé una disposición similar sobre las invenciones de servicio creadas en el marco de una relación empleador-empleado. No obstante, si la invención es realizada por una persona en el marco de un trabajo de investigación científica, diseño, construcción y otros trabajos de carácter creativo en virtud de un contrato firmado con un cliente, que financia un trabajo pertinente, el derecho a la patente de la invención se establecerá con arreglo a dicho contrato.<sup>172</sup>

100. En Alemania, en aplicación del “principio de prioridad al inventor” estipulado en el artículo 6 de la Ley sobre las invenciones de los empleados, toda invención pertenece inicialmente al empleado que la ha realizado.<sup>173</sup> En virtud de la Ley, existen dos casos relativos a las invenciones:

- i) si la invención se clasifica como invención de servicio (*Diensterfindung*), el empleador podrá reivindicar la invención; mientras que,
- ii) si la invención se considera una invención libre (*freie Erfindung*) se aplicarán normas distintas.<sup>174</sup>

101. Las invenciones de servicio realizadas en el desempeño de una relación de empleo: a) o bien se crean en el contexto del trabajo realizado por el empleado, o bien b) se basan en la experiencia o la actividad del empleador.<sup>175</sup> El empleado que haya realizado una invención de servicio tiene la obligación de informar inmediatamente por escrito al empleador sobre la invención realizada.<sup>176</sup> El empleador podrá entonces reivindicar la invención de servicio.<sup>177</sup> Aunque el empleador no comunique su voluntad de reivindicar la invención, tal reivindicación se considera como realizada a menos que el empleador “libere” expresamente la invención en un plazo de cuatro meses a partir de la recepción de la comunicación del empleado, mediante una declaración por escrito dirigida al empleado.<sup>178</sup> La reivindicación de una invención de servicio por el empleador implica la cesión al empleador de todos los derechos patrimoniales relativos a la invención,<sup>179</sup> y la obligación del empleador de solicitar un derecho de propiedad industrial nacional respecto a la invención de servicio que se le haya comunicado<sup>180</sup> y el derecho (pero no la obligación) de solicitar la protección de la propiedad industrial en el extranjero.<sup>181</sup>

102. El empleado puede reclamar al empleador una remuneración adecuada.<sup>182</sup> Además, si el empleador no solicita una patente en jurisdicciones extranjeras, el empleador deberá, a petición

---

<sup>171</sup> Artículo 7.1) de la Ley de Protección de los Derechos de Propiedad.

<sup>172</sup> Véase la respuesta de Lituania a la nota circular C. 9141.

<sup>173</sup> Véase la respuesta de Alemania a la nota circular C. 9141. La Ley sobre las invenciones de los empleados (*Gesetz über Arbeitnehmererfindungen*) se aplica a los empleados, funcionarios y militares (artículo 1). No obstante, en los artículos 40 a 44 se establecen normas específicas para los funcionarios, los soldados y las invenciones realizadas en las universidades. La Ley sobre las invenciones de los empleados puede aplicarse parcialmente a personas que se encuentren en una situación similar a la de un empleado debido a una dependencia económica (Ann, *Patentrecht*, ed. 6 (2009) §21 II). El director gerente de una sociedad de responsabilidad limitada podrá estar obligado a ceder una invención (Tribunal Regional Superior de Frankfurt, Sentencia de 13 de abril de 2017 - 6 U 69/16).

<sup>174</sup> Véase la respuesta de Alemania a la nota circular C. 9141.

<sup>175</sup> Artículo 4.2) de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

<sup>176</sup> Artículo 5 de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

<sup>177</sup> Artículo 6.1) de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

<sup>178</sup> Artículo 6.2) de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

<sup>179</sup> Artículo 7 de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

<sup>180</sup> Artículo 13 de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

<sup>181</sup> Artículo 14 de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

<sup>182</sup> Artículo 9.1) de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

del empleado, permitir que el empleado pueda adquirir los derechos de propiedad industrial en dichas jurisdicciones.<sup>183</sup>

103. Las invenciones realizadas por el empleado que no encajan en la definición de invenciones de servicio se consideran invenciones libres, cuyos derechos patrimoniales siguen correspondiendo al empleado como inventor, siempre que se cumplan determinadas condiciones.<sup>184</sup> En primer lugar, el empleado tiene la obligación de informar al empleador sobre la invención, a menos que sea obvio que la invención no puede utilizarse en la actividad del empleador. El empleado debe facilitar información suficiente para que el empleador pueda evaluar si la invención en cuestión es efectivamente una “invención libre”. En segundo lugar, el empleado tiene que ofrecer al empleador un derecho no exclusivo para utilizar la invención bajo condiciones razonables, si la invención se ajusta al negocio del empleador. Si el empleador no acepta la oferta en el plazo de tres meses, expira su prerrogativa de licencia no exclusiva. A fin de ofrecer una protección especial al empleado, de conformidad con el artículo 22 de la Ley sobre las invenciones de los empleados, no se permite la derogación de las disposiciones de la Ley mediante un contrato en perjuicio del empleado antes de que este notifique una invención de servicio al empleador.

104. De forma similar a la legislación alemana, el artículo 58 del Código de la Propiedad Industrial de Portugal prevé un mecanismo que confiere al empleador un derecho de tanteo sobre las invenciones realizadas por sus empleados.<sup>185</sup> Asimismo, en virtud de la Ley de patentes de la República de Corea, las invenciones realizadas por los empleados en el desempeño de su empleo corresponden inicialmente al empleado. Sin embargo, una pequeña o mediana empresa (pyme) se beneficiará de una licencia no exclusiva si un empleado adquiere una patente.<sup>186</sup> Los empleadores pueden celebrar contratos de trabajo con sus empleados para reservarse el derecho a obtener una patente. El empleado que completa una invención deberá notificarlo al empleador por escrito y sin demora.<sup>187</sup> En caso de que dos o más empleados completen conjuntamente la invención de otro empleado, dicha notificación ha de ser realizada conjuntamente por los empleados.<sup>188</sup> El empleado tendrá derecho a una compensación equitativa cuando el empleador obtenga, en virtud de un contrato o de una norma laboral, el derecho a adquirir la patente de una invención realizada por un empleado, o se le conceda una licencia exclusiva.<sup>189</sup>

105. En los Estados Unidos de América, los derechos de patente de una invención corresponden inicialmente al inventor, independientemente de que sea un inventor independiente, un trabajador por cuenta propia o un empleado. Si los derechos de patente son propiedad de terceros, la transferencia de derechos deberá realizarse mediante cesión. Así pues, los acuerdos contractuales entre empleador y empleado en relación con las invenciones son cruciales para ambas partes porque permiten asignar adecuadamente los derechos. A diferencia de la legislación sobre derechos de autor de los Estados Unidos de América, en la legislación de patentes no existe la doctrina de obra por encargo. Sin embargo, en caso de que una persona sea contratada específicamente para realizar una invención, es posible que tenga que ceder la invención creada a su empleador en virtud del contrato.<sup>190</sup> En el asunto *United States contra Dubilier Condenser Corp.*, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció la denominada doctrina basada en el “contrato para inventar” y decidió que “[u]na persona contratada específicamente para realizar una invención, que logre llevar a cabo esa tarea,

---

<sup>183</sup> Artículo 14 de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

<sup>184</sup> Apartados 3, 18 y 19 del artículo 4 de la Ley sobre las invenciones de los empleados.

<sup>185</sup> Véase la respuesta de Portugal a la nota circular C. 9141.

<sup>186</sup> Artículo 10.1) de la Ley de Promoción de la Invención de la República de Corea (KIPA). Véase la respuesta de la República de Corea a la nota circular C. 9141.

<sup>187</sup> Artículo 12 de la KIPA

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> Artículo 15 de la KIPA.

<sup>190</sup> Jorge Contreras, *Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice*, pág. 27 (2022).



durante la vigencia su contrato de servicios, está obligada a ceder a su empleador cualquier patente que obtenga.”<sup>191</sup> Sin embargo, tal obligación existe únicamente si el empleado ha producido únicamente aquello para lo que fue contratado y si la invención es el objeto preciso de su contrato de trabajo.<sup>192</sup> Por el contrario, si el empleado realiza una invención en el marco general de su campo laboral y la invención fue concebida en el desempeño de su trabajo dentro de ese campo, el contrato de trabajo no se interpretará en el sentido de exigir la cesión del derecho de patente al empleador.<sup>193</sup>

106. A falta de un contrato entre empleador y empleado que abarque las cuestiones relativas a las invenciones creadas por el empleado (o que el empleado haya sido contratado específicamente para crear una invención), cualquier invención creada por el empleado es de su exclusiva propiedad, con la salvedad de que el empleador tiene derecho a una licencia no exclusiva para realizar y utilizar las invenciones de su empleado. Esto se aplica en los casos en los que el empleador haya aportado alguna contribución, como las invenciones realizadas durante las horas de trabajo y/o utilizando equipos y materiales del empleador.<sup>194</sup> Este tipo de licencia no exclusiva se conoce como “derecho exclusivo de utilización interna” del empleador. El Circuito Federal ha reconocido que “[u]n 'derecho exclusivo de utilización interna' se acepta generalmente como un derecho basado en el *common law*, cuando las circunstancias lo exigen, en virtud de los principios de equidad y justicia, que faculta al empleador a utilizar gratuitamente una invención patentada por uno o más de sus empleados sin responsabilidad de infracción.”<sup>195</sup> Se trata de un argumento de defensa judicial contra la infracción de patentes que se aplica caso por caso.<sup>196</sup>

107. Aparte del Acuerdo de Bangui, algunas otras legislaciones regionales de patentes también prevén disposiciones sobre las invenciones de los empleados, aunque, en muchos aspectos, se basan en las legislaciones nacionales de los miembros de la organización regional respectiva. Por ejemplo, el CPEA y el CPE establecen que, si el inventor es un empleado, el derecho de patente se determinará de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio ejerce principalmente su actividad laboral. Si no pudiera determinarse dicho Estado, la legislación aplicable es la del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empleador. En el artículo 23 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se establece que “[s]in perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación”.

## G. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA DESIGNACIÓN INEXACTA DE LOS INVENTORES

108. Si quien solicita la patente no proporciona el nombre de los inventores o indica las personas incorrectas (ya sea de buena fe o de manera intencionada), la solicitud puede sufrir varias consecuencias y pueden existir distintos tipos de soluciones jurídicas en función de la ley aplicable.

---

<sup>191</sup> *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 187–88 (1933).

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> Gladstone Mill III, *Patent Law Fundamentals*, Volumen 5 § 17:21 (2da ed., 2022).

<sup>195</sup> *Beriont v. GTE Labs., Inc.*, 535 F. App'x 919, 923 (Fed. Cir. 2013).

*Ibid.*

<sup>196</sup> See *McElmurry v. Arkansas Power Light Co.*, 995 F.2d 1576, 27 U.S.P.Q.2d 1129, 1528 (Fed. Cir. 1993) para consultar los factores que pueden tener en cuenta los tribunales.

### No se designa al inventor

109. En aplicación del artículo 4<sup>ter</sup> del Convenio de París (derecho del inventor a ser mencionado en la patente), las legislaciones nacionales/regionales de patentes suelen exigir, entre los requisitos formales, que el solicitante indique el nombre del inventor o inventores en la solicitud de patente. Normalmente, una oficina de patentes invita al solicitante a cumplir los requisitos en un plazo determinado. Por ejemplo, cuando en una solicitud de patente japonesa no se indica al inventor (en el sentido del Derecho de patentes japonés), se considera una descripción incompleta. Se exige al solicitante que inicie los procedimientos de modificación en un plazo determinado, porque no ha cumplido las formalidades necesarias.<sup>197</sup> Si el solicitante no lo hace, la oficina rechaza la solicitud.

### Designación errónea del inventor y usurpación

110. Muchas legislaciones de patentes permiten corregir una designación errónea del inventor. Por ejemplo, en una solicitud de patente japonesa puede modificarse la designación del inventor o inventores (sustituir a la persona designada como inventor por otra o añadir a una nueva persona como otro inventor) mientras está pendiente ante la Oficina de Patentes del Japón. Para ello, el solicitante deberá motivar la modificación y presentar una declaración sobre todos y cada uno de los inventores indicados en la solicitud antes y después de la modificación, en la que se designará a la persona o personas que son los verdaderos inventores y a la o las personas que no lo son. En muchos países, un error en la indicación del inventor o inventores no es motivo para invalidar la patente.

111. En los Estados Unidos de América, una declaración errónea sobre la calidad de inventor en una solicitud de patente puede dar lugar a la invalidación de la misma, porque “[u]na patente será declarada inválida si se designan más o menos inventores que los verdaderos inventores”<sup>198</sup> o en caso no aplicabilidad de la patente, en caso de que hubiera habido intención de engañar a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).<sup>199</sup> No obstante, también existe la posibilidad de corregir errores en la invención. Cuando se trata de solicitudes de patente, se aplica el artículo 116.c) del Título 35 del USC, que faculta al director de la USPTO para introducir modificaciones, mientras que cuando ya se ha concedido la patente, un tribunal federal o la USPTO están habilitados, en virtud de artículo 256.c) del Título 35 del USC, para modificar la designación del inventor. La gravedad de una declaración errónea del inventor se ve mitigada por el hecho de que los tribunales deben permitir que el titular de una patente pueda rectificar cualquier declaración errónea sobre la calidad de inventor antes de declarar nula la patente.<sup>200</sup>

112. La designación errónea del inventor en una solicitud de patente puede plantear desde el principio la cuestión del derecho del solicitante a la patente. Si el derecho de patente no ha sido debidamente cedido por el verdadero inventor, el solicitante no tendrá derecho a la misma como legítimo causahabiente. Por ejemplo, el artículo 133 de la Ley de Patentes de la República de Corea establece que una parte interesada, o un examinador, podrá presentar una petición de juicio con miras a invalidar una patente, si el titular de la patente no tiene el derecho a obtener la patente de conformidad con el artículo 33.1) de la Ley de Patentes.<sup>201</sup>

113. Del mismo modo, las legislaciones de patentes de muchos países<sup>202</sup> autorizan la revocación y/o la cesión del derecho al verdadero inventor, en la fase previa o posterior a la concesión, en caso de usurpación. Por ejemplo, en Alemania, el verdadero inventor o una parte

<sup>197</sup> Véase la respuesta del Japón a la nota circular C. 9141.

<sup>198</sup> *Frank's Casing Crew & Rental Tools v. PMR Techs.*, 292 F.3d 1363, 1381 (Fed. Cir. 2002)

<sup>199</sup> *Gemstar-TV Guide Int'l v. ITC*, 383 F.3d 1352, n.1, (Fed. Cir. 2004).

<sup>200</sup> *Checkpoint Systems, Inc. v. All-Tag Security S.A.*, 412 F.3d 1331, 1340 (Fed. Cir. 2005).

<sup>201</sup> Véase la respuesta de la República de Corea a la nota circular C. 9141.

<sup>202</sup> Por ejemplo, el Japón (véase la jurisprudencia en:

[https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/Important\\_IP\\_Judgment\\_by\\_Category/Patent/Usurpation/index.html](https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/Important_IP_Judgment_by_Category/Patent/Usurpation/index.html) ).

agraviada por la usurpación podrá exigir al solicitante de la patente que le ceda el derecho a obtener la patente o, en caso de que ya se haya concedido la patente, que le ceda la propia patente.<sup>203</sup> En principio, se podrá realizar esta reivindicación en un plazo de dos años a partir de la publicación de la concesión de la patente.<sup>204</sup> Además, si la parte agraviada ha presentado una oposición por usurpación, tendrá un plazo adicional de un año para interponer un recurso tras la conclusión definitiva del procedimiento de oposición para interponer un recurso. Sin embargo, estos plazos no se aplican si el titular de la patente actuó de mala fe para obtener la patente.<sup>205</sup> Además, el hecho de que el contenido esencial de la patente esté compuesto por descripciones, dibujos, modelos, herramientas o equipos de un tercero o de un procedimiento utilizado por un tercero sin que la persona haya otorgado su consentimiento, es motivo de nulidad de una patente concedida.<sup>206</sup>

## VI. LA “CAUSA DABUS”

### A. PANORAMA GENERAL SOBRE LAS SOLICITUDES DABUS

114. En vista del rápido avance tecnológico en el ámbito de la IA, no es sorprendente que los sistemas de IA apoyen a los seres humanos en el proceso de creación de invenciones y que algunos reconozcan como único inventor a estos sistemas de IA.<sup>207</sup> El ejemplo más destacado de este último planteamiento es la denominada causa DABUS, que debe su nombre al sistema de IA denominado DABUS, por las siglas en inglés de “Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science” (dispositivo de arranque autónomo de una conciencia unificada).

115. En su forma más simple, este sistema de IA funciona como un sistema compuesto de dos redes neuronales.<sup>208</sup> La primera red es entrenada con datos, con lo cual se ajustan los pesos de las conexiones entre los nodos y se almacenan los datos. A continuación, la primera red “genera ruido” ajustando aún más los pesos de sus propias conexiones, y en esencia distorsiona los datos con los que ha sido entrenada, lo cual genera una salida nueva. La salida nueva es una variación de los objetos con los que el sistema fue entrenado inicialmente. La segunda red conoce los datos que sirvieron para entrenar a la primera red y, por tanto, puede determinar si las salidas de la primera red son nuevas y cuán diferentes son. La segunda red puede controlar el nivel de ruido de la primera red y también puede ser entrenada para modelar las salidas de la primera red. En resumen, se afirma que la primera red produce salidas nuevas a una velocidad sobrenatural y la segunda red evalúa lo “bien” que funcionarán esas salidas. Con la tecnología actual, un sistema de IA de este tipo puede estar compuesto por miles de redes neuronales, cada una de las cuales representa determinados conceptos, como “caliente” o “disfrutar”, y la manera en que estos se relacionan entre sí, por ejemplo, una comida caliente puede llevar a disfrutar la comida. Con un entrenamiento no supervisado, se afirma que la máquina combina ideas básicas para obtener ideas complejas y se detiene cuando una idea compleja se convierte en un concepto especialmente prominente.

116. Supuestamente DABUS había realizado dos invenciones distintas, a saber: i) una baliza luminosa intermitente para captar mayor atención en situaciones de emergencia; y ii) un recipiente fractal para alimentos. En relación con la primera, no se le dio instrucciones a

---

<sup>203</sup> Artículo 8 de la Ley de Patentes de Alemania.

<sup>204</sup> *Idem.*

<sup>205</sup> *Idem.*

<sup>206</sup> Además, el inventor también podrá reclamar daños y perjuicios en virtud del artículo 823.1) del Código Civil alemán, que es la disposición central del Derecho de responsabilidad civil de Alemania, debido a que los derechos morales del inventor se consideran parte del “derecho general de la personalidad” que es más amplio y está protegido por el artículo 823.1) del Código Civil alemán.

<sup>207</sup> Ryan Abbott, Intellectual property and artificial intelligence: an introduction, en *Research Handbook on Intellectual property and Artificial Intelligence*, págs. 2, 11-13 (Ryan Abbott ed., 2022).

<sup>208</sup> La explicación proporcionada en este párrafo sobre el funcionamiento de DABUS se ha extraído de *Ibid.*, pág. 17.

DABUS para que inventara una luz de emergencia intermitente”, sino para que buscara soluciones que pudieran evitar la muerte.<sup>209</sup> Por lo tanto, supuestamente combinó las ideas sobre un nuevo mecanismo de luz intermitente con la necesidad de captar la atención en caso de emergencia y, en definitiva, generó una reivindicación de patente.<sup>210</sup>

117. Las solicitudes de patente sobre estas dos invenciones fueron presentadas inicialmente por Stephen Thaler en el Reino Unido y en la OEP, ya que en ambas jurisdicciones no era necesario designar al inventor desde el principio.<sup>211</sup> Tras la invitación de la OEP para que se indicara al inventor, Thaler designó a DABUS como inventor y declaró que era el empleador del sistema de IA. Posteriormente, Thaler sostuvo que tenía derecho a la patente en su calidad de causahabiente. Se señaló que Thaler presentó posteriormente solicitudes en otras 15 jurisdicciones.<sup>212</sup>

118. La Oficina Internacional de la OMPI recibió una solicitud internacional de conformidad con el artículo 3.1) del PCT, con el número de solicitud PCT/IB2019/057809 y con fecha de presentación de 17 de septiembre de 2019. En el formulario de petitorio PCT, se señalaba como inventor lo siguiente: “DABUS, la invención fue generada de forma autónoma por una inteligencia artificial”. Además, se presentó una declaración relativa a la identidad del inventor de conformidad con las reglas 4.17.i) y 51*bis*.1.a)i) del PCT, en la que constaba lo siguiente:

“DABUS, la invención fue generada de forma autónoma por una inteligencia artificial en 1767 Waterfall Dr St. Charles, Missouri 63303 Estados Unidos de América,

es el inventor del objeto para el que se solicita protección mediante esta solicitud internacional”.

119. La solicitud internacional se tramitó normalmente, ya que con arreglo al artículo 4.4) del PCT la omisión en el petitorio de la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional exija esas indicaciones, pero permita que se proporcionen con posterioridad a la presentación de la solicitud nacional. Más aún, la omisión de proporcionar esas indicaciones en una notificación separada no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional no exija que se proporcionen dichas indicaciones.<sup>213</sup>

## B. DECISIONES DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES

120. Varias oficinas de PI recibieron solicitudes de patente para proteger las invenciones de DABUS, bien por medio de solicitudes PCT que llegaban a la fase nacional o bien por presentación directa. A continuación, se expondrán algunos de los procedimientos aplicados en las oficinas de PI y en los tribunales (si procede).

### Australia

121. La solicitud PCT entró en la fase nacional en Australia el 9 de septiembre de 2020. Según IP Australia considerar a la máquina de IA como inventor no es coherente con el artículo 15.1) de la Ley de Patentes.<sup>214</sup> Concretamente, no cumple el artículo 15.1)a) que exige que el

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> *Ibid.*, pág.16.

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> Artículo 4.4) del PCT

<sup>214</sup> El artículo 15.1 de la Ley de Patentes de Australia establece que:

“1) Con arreglo a esta Ley, se concederá una patente de invención únicamente a la persona que:

a) sea la inventora;

inventor sea una persona. La cesión por parte de una máquina de IA en favor del solicitante en virtud del artículo 15.1)b) de la Ley de Patentes no sería posible, ya que la ley no reconoce actualmente la capacidad de una IA para realizar cesiones de propiedad.<sup>215</sup> Por otro lado, en el artículo 15.1)c) de la Ley de Patentes se establece que podrá concederse una patente a una persona cuyo derecho a la titularidad de la invención se derive del inventor. Sin embargo, también se consideró que esta disposición no era aplicable. IP Australia señaló que aunque “cabe argumentar que podría decirse que una máquina de inteligencia artificial comunica información sobre una invención al propietario de la máquina a todos los efectos”, la máquina de IA no puede tener una “participación en una propiedad”, tal y como lo establece la jurisprudencia consolidada.<sup>216</sup> Habida cuenta que la IA no podía ser considerada como inventor, IP Australia determinó que no era posible identificar a una persona a quien se le pudiera conceder la patente. Por consiguiente, la solicitud no cumplía la regla 3.2Cc) del Reglamento de Patentes, que exige, entre otras cosas, que el solicitante facilite el nombre del inventor. En consecuencia, IP Australia concluyó que la solicitud había caducado de conformidad con el reglamento 3.2C.25.5).

### *Decisiones judiciales*

122. La decisión de IP Australia fue objeto de apelación. El Tribunal Federal de Australia dictaminó que un sistema de IA puede ser designado como inventor a efectos de la Ley de Patentes australiana de 1990.<sup>217</sup> La sentencia se basó, entre otras cosas, en el argumento de que el término “inventor” es un sustantivo agente y, como tal, puede ser una persona o una cosa la que inventa.<sup>218</sup> Además, se sostuvo que nada en la Ley de Patentes de Australia rechaza expresamente la idea de que un sistema de IA pueda ser considerado como inventor<sup>219</sup> y que la sentencia simplemente refleja la realidad de las invenciones y la naturaleza evolutiva del término “inventor”, al igual que la del término “invenciones” que ha evolucionado a lo largo del tiempo.<sup>220</sup> Asimismo, la decisión centra la atención en la diferencia entre titularidad y calidad de inventor subrayando que el hecho de reconocer a DABUS como inventor no significa, al mismo tiempo, que la IA sea el titular de la invención.<sup>221</sup>

123. La decisión del Tribunal Federal de Australia fue revocada por el pleno del Tribunal Federal de Australia en abril de 2022, que dictaminó que un sistema de IA no puede ser considerado como inventor en virtud de la Ley de Patentes de Australia y que el inventor debe ser necesariamente una persona física.<sup>222</sup> Aunque el término “inventor” no se define en la Ley de Patentes, en el artículo 15.1)a) se refiere a “la persona responsable del concepto inventivo.”<sup>223</sup> Teniendo en cuenta la jurisprudencia consolidada con respecto a la determinación del inventor, el tribunal declaró que “la legislación relativa al derecho de toda persona a obtener una patente se basa en la premisa de que, a efectos de la Ley de Patentes,

---

b) tenga derecho a que se le ceda la patente respecto de la invención, una vez que se haya concedido la patente;

c) obtenga derechos sobre la invención por medio del inventor o la persona mencionada en el apartado b);

d) sea el representante legal de una persona fallecida que cumpla una de las condiciones mencionadas en los apartados a), b) o c).

<sup>215</sup> Stephen L. Thaler [2021] APO 5 (9 de febrero de 2021), párr. 26.

<sup>216</sup> *Ibid.*, párr. 27 que ofrece referencias adicionales sobre la *Solicitud de H* en la nota a pie de página 19 y el párr. 28.

<sup>217</sup> *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879, párr. 10, <https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2021/08/Thaler-v-Commissioner-of-Patents-2021-FCA-879.pdf>.

<sup>218</sup> *Ibid.*, párr. 120.

<sup>219</sup> *Ibid.*, párr. 118.

<sup>220</sup> *Ibid.*, párr. 121.

<sup>221</sup> *Ibid.*, párrs. 12, 165 a 200.

<sup>222</sup> *Commissioner of Patents v. Thaler* [2022] FCAFC 62, párrs. 108, 113.

<sup>223</sup> *Ibid.*, párr. 101.

una invención es fruto de la mente de una o varias personas físicas.”<sup>224</sup> Así pues, consideró que se trataba de un esfuerzo humano recompensado con la obtención de una patente.<sup>225</sup>

124. Dado que el Tribunal Superior de Australia ha denegado un nuevo recurso, el fallo del pleno del Tribunal Federal de Australia es definitivo.<sup>226</sup>

### Brasil

125. Tras la entrada de la solicitud PCT en la fase nacional, en la solicitud BR 11 2021 008931-4 A2<sup>227</sup> se designaba como inventor a “DABUS” explicando que se trataba de una invención generada de forma autónoma por la IA. Con arreglo al régimen en vigor, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) del Brasil considera que el inventor debe ser una persona física, y no cuenta con una definición específica sobre quién debe ser el inventor en el contexto de una invención creada por la IA.<sup>228</sup> En consecuencia, la Procuraduría Federal Especializada del INPI emitió una opinión jurídica en agosto de 2022 en la que señalaba que no es posible designar a la IA como inventor.<sup>229</sup>

### Canadá

126. Tras la entrada de la solicitud PCT en la fase nacional en el Canadá, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) inició la tramitación de la solicitud de patente DABUS (CA 3137161). El 8 de noviembre de 2021, emitió una notificación relativa al cumplimiento de los requisitos.<sup>230</sup> La notificación se refería al hecho de que en la solicitud de patente se designaba a una máquina como inventor. Por consiguiente, la solicitud no cumplía el artículo 27.2) de la Ley de Patentes del Canadá (la solicitud de patente debe ser presentada por el inventor o por su representante legal), ni el artículo 54 del Reglamento de patentes (en la solicitud de patente debe constar, entre otras cosas, el nombre y la dirección postal del inventor y una declaración sobre el derecho del solicitante para presentar una solicitud de patente) porque, conforme a la legislación canadiense, no cabe la posibilidad de que una máquina tenga derechos o pueda realizar una cesión de derechos a una persona física.

127. En su respuesta de 22 de julio de 2022 a la notificación relativa al cumplimiento de los requisitos,<sup>231</sup> el solicitante sostuvo que tenía derecho a presentar una solicitud de patente por ser propietario de DABUS, sobre la base de la doctrina de la propiedad por accesión, según la cual el propietario de una cosa también es propietario de los frutos de esa cosa.

### Alemania

128. En marzo de 2020, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (*Deutsches Patent- und Markenamt*, DPMA) rechazó dos solicitudes de patente en las que DABUS constaba como inventor, sosteniendo que solo una persona física puede ser designada como inventor en una solicitud de patente conforme al artículo 37 de la Ley de Patentes de Alemania.<sup>232</sup> La DPMA

<sup>224</sup> *Ibid.*, párr. 105.

<sup>225</sup> *Ibid.*, párr. 116.

<sup>226</sup> Transcripción de la audiencia de autorización especial, [2022] HCA Trans 199, párr. 625; véase la respuesta de Australia a la nota circular 9141.

<sup>227</sup> Véase <https://patentimages.storage.googleapis.com/5c/8f/6c/3934ebf654b034/BR112021008931A2.pdf>.

<sup>228</sup> Véase la respuesta del Brasil a la nota circular C. 9141.

<sup>229</sup> Opinión jurídica n.º 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

<sup>230</sup> Notificación de la CIPO relativa al cumplimiento de los requisitos, con fecha 8 de noviembre de 2021, disponible en: <https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/searchMenu.html>.

<sup>231</sup> Disponible en: <https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/searchMenu.html>.

<sup>232</sup> El artículo 37.1) de la Ley de Patentes de Alemania:

“1) Dentro de los 15 meses posteriores a la fecha de presentación o, si se reivindica una fecha de presentación anterior, dentro de los 15 meses siguientes a esa fecha, el solicitante deberá designar al inventor o inventores y declarar que, según su conocimiento, ninguna otra persona ha participado en la invención.” “Cuando el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, también deberá señalar cómo obtuvo el derecho a la patente. La Oficina Alemana de Patentes y Marcas no comprueba la exactitud “ ” de las declaraciones realizadas»

fundamentó su decisión, entre otras cosas, en la formulación del artículo 63.2) de la Ley de Patentes sobre la designación errónea del inventor, en el cual se refiere al inventor como una persona (“*die Person des Erfinders*”). En su opinión, esa formulación indicaba que el inventor debía ser una persona física. La DPMA también se refirió a la finalidad del nombre de las personas físicas: el nombre no solo sirve para identificar a las personas físicas, sino que les permite ejercer sus derechos. Según el Código Civil de Alemania (BGB), que refleja la decisión del legislador alemán, únicamente las personas físicas (artículo 1 y siguientes del BGB) y las personas jurídicas (artículo 21 y siguientes del BGB) pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Como un sistema de IA no es una persona jurídica ni física, no puede ser titular del derecho de la personalidad del inventor (“*Erfinderpersönlichkeitsrecht*”), que también comprende el derecho sustantivo a la patente (artículo 6 de la Ley de Patentes) o el derecho del inventor a ser mencionado por su nombre (artículo 63 de la Ley de Patentes).<sup>233</sup> Asimismo, la DPMA hizo referencia a la jurisprudencia,<sup>234</sup> que pone de manifiesto que las personas jurídicas no pueden ser designadas como inventor. Además, dado que la IA en su calidad de persona no física y no jurídica no puede ser titular de derechos y obligaciones, no puede ceder el derecho a la patente conforme al artículo 6 de la Ley de Patentes.<sup>235</sup>

129. Posteriormente, la solicitud PCT que entró en la fase nacional ante la DPMA fue igualmente rechazada en enero de 2023 siguiendo el mismo razonamiento.

#### *Decisiones judiciales*

130. Las decisiones de la DPMA que denegaban las dos solicitudes de patente alemanas fueron recurridas ante el Tribunal Federal de Patentes de Alemania (BPatG). En cuanto al asunto relativo a la solicitud de patente DE1020191281202, el BPatG se remitió al concepto de los derechos morales del inventor, que se expresan en el artículo 37.1) de la Ley de Patentes,<sup>236</sup> para rechazar la idea de que un sistema de IA como tal pueda ser considerado como inventor. Por consiguiente, un sistema de IA no puede ser designado como inventor en una solicitud de patente. El BPatG también consideró que no había motivos para seguir desarrollando la legislación por medio de resoluciones porque la norma sobre la designación del inventor no contenía lagunas.

131. Sin embargo, el BPatG también consideró que la designación del inventor de una forma específica, a saber, “[nombre de la persona física], quien hizo posible que la inteligencia artificial DABUS generara la invención” es admisible en el formulario de solicitud de patente y suficiente para designar al inventor.<sup>237</sup> El tribunal basó su conclusión en el hecho de que el artículo 7.2) del Reglamento sobre patentes no contiene una lista exhaustiva de las declaraciones que el solicitante está facultado a presentar.<sup>238</sup> Por lo tanto, la declaración adicional (“[...] quien hizo posible que la inteligencia artificial DABUS generara la invención”) era admisible. El BPatG desestimó las preocupaciones relacionadas con los problemas prácticos que planteaba la longitud de la frase que debía figurar como “designación del inventor”, ya que la DPMA tiene poder discrecional respecto de la información que se publica en el campo “inventor” del formulario de solicitud de patente.

132. Por último, el BPatG admitió a trámite un recurso sobre la cuestión jurídica de saber si un sistema de IA puede ser designado como inventor en el sentido del artículo 37.1 de la Ley de Patentes, porque se trataba de una cuestión de importancia fundamental y era necesaria una

---

<sup>233</sup> DPMA, decisión de 24 de marzo de 2020 (102019128120.2) en II.1.a).

<sup>234</sup> BGH GRUR 71,210, 212 – *Wildverbißverhinderung*

<sup>235</sup> DPMA, decisión de 24 de marzo de 2020 (102019128120.2) en II.1.a) 2

<sup>236</sup> Véase la nota de pie de página 233. Véase la respuesta de Alemania a la nota circular C. 9141.

<sup>237</sup> *Bundespatentgericht* (Tribunal Federal de Justicia), sentencia de 11 de noviembre de 2021 – 11 W (pat) 5/21; véase la traducción al inglés en 71 GRUR International: Journal of European and International IP Law, 1189 (2022).

<sup>238</sup> El artículo 7.2) del Reglamento de Patentes establece la información que debe contener la indicación del inventor en el formulario prescrito. La información que debe constar es el nombre, los apellidos y la dirección del o de los inventores.

decisión del Tribunal Federal de Justicia (*Bundesgerichtshof*, BGH) para garantizar la coherencia de las futuras resoluciones de los distintos tribunales. El recurso está pendiente ante el BGH.<sup>239</sup>

### India

133. Después de que la solicitud PCT entró en la fase nacional, la Oficina de Patentes de la India emitió un informe de examen, con fecha 26 de octubre de 2021, sobre la solicitud de patente número 202017019068, en la que designaba a DABUS como inventor. En el informe se establece que la solicitud no puede ser objeto de un examen formal y técnico porque se designa como el verdadero y primer inventor de la invención a un sistema de inteligencia artificial.<sup>240</sup> Se argumentaba que DABUS no era una persona con arreglo al artículo 2 (Definiciones e interpretación)<sup>241</sup> y al artículo 6 (Personas con derecho a solicitar patentes)<sup>242</sup> de la Ley de Patentes de 1970, y que el solicitante no había presentado una prueba válida de su derecho. Además, en el informe se señalaban otras cuestiones que no cumplían los requisitos sustantivos de patentabilidad.

134. En respuesta al informe, el solicitante introdujo modificaciones en la solicitud y reiteró que, si bien DABUS no es una persona física, es el único verdadero ideador de la invención que el solicitante debe designar en la solicitud de patente de conformidad con la Ley de Patentes de la India. El 27 de octubre de 2022 se presentó una oposición previa a la concesión contra la solicitud, basada en diversos motivos, entre ellos el incumplimiento del artículo 6. En particular, el oponente sostenía que el “verdadero y primer inventor” debía ser un inventor humano y que una máquina no poseía ningún derecho jurídico que pudiera ceder al solicitante. Además, el oponente señalaba que cuando las personas no naturales están contempladas, esto se señala explícitamente en la Ley de Patentes como una excepción, por ejemplo, en el artículo 21.1)s) se establece explícitamente que en el concepto de “persona” está incluido el Gobierno. Además, el oponente sostuvo que el solicitante simplemente descubrió la materia examinando el resultado producido por la máquina de IA, y decidió presentar una solicitud de patente.

### Nueva Zelanda

135. La solicitud PCT entró en la fase nacional en Nueva Zelanda el 12 de mayo de 2021. En enero de 2022, la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda (IPONZ) emitió la decisión de declarar inválida la solicitud de patente presentada por el Dr. Thaler, ya que en ella no se designaba como inventor a una persona física (es decir, a un ser humano). Al no haberse designado al inventor, no existe derecho de patente alguno.

136. Concretamente, el Comisario Adjunto consideró que la solicitud no cumplía lo dispuesto en el artículo 22.1) de la Ley de Patentes, que establece que solo podrá concederse una patente de invención a una persona que: a) sea el inventor; o b) obtenga derechos sobre la invención por medio del inventor; o c) sea el representante personal de una persona fallecida mencionada en el párrafo a) o b). En particular, la IPONZ declaró que “[e]l término 'inventor', tal como se utiliza en el texto de la Ley de Patentes de 2013 (la Ley) se refiere únicamente a una persona física o ser humano. El hecho de que los inventores [sic] pertenezcan a la categoría de

---

<sup>239</sup> Véase la respuesta de Alemania a la nota circular C. 9141.

<sup>240</sup> Informe de examen, nueva solicitud n.º 202017019068, sección (7)(I)1.1.

<sup>241</sup> El artículo 2.1)y) reza como sigue: no se considera como el “verdadero y primer inventor” al primer importador de una invención en la India, ni a la persona a la que se comunica por primera vez una invención desde fuera de la India.

<sup>242</sup> El artículo 6.1) reza como sigue: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 134, podrá presentar una solicitud de patente de invención cualquiera de las siguientes personas, a saber: a) toda persona que reivindique ser el verdadero y primer inventor de la invención; b) toda persona que sea el cesionario de la persona que reivindique ser el verdadero y primer inventor en relación con el derecho a presentar tal solicitud; c) el representante legal de cualquier persona fallecida que inmediatamente antes de su muerte tuviera derecho a presentar dicha solicitud.



personas físicas es intrínseco a la correcta interpretación de la Ley. Si los legisladores hubieran tenido la intención de que en Nueva Zelandia se pudiera conceder patentes respecto de invenciones creadas por entes que no fueran seres humanos, como las inteligencias artificiales, o formas de vida distintas de los seres humanos, habrían redactado la Ley para dar cabida a estas posibilidades de forma específica y explícita. Y no lo han hecho. No es correcto que el Comisionado ignore este hecho y decida sobre un asunto como si el legislador lo hubiera hecho.”<sup>243</sup>

137. Con respecto al artículo 5.1) de la Ley de Patentes, que establece que, en general, el término “inventor” se entiende, en relación con una invención, como el *verdadero ideador* de la invención (se ha añadido la cursiva), la IPONZ señaló que esa definición no era más que una indicación de que para designar a una persona como inventora esta debía haber contribuido efectivamente a idear la invención, por oposición a importar la invención a Nueva Zelandia o a difundirla en el país.

#### *Decisiones judiciales*

138. El Tribunal Superior de Nueva Zelandia, Registro de Wellington, desestimó el recurso de marzo de 2023 y confirmó la decisión de la IPONZ de que “el término ‘inventor’, tal como se utiliza en el texto de la Ley de Patentes de 2013 se refiere únicamente a una persona física o ser humano”. Así pues, la inteligencia artificial denominada DABUS no podía ser el verdadero ideador de la invención.<sup>244</sup> La sentencia del tribunal se apoyó principalmente en los antecedentes legislativos, incluida la legislación neozelandesa de patentes desde 1860 hasta la Ley de Patentes de 2013.<sup>245</sup>

139. Aunque reconoció que en el artículo 22.1) no se establece explícitamente que el inventor deba ser una persona física, el Tribunal declaró que la interpretación natural de dicha disposición así lo sugeriría.<sup>246</sup> Además, el Tribunal dictaminó que los artículos 9 y 177 a 193 se aplicaban con más facilidad cuando los inventores eran personas físicas.<sup>247</sup> El Tribunal también examinó la cuestión de si las modificaciones introducidas en 2013 a la Ley de Patentes, que eliminaron las referencias directas a las “personas” de las disposiciones pertinentes, habían sido concebidas por el Parlamento para abrir la posibilidad de designar a una IA como inventor. A este respecto, consideró que la nota explicativa del proyecto de ley en el momento de su presentación indicaba que el objetivo de la modificación era impedir que los meros importadores, que no son los verdaderos ideadores de la invención, pudieran ser considerados como inventores.<sup>248</sup> En consecuencia, el Tribunal dictaminó que no procedía que los tribunales ampliaran de hecho la definición de inventor mediante una interpretación de la ley.<sup>249</sup>

#### República de Corea

140. Tras la entrada de la solicitud PCT en la fase nacional, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) denegó la solicitud de patente 1020207007394 el 28 de septiembre de 2022, por el motivo de que el inventor debía ser una persona física.<sup>250</sup> Los sistemas de inteligencia artificial no cumplen los requisitos de la Ley de Patentes de la República de Corea, ya que solo se acepta como inventor válido a una persona física.<sup>251</sup>

<sup>243</sup> Stephen L. Thaler [2022] NZIPOPAT 2 (31 de enero de 2022), pág. 2.

<sup>244</sup> *Thaler v. Commissioner of Patents* [2023] NZHC 554.

<sup>245</sup> *Ibid.*, párr. 31.

<sup>246</sup> *Ibid.*, párr. 27 para más información.

<sup>247</sup> *Ibid.*, párrs. 28-29 para más información.

<sup>248</sup> *Ibid.*, párr. 32, más información sobre la historia legislativa también en el párrafo 11.

<sup>249</sup> *Ibid.*, párr. 33.

<sup>250</sup> Comunicado de prensa emitido por la KIPO, con fecha 3 de octubre de 2022, disponible en:

[https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board\\_id=kiponews&catmenu=ek06\\_01\\_01&seq=1734](https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01&seq=1734).

<sup>251</sup> Véase la respuesta de la República de Corea a la nota circular C. 9141.

### *Decisiones judiciales*

141. En junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Seúl confirmó que la KIPO estaba facultada a pedir que se modificara el contenido de la sección de la solicitud en la que se designa al inventor sobre la base del artículo 203.3) de la Ley de Patentes de la República de Corea. En primer lugar, el demandante sostuvo que no había motivos para que la KIPO denegara la solicitud, ya que esta cumplía los requisitos formales del PCT en la correspondiente solicitud PCT. El Tribunal desestimó la defensa afirmando que la KIPO estaba facultada para llevar a cabo el examen de forma con arreglo a la Ley de Patentes de la República de Corea. En segundo lugar, el Tribunal confirmó que, con arreglo a la Ley de Patentes, solo las personas físicas pueden ser designados como inventores. En tercer lugar, el Tribunal destacó que, en el estado actual de la tecnología, no existían datos fundamentados que apoyaran la existencia de una IA fuerte que pudiera tomar decisiones y actuar de forma independiente sin depender de algoritmos o datos desarrollados o proporcionados por seres humanos. En cuarto lugar, el Tribunal sostuvo que la condición de inventor exigía capacidad jurídica, que en principio solo se atribuye a las personas físicas (artículo 3 del Código Civil), mientras que una persona jurídica tiene una capacidad jurídica limitada (artículo 34). Como la AI no encaja en la categoría de persona física ni en la de persona jurídica con arreglo a la legislación en vigor, no es posible atribuirle capacidad jurídica en el marco jurídico actual.<sup>252</sup>

### Sudáfrica

142. En julio de 2021, Sudáfrica, sin proceder al examen de fondo de la solicitud de patente, concedió una patente a DABUS, designando como inventor lo siguiente: “DABUS, la invención fue generada de forma autónoma por una inteligencia artificial.”<sup>253</sup>

### Reino Unido

143. En diciembre de 2019, la UKIPO denegó la tramitación de las solicitudes de patente relativas a DABUS, GB1816909.4 y GB18161.0, por incumplimiento de los requisitos legales relativos a la calidad de inventor y la titularidad.<sup>254</sup> Concretamente, la UKIPO declaró que era evidente que el “inventor” en virtud del artículo 7 de la Ley de Patentes y la persona que el solicitante debe designar como inventor en virtud del artículo 13 son personas físicas. En cuanto al derecho a la patente, el solicitante sostuvo que su derecho provenía de su calidad de propietario del inventor (es decir, de DABUS). Sin embargo, la UKIPO decidió que, aunque DABUS fuera el inventor, ninguna ley contemplaba la cesión de la titularidad de la invención del inventor al propietario del inventor, y que la derivación del derecho a través de la propiedad del inventor no cumplía los requisitos del artículo 7.2).

### *Decisiones judiciales*

144. Los Tribunales de Comercio y Propiedad de Inglaterra y Gales del Tribunal Supremo de Justicia confirmaron la decisión de la UKIPO de que una IA no puede ser considerada como inventora en virtud de la Ley de Patentes de 1977,<sup>255</sup> que también fue confirmada en apelación por el Tribunal de Apelación (División Civil).<sup>256</sup> Según estos Tribunales, el término “inventor” debe interpretarse como la “persona” que verdaderamente ha ideado la invención.<sup>257</sup> El Tribunal Superior también declaró que “el tribunal únicamente puede interpretar la legislación y no puede legislar por sí mismo, por grande que sea la necesidad política”.

145. Además, el Tribunal Superior también esgrimió el argumento de que el concepto de “actividad inventiva” recogido en el Derecho de patentes restringe el término de inventor a las

---

<sup>252</sup> Véase el resumen de la sentencia en inglés, disponible en: <https://artificialinventor.com/patent-applications/>.

<sup>253</sup> Patent Journal of South Africa, julio de 2021, Vol. 54 n.º 7/3242, pág. 255.

<sup>254</sup> Decisión de la UKIPO: BL O/741/19.

<sup>255</sup> [2020] EWHC 2412 (Pat).

<sup>256</sup> [2021] EWCA Civ 1374.

<sup>257</sup> [2021] EWCA Civ 1374, párrs. 50 a 54, 97; [2020] EWHC 2412 (Pat), párr. 45(1).

personas físicas, porque solo estas son capaces de realizar una actividad mental y de idear algo que “no resulte obvio para un experto en la materia.”<sup>258</sup> Sin embargo, el Tribunal de Apelación no siguió esta línea argumental señalando que “la actividad inventiva es una cuestión a la que se responde teniendo en cuenta el comportamiento de un experto hipotético en la materia.”<sup>259</sup> La autorización para apelar contra el dictamen del Tribunal de Apelación se concedió el 12 de agosto de 2022.

146. El 2 de marzo de 2023 se celebró una vista oral ante el Tribunal Supremo del Reino Unido y la sentencia se dictará en una fecha posterior.<sup>260</sup>

### Estados Unidos de América

147. La USPTO, en su decisión de abril de 2020,<sup>261</sup> señaló que la definición de inventor recogida en el artículo 100.f) del Título 35 del USC (“la persona o, si se trata de una invención conjunta, las personas que inventaron o descubrieron colectivamente la materia objeto de la invención”) exigía que se designe a una persona física como inventor. Según la USPTO, la formulación del artículo 101 del Título 35 del USC “[quien invente o descubra cualquier proceso, máquina, fabricación o composición de materia nuevo y útil (...)” indicaba que el inventor debía ser una persona física.<sup>262</sup> Además, la USPTO se remitió a la jurisprudencia,<sup>263</sup> como el asunto *Univ. of Utah contra Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.*, según la cual el Circuito Federal había establecido que un estado no podía ser inventor, porque para realizar el acto mental de concepción, los inventores debían ser personas físicas y no pueden ser corporaciones o Estados.<sup>264</sup>

### *Decisiones judiciales*

148. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este<sup>265</sup> de Virginia en 2021, y el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos (CAFC)<sup>266</sup> en 2022 confirmó la decisión de la USPTO.

149. Ambos tribunales negaron la posibilidad de que una IA pudiera designarse como inventor y sostuvieron que la Ley de Patentes exige que el inventor sea una persona física. Las decisiones están en consonancia con las sentencias anteriores del CAFC, aunque estas se hayan pronunciado sin relación alguna con la IA, de que únicamente las personas físicas pueden ser designadas como inventores.<sup>267</sup>

150. En su sentencia de 2022, el CAFC fundamentó su fallo en las disposiciones del Título 35 del USC, que establecen expresamente que los inventores son personas físicas (apartados f) y g) del artículo 100 y artículo 115 del Título 35 del USC).<sup>268</sup> Aunque la propia Ley de Patentes de los Estados Unidos de América no define con mayor precisión el término en inglés “individual”, el tribunal consideró que debe interpretarse como “ser humano o persona física”, conforme al fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en el asunto

<sup>258</sup> [2020] EWHC 2412 (Pat), párr. 45.3)c).

<sup>259</sup> [2021] EWCA Civ 1374, párr. 56 (se ha añadido la cursiva).

<sup>260</sup> <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2021-0201.html>.

<sup>261</sup> Decisión respecto a la petición: en nueva solicitud n.º 16/524,350.

<sup>262</sup> *Ibid.*, pág. 4.

<sup>263</sup> *Ibid.*, pág. 5.

<sup>264</sup> Véase, 734 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2013) *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.* pág. 13.

<sup>265</sup> *Thaler v. Hirshfeld, et al*, 558 F.Supp. 3d 238 (E.D. Va. 2021).

<sup>266</sup> *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022).

<sup>267</sup> *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften E.V.*, 734 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2013); *Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp.*, 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993).

<sup>268</sup> De conformidad con el artículo 100.f) de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América, se entiende por inventor “[...] la persona física o, si se trata de una invención conjunta, las personas físicas colectivamente que han creado o descubierto la materia objeto de la invención.”

*Mohamad contra la Autoridad Palestina*,<sup>269</sup> debido a que “la Ley de Patentes no contiene disposición alguna que indique que el Congreso pretendía apartarse del significado corriente.”<sup>270</sup> El tribunal destacó en la Ley de Patentes se utilizaban pronombres personales (“ella” y “él”), y se exigían declaraciones o atestaciones bajo juramento por parte del inventor en el artículo 115.b) de la Ley de Patentes. Así pues, el CAFC rechazó la idea de que la Ley de Patentes esté abierta a otras interpretaciones razonables del término “inventor”. En consecuencia, no procedió a otras interpretaciones de la ley. Los argumentos de política relacionados con la promoción de la innovación y la divulgación pública mediante la posibilidad de designar a una IA como inventor en el formulario de solicitud de patente, tal como el solicitante presentó la solicitud de patentes, fueron desestimados por el tribunal por considerarse especulativos e infundados. El tribunal explicó además que no se planteaba “la cuestión de saber si las invenciones realizadas por seres humanos con ayuda de la IA pueden ser objeto de protección mediante patente.”<sup>271</sup> ”

151. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América rechazó la petición de un auto de avocación el 24 de abril de 2023.<sup>272</sup>

#### Oficina Europea de Patentes (OEP)

152. En noviembre de 2019, la Oficina receptora de la OEP denegó las dos solicitudes de patente, EP 18275163 y EP 18275174, que designaban a DABUS como inventor. Las principales razones que motivaron su decisión en ambos casos fueron:

- solo un inventor humano puede ser designado como inventor en el sentido del CPE y cumplir los requisitos formales del artículo 81 del CPE<sup>273</sup> y la regla 19.1)<sup>274</sup> relativos a la designación del inventor.

Los antecedentes legislativos del CPE se refieren sistemáticamente al inventor como una persona física. Además, el nombre de las personas físicas no solo sirve para identificarlas, sino que les permite ejercer sus derechos y forma parte de su personalidad.

- dado que una IA no tiene personalidad jurídica, no se cumplen los requisitos de los artículos 60.1)<sup>275</sup> y 81 del CPE, ya que una IA no puede ser empleada ni puede ceder derecho alguno a un causahabiente.

En la actualidad, los sistemas o máquinas de IA carecen de derechos porque no tienen personalidad jurídica comparable a la de las personas físicas o jurídicas. La personalidad jurídica de las personas no naturales se basa en ficciones legales creadas por la legislación o desarrolladas por una jurisprudencia coherente.

---

<sup>269</sup> Véase *Mohamad v. Palestinian Authority*, 566 U.S. 449, 454.

<sup>270</sup> *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207, 1211 (Fed. Cir. 2022).

<sup>271</sup> *Ibid*, en 1213, véase también la respuesta de los Estados Unidos de América a la nota circular C. 9141.

<sup>272</sup> <https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/22-919.html>.

<sup>273</sup> El artículo 81 reza como sigue: En la solicitud de patente europea deberá designarse al inventor. Si el solicitante no es el inventor o no es el único inventor, la designación contendrá una declaración en la que se indique el origen del derecho a la patente europea.

<sup>274</sup> La regla 19.1) establece: La designación del inventor deberá efectuarse en la solicitud de concesión de una patente europea. Sin embargo, si el solicitante no fuese el inventor o el único inventor, esta designación deberá efectuarse en un documento presentado por separado, en que constarán el apellido, nombre, y el lugar de residencia del inventor, la declaración a que se refiere el artículo 81 y la firma del solicitante o de su representante.

<sup>275</sup> El artículo 60.1) reza como sigue: El derecho a la patente europea pertenecerá al inventor o a su causahabiente. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio ejerce principalmente su actividad laboral; si no pudiera determinarse dicho Estado, la legislación aplicable es la del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empleador.

153. El solicitante interpuso recursos contra estas resoluciones, que fueron examinados por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en los asuntos J 8/20 y J 9/20 (véase más adelante el apartado “Sala de recursos”).

154. El 20 de diciembre de 2021, el solicitante presentó una solicitud divisional (EP 21216024), que dividía la EP 18275163, la cual estaba comprendida en el asunto J 8/20.<sup>276</sup> La División de Examen, en su informe de fecha 14 de marzo de 2023, emitió una opinión preliminar, entre otras cosas, sobre las cuestiones que se planteaban en las solicitudes principal y auxiliar, y concluyó que la solicitud no cumplía los requisitos relativos a la designación del inventor. En su petición principal de fecha 22 de agosto de 2022, el solicitante presentó una declaración en vez de designar al inventor, indicando que el solicitante no era capaz de designar al inventor y que por ser propietario de DABUS tenía el derecho de patente. Sobre este punto, la División de Examen sostuvo que el solicitante no había presentado la declaración sobre el origen del derecho y, por lo tanto, no cumplía con el artículo 81 del CPE. Como nueva solicitud auxiliar de fecha 22 de agosto de 2022, en un formulario de designación del inventor, el solicitante designó como inventor a “Stephen L. Thaler en virtud de ser el propietario del sistema de IA (DABUS) que creó la invención divulgada en la solicitud”. Además, el solicitante añadió la siguiente declaración en la descripción: “El solicitante ha determinado que el Dr. Stephen L Thaler es considerado el inventor en virtud de que el Dr. Thaler es el propietario de la máquina de inteligencia artificial DABUS [...]. “La invención aquí divulgada fue creada de forma autónoma por DABUS y es una invención generada por una IA [...]” La División de Examen declaró que la solicitud auxiliar no cumplía los requisitos del artículo 81, ya que no se designaba de forma clara e inequívoca al inventor. También señaló que la anterior declaración incorporada en la descripción no era pertinente para comprender la invención, por lo que debía suprimirse. En septiembre de 2023, la solicitud divisional sigue pendiente.<sup>277</sup>

### *Cámara de Recursos*

155. La Cámara de Recursos de la OEP (Cámara de Recursos) trata la cuestión de la designación de la IA como inventor en sus resoluciones J 8/20 (recurso contra la denegación de la solicitud n.º 18275163) y J 9/20 (recurso contra la denegación de la solicitud n.º 18275174), de 21 de diciembre de 2021. Rechazó la idea de que una IA pudiera ser designada como inventor en el contexto del CPE.<sup>278</sup> En cambio, la Cámara de Recursos sostuvo que, con arreglo al artículo 81 del CPE, el inventor designado debe ser una persona con capacidad jurídica. Esto se puede inferir, sin necesidad de remitirse a los trabajos preparatorios (comúnmente llamados *travaux préparatoires*) del CPE, del significado llano de la palabra “inventor”.<sup>279</sup> También va en ese sentido la finalidad de la disposición puesto que tiene por objetivo proteger los derechos del inventor. En particular, la Cámara de Recursos precisa que la finalidad del artículo 81 del CPE y de las disposiciones conexas del Reglamento es “principalmente conferir y proteger los derechos del inventor [...], facilitar la observancia de las posibles reclamaciones de indemnización previstas en el Derecho nacional y determinar la base jurídica sobre el derecho a presentar la solicitud de patente.<sup>280</sup> Como una IA no goza de derechos, no puede ser designada como inventor con arreglo al CPE.<sup>281</sup>

156. La Cámara de Recursos aclaró además que no es posible que una IA ceda el derecho de patente a una persona física porque una IA como tal no goza de derecho alguno y carece de personalidad jurídica. En este contexto, la mera indicación de la propiedad sobre la IA sitúa

<sup>276</sup> Cámara de Recursos de la OEP, asunto J 8/20, decisión de 21 de diciembre de 2021, ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – Designation of inventor/DABUS (Designación del inventor/DABUS).

<sup>277</sup> Véase el Registro Europeo de Patentes en <https://register.epo.org/application?number=EP21216024>.

<sup>278</sup> Véase la respuesta de la OEP a la nota circular C. 9141.

<sup>279</sup> Cámara de Recursos de la OEP, causa J 8/20, decisión de 21 de diciembre de 2021, ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – Designation of inventor/DABUS (Designación del inventor/DABUS), secciones 4.3.2 y 4.3.3.

<sup>280</sup> *Ibid.*, art. 4.3.3.

<sup>281</sup> *Ibid.*, art. 4.3.3.

propietario en el ámbito de aplicación del artículo 60.1) del CPE , es decir, el propietario no puede ser considerado automáticamente como “causahabiente” porque, en primer lugar, no se produjo transacción alguna en relación con el derecho a la patente.<sup>282</sup>

157. En cuanto a la cuestión más amplia de si las invenciones realizadas por una IA son patentables en general, la Cámara de Recursos convino en que el alcance del artículo 52.1) del CPE relativo a las invenciones patentables no se limitaba a las invenciones concebidas por seres humanos.<sup>283</sup> Por lo tanto, la Cámara de Recursos aclaró que la *forma en que* se había realizado una invención no tenía ninguna importancia en el marco del CPE.<sup>284</sup> Sin embargo, la Cámara de Recursos consideró que la formulación amplia del artículo 52.1), no puede prevalecer sobre el requisito formal del CPE de que se designe como inventor a una persona con capacidad jurídica.<sup>285</sup>

## VII. EL CONCEPTO DE CALIDAD DE INVENTOR EN RELACIÓN CON LAS INVENCIONES CREADAS POR LA IA

### A. PANORAMA GENERAL DE LAS TEORÍAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE DE LAS INVENCIONES CREADAS POR LA IA

158. Si bien por lo general se considera que la tecnología de IA no ha llegado a un punto en el que los sistemas de IA puedan crear invenciones de forma autónoma, algunos académicos han expuesto sus reflexiones sobre si las invenciones creadas por la IA deberían protegerse en virtud del Derecho de patentes y, de ser así, cómo debería estructurarse la protección. La presente subsección contiene un resumen no exhaustivo de las teorías relativas a la protección por patente de las invenciones creadas por IA.

159. Algunos sostienen que la legislación debería reconocer la calidad de inventor de la IA o, al menos, la calidad de coinventor a efectos de la legislación de patentes, ya que fomentaría la innovación resultante del aumento de la investigación y la inversión en sistemas de IA.<sup>286</sup> Esta línea argumental aplica el principio clásico del incentivo que representan las patentes, aunque no en relación con los propios sistemas de IA (que no necesitan incentivos para ser productivos<sup>287</sup>), sino con las personas que desarrollan y mantienen esas máquinas. Podrían plantearse otras cuestiones en relación con los incentivos indirectos para las empresas que invierten en sistemas de IA y se benefician de los resultados de sus sistemas de IA.

160. Rara vez se justifica la calidad de inventor de la IA sobre la base del principio de los derechos naturales, por ejemplo, en la línea de pensamiento de Hegel,<sup>288</sup> ya que es más difícil de conciliar con la propia naturaleza de los sistemas de IA, a menos que se les reconociera como personas jurídicas.<sup>289</sup> En última instancia, el debate sobre la personalidad jurídica de los

---

<sup>282</sup> *Ibid.*, art. 4.4.2.

<sup>283</sup> *Ibid.*, art. 4.6.2.

<sup>284</sup> Véase la respuesta de la OEP a la nota circular C. 9141.

<sup>285</sup> Cámara de Recursos de la OEP, causa J 8/20, sentencia de 21 de diciembre de 2021,

ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – Designation of inventor/DABUS (Designación del inventor/DABUS), sección 4.3.5.

<sup>286</sup> Ryan Abbott, *The reasonable robot*, págs. 82-87 (2020); Donrich Thaldar & Meshandren Naidoo, *AI Inventorship: The right decision?*, 117 S. Afr. J. Sci. 1, 3 (2021) (que argumenta que la decisión de la Oficina Sudafricana de Patentes de permitir la designación de DABUS como inventor fue “progresista y favorable a la ciencia”).

<sup>287</sup> Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu, *When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent Law at the 3A Era*, 39 *Cardozo L. Rev.* 2215, 2239 (2018).

<sup>288</sup> Hegel sostiene que los derechos de propiedad sirven para expresar la personalidad de los seres humanos, véase Georg W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts* (Elementos de la filosofía del derecho), 1821. Así, “[...] una idea pertenece a su creador porque la idea es una manifestación de la personalidad del creador”, véase Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, 77 *Geo. L.J.* 287, 330 (1988).

<sup>289</sup> Brown, *Property ownership and the legal personhood of artificial intelligence*, 30 *Information & Communications Technology Law* 208-234 (2021) (en el que se sostiene que se puede otorgar personalidad jurídica a una IA débil,

sistemas de IA es el punto más importante de toda esta cuestión, no solo en lo que respecta a la IA y la PI, sino a la IA y el Derecho en general, como sugirieron algunos jueces en sus decisiones relacionadas con DABUS. A medida que los sistemas de IA apoyan, y de hecho sustituyen, cada vez más, actividades que tradicionalmente eran realizadas por seres humanos, como la conducción, la cuestión de los derechos (así como las responsabilidades, por ejemplo, en caso de infracciones) se hace más acuciante. Estas cuestiones son objeto de amplios debates,<sup>290</sup> pero la personalidad jurídica de los sistemas de IA suele considerarse con escepticismo.<sup>291</sup>

161. Algunos sostienen que las invenciones de la IA cuestionan el principio que justifica la existencia de las patentes basado en el hecho de que promueven la divulgación de información (nueva) a por medio del sistema de patentes. Otros argumentan que esta justificación no se aplica a las invenciones creadas por la IA porque “[...] los procesos internos y el uso de la IA en el proceso inventivo se comprenden poco o se desconocen en gran medida.”<sup>292</sup> “Si bien en el Derecho de patentes, el principio de descripción suficiente se centra en el resultado específico del proceso de invención, algunos sostienen que el principio de divulgación se vería profunda y fundamentalmente cuestionado en el caso de la IA debido a su falta de transparencia y a las dificultades de reproducción que plantea.”<sup>293</sup> Sin embargo, quizá no sea conveniente examinar esta cuestión de forma general, ya que el principio de divulgación suficiente previsto en la legislación de patentes implica diversos factores, como el alcance de las reivindicaciones y la persona experta en la materia. El requisito de divulgación suficiente también se ha aplicado a aquellas invenciones respecto de las cuales no es factible la reproducción de copias exactas (por ejemplo, debido a la variabilidad biológica del material reproducido).

162. Algunos académicos consideran que el hecho de reconocer a la IA como inventora evitaría que los seres humanos reivindicuen de forma errónea o fraudulenta las invenciones creadas por la IA y, al mismo tiempo, daría mayor reconocimiento a los inventores humanos que crean invenciones por sí solos.<sup>294</sup>

163. Otros académicos están de acuerdo con el reconocimiento de la calidad de inventor de la IA, ya que los sistemas de IA se perciben como los verdaderos y únicos inventores de las invenciones generadas por la IA. Al mismo tiempo, estos académicos no están convencidos de que la calidad de inventor conlleve la atribución de titularidad de la patente, es decir, la protección de la invención mediante derechos exclusivos, sino que consideran que la invención forma parte del dominio público.<sup>295</sup> Algunos, sin embargo, argumentan que puede conducir a la llamada tragedia de la parcelación del patrimonio común y sus efectos perjudiciales sobre la innovación.<sup>296</sup> Además, la falta de flexibilidad respecto de la atribución de recompensas se

---

pero no a una IA fuerte); Mark Fenwick & Stefan Wrbka, AI and Legal Personhood, en *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence: Global Perspectives on Law and Ethics* págs. 288-303 (Larry DiMatteo, Cristina Poncibò et al., eds, 2022) (que apoyan la posibilidad de dotar de personalidad jurídica a la IA por los daños que pueda causar); Visa Kurki, A Theory of Legal Personhood, págs. 175-190 (2019) (que sostiene que se podría dotar de personalidad jurídica a una IA fuerte, con independencia de que la IA sea mercedora de reconocimiento moral); Eliza Mik, AI as a Legal Person?, en *Artificial Intelligence and Intellectual Property* págs. 419-439 (Jyh- An Lee & Reto M. Hilty, eds., 2021) (que sostiene que no existe objetivo o beneficio alguno que justifique dotar de personalidad jurídica a la IA en el marco del Derecho de PI).

<sup>290</sup> Para un panorama general, véase James Dempsey, Artificial Intelligence: An Introduction to the Legal, Policy and Ethical Issues, Berkeley Center for Law & Technology, 10 de agosto de 2020.

<sup>291</sup> Véase, por ejemplo, la respuesta de Finlandia a la nota circular C. 9141.

<sup>292</sup> Tabrez Ebrahim, Artificial Intelligence Inventions & Patent Disclosure, 125 Penn St. L. Rev. 147 (2020).

<sup>293</sup> *Ibid.*

<sup>294</sup> Ryan Abbott, The reasonable robot, pág. 83 (2020).

<sup>295</sup> Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu, When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent Law at the 3A Era, 39 Cardozo L. Rev. 2215, 2258 (2018) (que sostiene que las ventajas que ofrece el primero en el mercado, las herramientas electrónicas de código abierto y el reconocimiento social son preferibles a la protección por patente).

<sup>296</sup> James Buchanan & Yong Yoon, Symmetric Tragedies: Commons and Anticommons, 43 Journal of Law and Economics 1-13 (200); Michael Heller, The tragedy of the anticommons: property in the transition from Marx to markets, 111 Harv. L. Rev. 621-688 (1998).

considera ineficaz para los sistemas de IA, debido a las múltiples partes que contribuyen a la invención en diferente grado.<sup>297</sup> Además, la protección de patentes podría, especialmente en el caso de un crecimiento exponencial de las invenciones generadas por la IA, impedir las invenciones derivadas debido a un fuerte aumento de los costos de las transacciones para el desarrollo de innovaciones acumulativas.<sup>298</sup>

164. Si se acepta la premisa de que los sistemas de IA pueden considerarse como inventores con arreglo al Derecho de patentes y, por lo tanto, pueden ser algo más que meras herramientas en el proceso de invención, hay quienes piensan que las doctrinas jurídicas del Derecho de patentes sobre la calidad de coinventor o de las invenciones laborales podrían ser aplicables.<sup>299</sup> Si es aplicable la calidad de coinventor o las normas relativas a las invenciones laborales dependerá principalmente de la manera en que se perciba la relación entre el ser humano y la inteligencia artificial. En una relación de igualdad entre innovadores, prevalecería la calidad de coinventor. Por el contrario, si la relación tuviera la naturaleza de una relación patrocinador-inventor con dependencia casi mutua, las normas aplicables a las invenciones de los empleados se podrían utilizar como modelo. En cualquier caso, el hecho de que los sistemas de IA carezcan de personalidad o de capacidad jurídica no parece ajustarse a los marcos jurídicos existentes.<sup>300</sup>

## B. POSIBLES PUNTOS DE CONVERGENCIA ENTRE LA CALIDAD DE INVENTOR Y LA IA

165. Las solicitudes DABUS son hasta ahora el único caso en que se designa como inventor a un sistema de IA. En ese caso concreto, las oficinas de PI examinaron principalmente la cuestión de si la designación de un sistema de IA como inventor en una solicitud de patente cumplía el requisito formal con arreglo a la legislación aplicable. Sin embargo, los análisis más amplios efectuados por algunas oficinas de patentes y tribunales muestran que la cuestión puede afectar a muchos aspectos fundamentales que conforman la base del Derecho de patentes moderno. Algunas de esas cuestiones son las siguientes:

- i) el derecho del inventor a obtener una patente, en principio, que puede cederse a un derechohabiente (se plantean las cuestiones de la ausencia de capacidad jurídica de los sistemas de IA, la determinación de una cadena de derechos y titularidad, el cumplimiento de requisitos formales, como la declaración o atestación de la calidad de inventor, y el derecho del solicitante a obtener una patente);
- ii) los derechos morales de los inventores (los fundamentos de estos derechos, la designación del inventor y la indicación del nombre de los inventores en la solicitud de patente);
- iii) la definición e interpretación de los términos “inventor” y “coinventor” (la noción de “invención” en virtud del Derecho de patentes y la idea del inventor como creador de la invención independientemente de que sea una persona física, así como la cualificación y determinación del “inventor” y el “coinventor”);
- iv) la designación inexacta del inventor, así como la usurpación (los mecanismos para corregir la designación inexacta del inventor y las consecuencias jurídicas de la omisión de la designación o de la designación inexacta del inventor, en particular, cuando un

---

<sup>297</sup> Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu, *When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent Law at the 3A Era*, 39 *Cardozo L. Rev.* 2215, 2252 (2018).

<sup>298</sup> *Ibid.*; Suzanne Scotchmer, *Innovation and Incentives* págs. 127-161 (2004) (analiza la innovación acumulativa o incremental).

<sup>299</sup> Véase la respuesta de la Federación de Rusia a la nota circular C. 9141; Xiang Yu & Runzhe Zhang et al., *Challenges of artificial intelligence to patent law and copyright law and countermeasures*, en *The Future of Intellectual Property*, págs. 150, 156 (Daniel Gervais, ed., 2021).

<sup>300</sup> Véase la respuesta de Colombia a la nota circular C. 9141.



tercero reclame de forma fraudulenta la calidad de inventor, así como las posibles soluciones jurídicas en caso de usurpación).

Si bien en este documento también se recoge información acerca de los modelos de invenciones laborales previstos en varias legislaciones, como se describe arriba, la ausencia de personalidad jurídica de los sistemas de IA sería un obstáculo importante para la aplicación de dichos modelos.

166. Los marcos jurídicos relativos a esas cuestiones dependen naturalmente de los motivos y los objetivos de política del sistema de patentes, que suelen describirse como la promoción de actividades inventivas y de la transferencia de tecnología mediante un mecanismo que proporcione incentivos para innovar, proteja las invenciones y facilite la difusión de nuevas tecnologías e información tecnológica. El análisis jurídico y de política de estas cuestiones interrelacionadas en el contexto de la IA no está comprendido en el alcance de este documento. Sin embargo, la recopilación de legislación y decisiones de oficinas de patentes y tribunales nacionales y regionales destaca determinadas cuestiones respecto de otras, como se indica en el párrafo anterior.

167. Como se señala en la sección II, la interacción entre un ser humano y un sistema de IA durante el proceso de invención puede adoptar distintas formas. En otras palabras, la contribución al proceso de invención puede variar mucho según si la realiza un ser humano o un sistema de IA. Desde el punto de vista de la evaluación del Derecho de patentes, los resultados son muy diferentes, dependiendo del papel que desempeñe el sistema de IA y de cómo haya sido creado, entrenado y utilizado dicho sistema. Este puede ser un motivo de por qué ya han comenzado los debates sobre la calidad de inventor de la IA, aunque el ser humano siga participando en el proceso de invención.

168. Por ejemplo, varias personas pueden participar en la creación de invenciones utilizando la IA. Una persona puede identificar un problema técnico por resolver y tener la idea de utilizar la IA para encontrar una solución. Otra persona puede desarrollar o entrenar el modelo de IA, por ejemplo, puede diseñar un algoritmo de IA o generar y seleccionar datos para entrenar el modelo de IA. Además, puede intervenir otra persona que sea usuaria del modelo de IA entrenado para encontrar una solución al problema identificado. También puede haber otra persona que haya participado en el análisis y la verificación de los resultados de la IA. Aunque no esto no plantee la cuestión de si una máquina de IA puede considerarse inventora por sí misma, es necesario determinar en función de las circunstancias de cada caso, la cuestión de quién es el inventor, o quiénes pueden ser considerados como coinventores.

169. Además, teniendo en cuenta el impresionante avance de las tecnologías de aprendizaje automático, un sistema de IA, aunque no sea autónomo, podría mostrar una contribución sustantiva mucho más importante al proceso de creación de invenciones en el futuro. Como posible escenario, aunque la contribución de un inventor humano a la concepción de la invención sea suficiente, un sistema de IA también podría contribuir a la invención a un nivel en el que, si fuera un ser humano, podría calificarse como coinventor.

170. En algunos países se han iniciado consultas con partes interesadas para analizar cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y la IA, entre ellas, las relativas a la calidad de inventor. Por ejemplo, el Gobierno del Reino Unido solicitó datos y opiniones sobre una variedad de opciones vinculadas a la protección por patente de las invenciones ideadas por IA, entre otras.<sup>301</sup> El Gobierno presentó los resultados de la consulta en la publicación titulada *Artificial Intelligence and Intellectual Property: Copyright and Patents: Government*

---

<sup>301</sup> <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents>.

*response to consultation* (“La inteligencia artificial y la propiedad intelectual: Derecho de autor y Patentes. Respuesta del Gobierno a la consulta.”<sup>302</sup>

171. La USPTO publicó una petición de comentarios sobre la inteligencia artificial y la calidad de inventor<sup>303</sup> en la que se formulaban varias preguntas relacionadas con la situación actual de las tecnologías de IA, la contribución a la concepción de una invención por entidades no humanas y la calidad de coinventor, las cuestiones relativas a la titularidad de las patentes y las orientaciones futuras sobre las cuestiones relativas a la calidad de inventor. A este respecto, la USPTO también organizó sesiones de consulta sobre estas cuestiones en las que presentó situaciones hipotéticas.<sup>304</sup>

[Fin de los Anexos y del documento]

---

<sup>302</sup> <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation>.

<sup>303</sup> <https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/14/2023-03066/request-for-comments-regarding-artificial-intelligence-and-inventorship>.

<sup>304</sup> <https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/ai-and-emerging-technology-partnership-engagement-and-events>.