

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

Maestría Profesional en Derecho de la Empresa

El nuevo régimen de titularidad de los derechos de propiedad intelectual en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y sus efectos en la contratación laboral y civil

Edison Alfonso Padilla Loayza

Tutor: Giovanni Xavier Gómez Velasco

Quito, 2021



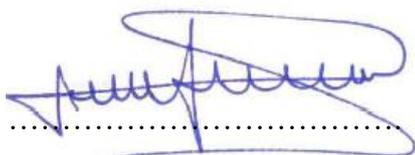
Cláusula de cesión de derecho de publicación de tesis

Yo, Edison Alfonso Padilla Loayza, autor de la tesis titulada “El nuevo régimen de titularidad de los derechos de propiedad intelectual en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y sus efectos en la contratación laboral y civil”, mediante el presente documento dejo constancia que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Derecho de la Empresa, en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local o internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital electrónico.

Quito, 06 de junio del 2021

Firma:



Resumen

La propiedad intelectual, como rama del Derecho, es aquella encargada de la protección de bienes intangibles, creaciones de la mente, como invenciones, obras literarias y artísticas, a través de la cual, se otorga a su titular, derechos exclusivos sobre la utilización de su obra o invención.

El presente trabajo se encarga, en específico, de los derechos de autor y derechos de patente y su titularidad. En el primer caso, la titularidad hace referencia a quien puede ejercer los derechos de autor, misma que puede recaer sobre una persona natural o sobre una persona jurídica, mediante una ficción jurídica que le permite *ab initio* ejercer derechos patrimoniales sobre una obra o por cesión del titular originario. En cuanto a la titularidad de los derechos de propiedad industrial, específicamente patentes, tenemos que es la regla general que la titularidad recaiga sobre el inventor, admitiéndose también que terceros puedan adquirir los derechos del titular original.

La normativa local vigente establece regulaciones que buscan fomentar la titularidad de autores e inventores y su vínculo directo con su obra o invento, determinándose que se da un cambio radical en lo que respecta a la protección de la titularidad del autor o inventor.

En cuanto a la aplicabilidad del nuevo régimen de titularidad de los derechos de propiedad intelectual, se tiene que, si bien el espíritu de su creación es el de lograr que los conocimientos sean accesibles, lograr la independización de conocimientos monopolizados mediante derechos de propiedad intelectual e incentivar a la labor innovadora, es posible que no se lleve a cabo su cometido, a través de la imposición normativa de obligaciones.

Resultado del análisis que se realiza en la presente investigación, se verifica que, para la determinación de la titularidad sobre las obras y las invenciones, en ámbitos de relación laboral como de orden civil, es aconsejable contar con cláusulas que, de manera expresa, determinen la titularidad o la transferencia de los derechos. El régimen legal supletorio en ausencia de dichas cláusulas puede ser ambiguo y no siempre estar acorde con las expectativas de las partes.

Palabras Clave: derechos de autor, invenciones en servicio, obras por encargo, propiedad intelectual, titularidad derechos de autor

Dedico este trabajo a mis Padres, quienes han sembrado en mí el valor de la responsabilidad y con su ejemplo han demostrado el valor de la preparación académica.

Agradecimientos

A mis profesores y a la Universidad Andina Simón Bolívar, referentes académicos en el país y la región.

Tabla de Contenidos

Agradecimientos.....	9
Introducción.....	13
Capítulo Primero: Propiedad intelectual, conceptos y precisiones	15
1. Propiedad intelectual.....	15
1.1. Definición.....	15
2. Clasificación	19
2.1. Derechos de autor	19
2.2. Propiedad industrial.....	26
3. Normativa jurídica	33
a. Convenios internacionales	33
b. Normativa Comunitaria Andina.....	33
c. Constitución de la República del Ecuador	38
d. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación –COESC+I–.....	39
3.1. Normativa comparada	42
4. El dominio sobre bienes protegidos por el régimen de propiedad intelectual	46
5. Titularidad	47
5.1. Titularidad de los derechos de autor.....	47
5.2. Titularidad de los derechos de patente	53
6. El régimen de titularidad en la antigua Ley de Propiedad Intelectual	56
Capítulo Segundo: La titularidad y el régimen contractual.....	61
1. Obras creadas bajo relación de dependencia.....	62
1.1. Código del Trabajo	64
2. Invenciones creadas bajo relación de dependencia	74
2.1. Cláusulas aplicables a los contratos de trabajo en relación con el régimen de titularidad.....	80

1. Régimen contractual en el ámbito civil	82
2.1. La titularidad en obras por encargo	82
2.2. De los derechos morales en las obras creadas por encargo	85
2.3. De los derechos patrimoniales en las obras creadas por encargo	86
2.4. Legislación ecuatoriana que trata sobre el encargo de obras	86
2.5. Invencciones laborales y por encargo	87
2.6. Cláusulas aplicables a los contratos de encargo de obra o invención para el cumplimiento del régimen de titularidad.....	88
Conclusiones.....	91
Recomendaciones	97
Bibliografía.....	99
ANEXO 1	111

Introducción

En la actualidad, la propiedad intelectual se encuentra revestida de gran importancia. El valor comercial de los bienes intangibles protegidos, la posibilidad de explotar las creaciones e invenciones, junto con la atribución de una exclusividad y oponibilidad ante terceros no autorizados, hacen necesaria la regulación, no solo en el ámbito de la propiedad intelectual, sino que también en cada una de las ramas del Derecho, que haga posible una interacción civil y laboral.

Los derechos de propiedad intelectual, debido al avance de la tecnología y la generalización del acceso a la información sobre obras e invenciones, a más de su importancia económica, han cobrado una alta relevancia social debido a que su protección representa un incentivo para la creación e innovación. Cabe destacar que el ámbito de aplicación y de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual va más allá del fuero personal y trasciende al fuero estatal, ya que, siendo una herramienta para incentivar la creación y la innovación, tiene efecto directo en el desarrollo y la productividad de un país.

Esta relevancia es reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en cuanto al aspecto económico de la Propiedad Intelectual, indicando que: “Los gobiernos deben tomar decisiones entre distintas opciones a la hora de configurar el sistema de PI que mejor se adapte a sus respectivos objetivos políticos”¹

La propiedad intelectual es una excepción al dominio público, mediante la cual se reconoce al titular de los derechos de propiedad intelectual la facultad de usar, gozar y disponer de manera exclusiva y oponible a terceros de los bienes sobre los que dichos derechos recaen. Sin embargo, las legislaciones sobre propiedad intelectual, incluida la ecuatoriana, establecen la existencia de una vigencia para la mencionada exclusividad, la cual, una vez que ha llegado su vencimiento, pasa al denominado dominio público, aportando así a la generación de conocimiento y la mejora del estado de la técnica.

La importancia social de los derechos de propiedad intelectual se ve materializada, *prima facie*, con la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y con la derogación de la Ley de Propiedad Intelectual, que implementa un cambio fundamental en cuanto a

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Los aspectos económicos de la propiedad intelectual, accedido 25 de enero de 2021, párr. 1, https://www.wipo.int/econ_stat/es/economics/.

la titularidad de los derechos de autor y patente, reconociendo las actividades del ingenio realizadas por personas naturales como autores o como inventores, pasando de la protección puramente económica de los bienes intangibles a la consideración de dichos autores e inventores como partícipes de los procesos de investigación, innovación y creación, tal como lo veremos en el desarrollo del presente trabajo.

Por lo mencionado, la investigación tiene como finalidad entender que innovaciones trae el nuevo régimen de titularidad de los derechos de propiedad intelectual y sus efectos en la contratación laboral y civil. Al efecto, en el capítulo primero, se exponen cuestiones introductorias respecto de obras en derechos de autor e invenciones en derecho de patentes. Uno de los principales objetivos es distinguir entre autor e inventor, de un lado, y titular de los derechos, de otro lado, distinción que tiene particular relevancia en el ámbito de las creaciones realizadas en el curso de una relación laboral o en cumplimiento de un contrato por encargo. Luego, en el capítulo segundo, se expone el régimen de titularidad de obras e invenciones laborales y por encargo bajo la actual normativa, que representa un vuelco en relación con el régimen anteriormente vigente. Si bien se persigue atribuir, por principio, la titularidad de los derechos sobre las obras e invenciones laborales y por encargo a los autores e inventores, respectivamente, como un mecanismo de estímulo, la legislación permite ciertas flexibilidades que ameritan estudio, debido a las consecuencias que la titularidad puede tener, no solo en la explotación de las obras e invenciones, sino en las relaciones mismas entre empleador y trabajador, y comitente y encargado, según el caso.

Capítulo Primero: Propiedad intelectual, conceptos y precisiones

1. Propiedad intelectual

1.1. Definición

Para establecer el alcance y posteriormente comprender de mejor manera la definición de propiedad intelectual, es importante entender qué se entiende por “cosa”. El autor Alfredo Jaramillo, en su obra *Introducción al Derecho*, dice: “Cosa es todo lo que tiene existencia natural o ficticia, real o abstracta. Las cosas se clasifican en reales e ideales [...] Las cosas ideales son las meramente pensadas, por ejemplo, los números de las figuras geométricas”². Con ello, el autor determina que la cosa puede llegar a constituir el patrimonio de las personas y el origen de los derechos de las mismas. En el caso de las cosas ideales, se originan en un espacio abstracto, en la mente del ser humano, estas pueden concebirse como inmateriales.

El mismo autor señala que: “Los bienes son todas aquellas cosas susceptibles de apropiación, en consecuencia, las cosas son el género, mientras que los bienes son la especie [...]”³. Podemos decir con ello que no todas las cosas son consideradas como un bien, pero sí todos los bienes son cosas. En este aspecto, es importante considerar que una clasificación de los bienes los agrupa en bienes corporales e incorporeales, siendo estos últimos los que tienen existencia ideal, y que no poseen forma corpórea.

El Código Civil, artículo 583, establece: “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporeales. [...] Incorporeales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas”⁴. Con fundamento en esta definición, se puede colegir que los bienes incorporeales son los derechos que se ejercen sobre determinada cosa considerada como un bien.

Ahora, de conformidad a lo señalado en la doctrina, sobre un bien un individuo puede considerar a la propiedad como un espacio de apropiación, en donde rige el dominio, como una de las facultades más fuertes que el individuo tiene sobre una cosa.

El Código Civil, en el artículo 599, dice: “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella,

² Alfredo, Jaramillo, *Introducción al Derecho*, (Quito: Pudeleco Editores S.A., 2018), 141.

³ *Ibíd.*, 141-142.

⁴ Ecuador, *Código Civil*, Registro Oficial 46, Suplemento, 24 de junio del 2005, art. 583.

conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. [...]”.⁵

Luego, el artículo 600 del mencionado cuerpo legal señala: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. [...]”. Esto, en concordancia con el Artículo 601, que establece: “Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores”⁶, señalando el Código Civil que este tipo de propiedad se registrará por leyes especiales.

Los términos propiedad y dominio son utilizados como símiles, haciendo referencia a un derecho real porque se basan en “la voluntad del individuo, frente a la cosa de la que es su dueño”⁷; por lo que, al ser la idea o pensamiento una cosa incorporal, los beneficios o frutos que obtenga de esa idea también deben ser considerados como una especie de propiedad, misma situación que sucede con las producciones del talento o ingenio que son propias de sus autores o inventores.

En este contexto, el autor Guillermo Cabanellas de las Cuevas menciona que “la propiedad es en general, cuando nos pertenece o es propio, sea su índole material o no [...]”;⁸ el autor propone a la propiedad con sus atributos basados en las facultades de usar, gozar y abusar (*jus utendi, jus fruendi y jus abutendi*).⁹

Con estos antecedentes, podemos decir que la propiedad intelectual “[...] se refiere solo al dominio sobre cosas inmateriales o incorporales, y no sobre las cosas corporales o materiales, pues las últimas se rigen exclusivamente por las normas de la propiedad ordinaria o común, que no son más que la relación jurídica de las personas con las cosas tangibles o reales”¹⁰. La propiedad intelectual se basa en el derecho de dominio, que nace del intelecto humano.

La propiedad intelectual es aquella que se ocupa de “la faceta creativa del hombre” y que “su objeto es regular los derechos y las obligaciones que se tienen sobre las producciones de talento [...]”.¹¹ Otra definición de propiedad intelectual es la que ofrece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), indicando que: “la

⁵ Ecuador, *Código Civil*, Registro Oficial 46, Suplemento, 24 de junio del 2005, art. 599.

⁶ Ecuador, *Código Civil*, Registro Oficial 46, Suplemento, 24 de junio del 2005, arts. 600, 601.

⁷ Alfredo Jaramillo, *Introducción al Derecho*, (Quito: Pudeleco Editores S.A. 2018), 152.

⁸ Guillermo Cabanellas de Torres y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Diccionario jurídico elemental* (Buenos Aires: Heliasta, 2008).

⁹ Alfredo Jaramillo, *Introducción al Derecho*, (Quito: Pudeleco Editores S.A. 2018), 153-153.

¹⁰ Juan Pablo Canaval Palacios, *Manual de propiedad intelectual*, (Rosario: Editorial Universidad del Rosario, 2008), 13.

¹¹ María Yolanda Álvarez y Luz María Restrepo, *El Derecho de autor y el software*, 1ª ed (Medellín, Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana & Biblioteca Jurídica Diké, 1997), 24.

propiedad intelectual es aquella que se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas”¹².

Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), se entiende por derechos de propiedad intelectual a “[...] aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de sus mentes”, y que suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado”¹³; es decir, la propiedad intelectual establece un sistema de protección de derechos que recaen sobre bienes producto del ingenio y la innovación. Con las definiciones emitidas por la OMPI y por la OMC, tenemos que la propiedad intelectual, en sí se ve plasmada en los derechos que se otorgan a determinada persona a quien se le considera como inventor o autor de un determinado bien u obra, que incluyen el revestimiento de una exclusividad de carácter temporal.¹⁴ Entonces, es importante analizar cuatro puntos esenciales para la protección de un bien intangible:

Primero, se debe identificar qué elemento permite que una idea o producto del intelecto humano sea sujeto de protección por los derechos de propiedad intelectual, teniendo que sólo pueden ser protegidos aquellos que presenten originalidad o innovación, tal como dicta la norma, pues son estos elementos los que permiten la diferenciación con otras creaciones ya existentes, que ya se encuentren protegidas por dichos derechos o en el dominio público.¹⁵

Segundo, se debe tener claro qué beneficio brinda al titular la exclusividad de carácter temporal. El principal beneficio es la posibilidad de retribución económica, es decir, los creadores e inventores pueden tener una retribución que asegure la concesión de derechos exclusivos —en el orden patrimonial— característica de la mayoría de los derechos de propiedad intelectual. A manera de compaginar este fin con las necesidades del acceso a la cultura y al desarrollo científico y tecnológico, la exclusividad conferida

¹² « ¿Qué es la propiedad intelectual?», accedido 28 de octubre de 2019, <http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html>.

¹³ «OMC | ADPIC | ¿qué se entiende por ADPIC?», accedido 28 de octubre de 2019, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intell_s.htm.

¹⁴ En la legislación ecuatoriana, según el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, los derechos de autor tienen una duración determinada, dependiendo de su modalidad de creación (individual, colectiva o en colaboración)

¹⁵ El dominio público comprende todo aquello no protegido por derechos de propiedad intelectual. En el caso de innovaciones técnicas, existe también el denominado estado de la técnica, que puede ser entendido como el conjunto de procesos, métodos o usos ya conocidos.

por estos derechos tiene vigencia temporal¹⁶ y la norma contempla excepciones a los derechos del titular.

Tercero, entonces ¿qué permite la exclusividad de los derechos de propiedad intelectual a su titular? Permite a su titular¹⁷ oponer su derecho frente a terceros, en otras palabras, se crea un “monopolio” de la creación intelectual, siendo únicamente explotable a su favor. Esta exclusividad tiene un carácter instrumental, pues los derechos de propiedad intelectual “constituyen un mecanismo por el que, a la vez se garantiza una retribución —moral y económica— a los creadores intelectuales, se incentiva el desarrollo de actividades literarias y artísticas, de investigación y desarrollo”.¹⁸

En cuarto lugar, en cuanto a si ser creador de la idea es lo mismo que ser dueño de la cosa material que la contiene, se tiene que, para el autor Juan Pablo Canaval, son dos temas distintos, pues hay que diferenciar entre ser propietario de la creación intelectual frente a ser dueño de la cosa material. Con un claro ejemplo se puede demostrar la diferencia. La idea materializada en un libro es de quien la creó, en cambio, el libro como cosa corporal está sujeto al régimen general de la propiedad material con las limitaciones impuestas por la propiedad intelectual, de ahí, la importancia de la propiedad intelectual en proponer leyes de regulación y protección.¹⁹

Por lo que, es dable pensar que, a mayor protección y ante un aseguramiento de una retribución económica, habrá un mayor interés en el desarrollo de obras e invenciones, debido a que es poco probable que alguien desee invertir tiempo y recursos que no recuperará o que podrían ser aprovechados por terceros de manera ilegítima.

Como se ha visto, definir a la propiedad intelectual es una ardua tarea debido a la amplitud de derechos que comprende y a la imposibilidad de abarcar en una sola frase los elementos que logren representar su alcance de protección. Sin embargo, con los elementos identificados en la doctrina, se puede materializar una definición de propiedad intelectual, como aquella que protege a las creaciones intelectuales mediante el establecimiento, con fundamento normativo, de derechos, considerados como bienes

¹⁶ Xavier Gómez Velasco, *Los derechos de propiedad intelectual como restricción a la competencia económica*, (Quito: Corporación Editora Nacional, 2003), 88-89.

¹⁷ N.A.: Titular es la persona a la que le corresponden los derechos sobre la obra, creación o invención. No siempre el titular es el autor o inventor, aunque en principio sí lo es.

¹⁸ Xavier Gómez Velasco, *Los derechos de propiedad intelectual como restricción a la competencia económica*, (Quito: Corporación Editora Nacional, 2003), 4.

¹⁹ Juan Pablo Canaval Palacios, *Manual de propiedad intelectual*, (Rosario: Editorial Universidad del Rosario, 2008), 30.

intangibles, cuyo ejercicio permite una explotación exclusiva a favor de determinada persona considerada como titular y es oponible frente a terceros.

2. Clasificación

Al entendimiento de qué es propiedad intelectual ayuda el preguntarse cuáles son los tipos de propiedad intelectual. Para ello, podemos dividir a la propiedad intelectual en dos grandes grupos, el primero denominado derechos de autor, y el segundo denominado como propiedad industrial.

Como derechos de autor debemos entender a aquellos que recaen sobre obras del ingenio, pudiendo ser obras artísticas, literarias y científicas; mientras que la propiedad industrial se encarga de los signos distintivos, las patentes de invención y de modelo de utilidad, las obtenciones vegetales, los secretos y los diseños industriales.

Para el presente trabajo de investigación, por su mayor importancia en cuanto a titularidad se refiere, se centrará en lo que se refiere a derechos de autor y, en cuanto a propiedad industrial, específicamente a patentes de invención.

2.1. Derechos de autor

En la terminología jurídica, la expresión “derecho de autor” se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias, artísticas o científicas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.²⁰

Los autores son sujetos de protección de los derechos de autor, mientras que los “inventores pueden optar por la protección que brindan las patentes”.²¹ Los derechos de autor son una serie de facultades, tanto de orden económico y personal, que permiten que los autores puedan beneficiarse de la explotación de sus obras, pero al mismo instante protegerlas del uso y abuso de los terceros, desarrollando mecanismos de control.

El derecho de autor tiene un pilar fundamental en el derecho internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27.2, que dice: “[T]oda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le

²⁰ Suiza- Ginebra, OMPI, "*Que es el derecho de autor*", Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, accedido el 2 de febrero del 2019, párr. 1, <https://www.wipo.int/copyright/es/>.

²¹ Eduardo de la Parra Trujillo, *Derecho de los autores, artistas e inventores*, (México D.F.: Talleres Cromo Editores S.A de C.V, 2015), 3.

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”²²

La autora Delia Lipszyc, en su libro *Derechos de Autor y Derechos Conexos*, menciona:

[...] el derecho de autor es un bien de naturaleza particular que refleja del modo más intenso y perdurable la personalidad de su creador [...] el derecho de autor no se agota con asegurar al creador la posibilidad de obtener beneficios económicos por la explotación de la obra: protege sus relaciones intelectuales y personales con la obra y su utilización²³.

Entonces, los términos creador y autor son similares. Podemos decir que creador es la persona que establece o funda algo y tiene facultades creadoras; y, autor es la persona que inventa algo o ha hecho en su haber alguna obra literaria, científica o artística. Entonces, el derecho de autor se fundamenta en el “acto de creación intelectual”.²⁴

El autor Eduardo De la Parra, en la obra denominada *Derecho de los Autores, Artistas e Inventores*, trata sobre los aspectos más relevantes de los derechos de autor, dividiendo su aplicación en tres aspectos: sujeto, objeto y contenido de los derechos de autor.

a. Sujetos de los derechos de autor

Sujeto es la persona física de carne y hueso que ha creado una obra. El autor es el titular originario de los derechos de autor. A posteriori, el autor puede celebrar contratos con terceros, para que puedan explotar la obra. Si la obra es realizada por una sola persona, será considerada en autoría individual; pero, si son dos o más autores, será considerada en autoría plural —coautoría—.

b. Objeto de los derechos de autor

El objeto de protección es la obra. Para que sea protegida, se requiere que cumpla con el “principio de originalidad”²⁵, que se diferencia de la novedad, que es un requisito para proteger a los inventores. Al principio de originalidad, se suma el

²² ONU Asamblea General, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, núm. 3, A/RES/217(III)[A].

²³ Delia Lipszyc, *Derechos de autor y derechos conexos*, (Argentina, Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, 1993), 123.

²⁴ *Ibid.*, 124.

²⁵ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, Registro Oficial 899, 24, 9 de diciembre de 2016, artículo 104.

requisito de *fijación*²⁶ –en donde la obra debe constar en un soporte material—, en aquellas legislaciones que lo exigen. La protección de los derechos de autor tiene a su haber tres elementos: autoría, originalidad y fijación.

Este principio se encuentra recogido en la interpretación prejudicial n.º IP-295-IP-2019 en la cual se establece que: “La originalidad implica que una obra se pueda diferenciar de otras obras de terceros. En su obra el autor ha impreso elementos propios de su espíritu. Dos obras se podrían considerar originales si una no es una reproducción de la otra y si cada una tiene elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas”²⁷.

Esta originalidad lo que permite es evidenciar un verdadero esfuerzo creativo del autor y no una simple transcripción de obras anteriores, protegiendo así, derechos de carácter moral y patrimonial.

c. Contenido de los derechos de autor

Son las diferentes facultades, tanto de tipo económico como de tipo personal, que se pueden ejercer sobre las creaciones, es decir, los derechos que tiene el autor sobre sus obras. Los derechos de autor se clasifican en derechos morales y derechos patrimoniales o derechos de explotación, aunque algunas legislaciones —como la mexicana— proponen un derecho adicional llamado de simple remuneración, que es un derecho que permite al autor cobrar o recibir una cantidad determinada de dinero cada vez que un tercero utilice la obra²⁸. La legislación ecuatoriana, específicamente el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, trata sobre el reconocimiento de la titularidad del autor, las facultades morales, patrimoniales y de justa remuneración.

Por otro lado, el autor Ernesto Rengifo García, en su obra *Propiedad intelectual: el Moderno Derecho de Autor*, manifiesta que: “[...] el derecho de autor, regula la particular relación del autor con su creación intelectual y de esta con la sociedad. En

²⁶ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, Registro Oficial 899, 24, 9 de diciembre de 2016, artículo 122: Se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

²⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Interpretación Prejudicial 295-IP-2019, Consultante: Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 11836 – 2017 – 0 - 1801-JR-CA-24. Referencia: Derecho de autor”, 4, <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/295-IP-2019.pdf>.

²⁸ Eduardo de la Parra Trujillo, *Derecho de los autores, artistas e inventores*, (México D.F.: Talleres Cromo Editores S.A de C.V, 2015), 6-18.

virtud de la primera, el derecho de autor otorga al creador un cúmulo de facultades tanto patrimoniales como morales [...]”.²⁹

En la misma línea, el autor Eduardo de la Parra enseña que el derecho de autor tiene una doble naturaleza moral y patrimonial; en el caso de los derechos morales, se incluyen dos aspectos: el reconocimiento de la paternidad de la obra, y la integridad de la obra —por cuanto se requiere autorización expresa del autor para realizar cambios y modificaciones en las obras— y, en el caso del derecho patrimonial, se fundamenta en el valor económico de la obra.

d. Derechos morales y patrimoniales.

Los derechos morales “son una serie de prerrogativas que buscan proteger la personalidad del autor a través de su obra. [...] tienen como finalidad la protección intelectual de los autores. La expresión moral es para dar a entender que se trata de derechos sin una connotación económica”.³⁰

El derecho moral es personalísimo. La autora Lipszyc Delia comenta que: “el derecho moral es inherente, dado que se encuentra unido a la calidad de autor; es absoluto, ya que es oponible ante cualquier persona y es extrapatrimonial debido a que no puede ser representado o cuantificado en dinero.”³¹ Es decir, el derecho moral es inherente a la persona, en este caso al autor / inventor.

El derecho moral, según el artículo 118 del COESC+I, es irrenunciable, inalienable, inembargable e imprescriptible.

Irrenunciable: porque ni aun por voluntad del autor pueden ser objeto de renuncia. El autor Ernesto Rengifo García explica que la irrenunciabilidad protege al autor frente a situaciones en las que este se vea obligado a renunciar a sus derechos.

Inalienable: son aquellos que no se pueden enajenar. No se puede transferir su titularidad por acto entre vivos, pues son inherentes al autor.

Inembargable: No pueden ser embargados debido a que no forman parte del patrimonio del deudor.

Imprescriptible: son aquellos que no pueden perder vigencia, ni validez.

²⁹ Ernesto Rengifo García, *Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor*, 1. Ed. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996), 47.

³⁰ Eduardo de la Parra Trujillo, *Derecho de los autores, artistas e inventores*, (México D.F.: Talleres Cromo Editores S.A de C.V, 2015), 11-12.

³¹ Delia Lipszyc, *Derechos de autor y derechos conexos*, (Argentina, Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, 1993), 157.

Eduardo de la Parra Trujillo menciona que los derechos morales otorgan las siguientes facultades:

Facultad de conservar la obra inédita o divulgarla: es la decisión del autor si hace su obra accesible al público por primera vez o la mantiene inédita.

Facultad de reivindicar la paternidad de la obra: se reconozca al creador de una obra su calidad de autor, a través de su nombre, seudónimo o signo. Esta facultad permite que el autor decida si la presenta de forma anónima, por lo que el autor queda facultado a develar su nombre en cualquier momento.

Facultad de proteger la integridad de la obra: la obra está prohibida de cualquier modificación, mutilación, deformación o cambio sin la expresa permisión del autor, de ahí que solo el autor puede modificar la obra, salvo pacto en contrario. Se hace referencia al respeto de la esencia conceptual imprimida por el autor en su obra.

Facultad de retiro de circulación o derecho de retirada de información: se reconoce como el derecho de arrepentimiento o retirada, donde el autor tiene la potestad de retirar las obras del comercio. El autor Ernesto Rengifo García, en su libro *Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor*, expone que “el arrepentimiento comprende el retiro de circulación una obra ya publicada y a la modificación de la obra por parte del autor”³².

Facultad de acceder al ejemplar único o raro de la obra cuyo soporte se encuentre en posesión o sea de propiedad de un tercero: a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. El artículo 118 del COESC+I señala que este “[...] último derecho no permitirá el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al legítimo poseedor o propietario, a quien se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen”.³³

En cuanto a los derechos morales, la Interpretación Prejudicial 212-IP-2019, indica que estos protegen la correlación que existe entre autor y la obra, añadiendo algo de suma importancia: “*Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo [...]*”, así mismo, hace

³² Ernesto Rengifo García, *Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor*, 1. Ed. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996), 135.

³³ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, Registro Oficial 899, 24, 9 de diciembre de 2016, artículo 118

referencia al artículo 12 de la decisión 351, que establece que la norma interna de cada país miembro puede establecer derechos morales adicionales.

Por otro lado, en cuanto a los derechos patrimoniales, estos son derechos subjetivos que forman parte del patrimonio de la persona. Constituyen un derecho exclusivo que conforma un monopolio legal que faculta al autor para autorizar o prohibir a terceros la reproducción de su obra³⁴. El derecho patrimonial o derecho de explotación permite al autor controlar los usos públicos de la obra. Este derecho contempla las siguientes facultades o derechos:

Facultad o derecho de reproducción: es la posibilidad de autorizar o prohibir la realización de copias o ejemplares, por cualquier medio, tanto en formato físico como digital.

Facultad o derecho de comunicación pública: es la potestad de decidir sobre el acceso a la obra, por parte del público, sin previa distribución de ejemplares de la misma, en donde no es necesario que el público adquiriera copias de las obras.

Facultad o derecho de distribución pública: es la distribución y comercialización de la obra, mediante ejemplares o copias de la obra, por medio de la venta, arrendamiento o alquiler.

Facultad o derecho de importación: es la facultad de prohibir la importación de copias hechas sin autorización del titular. Este derecho se puede ejercer para suspender el ingreso de dichas copias en puertos y fronteras, como para suspender la circulación de los ejemplares que ya hubieren ingresado, tal como lo señala el artículo 126 del COESC+I.

Facultad o derecho de transformación: es aquella que posibilita al titular de los derechos sobre su obra primigenia para autorizar o prohibir la explotación de obras derivadas —adaptación, arreglo u otra transformación de la obra—. ³⁵

Facultad o derecho de disposición del público: es aquella en la que los miembros del público puedan acceder a las obras desde el lugar y momento que cada uno elija.

Los derechos patrimoniales constituyen el aspecto económico o comercial de la obra. El derecho patrimonial contempla las facultades de disposición, de reproducción,

³⁴ Eduardo de la Parra Trujillo, *Derecho de los autores, artistas e inventores*, (México D.F.: Talleres Cromo Editores S.A de C.V, 2015), 13.

³⁵ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, Registro Oficial 899, 24, 9 de diciembre de 2016, artículo 105.

de comunicación pública, de transformación y de participación, contemplados en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, instrumento que indica que el autor tiene un derecho exclusivo para realizar, autorizar o prohibir las mencionadas facultades, añadiendo las de distribución, la de importación al territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin autorización de su titular y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.³⁶

Ernesto Rengifo señala que las formas de utilización de las facultades que da el derecho patrimonial de los derechos de autor son independientes entre ellas, es así como, la Decisión 351, en su artículo 31, establece: “Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo”.³⁷

Por otro lado, el autor Eduardo de la Parra hace mención a los derechos de explotación y sus limitaciones, es decir, límites a la exclusividad de los derechos de autor, en los casos de: cita de textos, siempre y cuando no sea una reproducción sustancial de una obra (derecho de cita); reproducción para uso personal y privado (copia privada); reproducción por razones de preservación y seguridad, como es el caso de las bibliotecas y archivos; utilización de obras visibles desde lugares públicos, entre otras³⁸. En estos casos, estarán exentas de autorización expresa del autor y de compensación económica.

En lo que corresponde a la transmisión de los derechos de explotación, la ley contempla actos de autorización de uso de obras, tales como licencias y cesiones, entre otros.³⁹

Importantes apuntes se rescatan de la obra de Eduardo de la Parra quien analiza el elemento de *trasmisión* de los derechos patrimoniales indicando que, al efecto, existen diferentes formas contractuales.

Ahora, en cuanto a los derechos de justa remuneración, se tiene que estos facultan al autor a cobrar o recibir dinero cada vez que un tercero realice determinada

³⁶ CAN, La Comisión del Acuerdo de Cartagena, *Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Sexagésimo primer Período Ordinario de Sesiones de la Comisión, 17 de diciembre de 1993, Art. 13.

³⁷ *Ibid.* Art. 31.

³⁸ Eduardo de la Parra Trujillo, *Derecho de los autores, artistas e inventores*, (México D.F.: Talleres Cromo Editores S.A de C.V, 2015), 15.

³⁹ *Ídem.*

utilización de la obra. En el caso de nuestro país, en el COESC+I, en el artículo 121, se establece la figura de la remuneración equitativa en los casos previstos en dicho cuerpo normativo.⁴⁰

2.2. Propiedad industrial

La propiedad industrial, es: “[...] un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado”.⁴¹

Patricia García Escudero señala que: “A lo largo del proceso de innovación, desde que surge la idea hasta que se sitúa un producto en el mercado, podemos distinguir tres etapas fundamentales: Investigación y desarrollo, diseño del producto y distribución comercial. Con el objeto de ofrecer protección al proceso innovador en cada una de estas etapas existen las diferentes modalidades de propiedad industrial”⁴², pues la innovación está considerada como un cambio de enfoque cultural y corporativo, que se traduce en novedades y que modifica con el tiempo elementos existentes de algo creado, con la finalidad de mejorar y renovar un nuevo producto.

En las etapas de investigación y desarrollo suelen usarse con frecuencia patentes y modelos de utilidad.

En conclusión, la propiedad industrial “es un tipo de propiedad que recae sobre patentes, marcas y diseños industriales”⁴³. En sí la propiedad industrial tiene carácter comercial.

Derecho de patente

La patente es un instrumento jurídico que protege una invención. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. La patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros, y en ese caso, de qué forma. En el documento donde conste la patente publicada, el titular pondrá a disposición del público

⁴⁰ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 121.

⁴¹ Patricia García Escudero, *La propiedad industrial.- Conceptos Básicos*, WikiEOI, 16 de abril de 2012, párr. 1. https://www.eoi.es/wiki/index.php/La_propiedad_industrial.Conceptos_b%C3%A1sicos

⁴² Patricia García Escudero, párr. 3.

⁴³ España, Ministerio de Educación, “Instituto de Tecnologías Educativas”, *La propiedad intelectual*, accedido 27 de enero de 2019, párr. 1, http://www.riate.org/version/v1/recursos/cursolicenciasnavigable/la_propiedad_industrial.html.

la información técnica relativa a la invención⁴⁴. La patente es una de las figuras más importantes y tradicionales de la propiedad industrial.

La patente es “un título de propiedad otorgado en un país. Que da a su titular el derecho de explotar o impedir temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización comercial de la invención protegida”⁴⁵.

¿Qué es un título de propiedad? Es un documento legal que acredita la propiedad de un bien. Existen dos formas de proteger una invención: mediante patente de invención y de modelo de utilidad.

Se puede definir a la patente de invención como: “[...] un título de propiedad que se otorga a todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema. [...] Puede ser objeto de una Patente de Invención: un procedimiento, un método de fabricación, una máquina o aparato o un producto”.⁴⁶

Para el expositor Álvaro Gutiérrez Vendezú, la patente de invención es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una solución técnica a un problema.⁴⁷

Por otro lado, se tiene que la invención es la creación o diseño de algo que antes no existía. La doctrina establece que una invención es “[...] una tecnología o conocimientos técnicos, novedosa, que haya entrañado una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial”.⁴⁸

Finalmente, se tiene que la patente de invención es un derecho concedido a un producto o procedimiento, en donde se busca una solución eficaz y técnica a un problema técnico. El inventor de la patente tiene “la obligación de dar a conocer al público la invención patentada”⁴⁹, para que esta pueda ser objeto de protección.

⁴⁴ Suiza, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *¿Qué es una patente?*, accedido el 8 de diciembre de 2019, <https://www.wipo.int/patents/es/>.

⁴⁵ En Colombia, *¿Qué es una patente?*, En Colombia, 2018, párr. 1, <https://encolombia.com/economia/empresas/queesunapatente/>.

⁴⁶ Ibid., párr. 4.

⁴⁷ Álvaro Gutiérrez Vendezú, Propiedad Intelectual *¿Qué son las patentes?*, (ponencia Comunidad Andina de Naciones, 13 de diciembre de 2018), 14-16.

⁴⁸ Guillermo Cabanellas, *Derecho de las patentes de invención* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001), 683.

⁴⁹ CYBERPYME, *Inventiones, patentes y modelos de utilidad. Patentes*, accedido 2013, párr. 1, <http://www.cibepyme.com/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/inventiones/>.

En la obra *Derecho de los Autores, Artistas e Inventores*, Eduardo de la Parra realiza un estudio sobre las patentes, tratando aspectos importantes de las patentes de invención, como son:

a. Objeto de protección

Los inventores adquieren derechos sobre sus inventos o invenciones. Por lo que un invento o invención es “una tecnología que reúne las condiciones de ser novedosa, susceptible de aplicación económica y ser el resultado de una creación intelectual que permite llegar a resultados que no estaban previamente al alcance de técnicos o profesionales con un nivel actualizado de conocimientos dentro de la disciplina a la que corresponda tal nueva tecnología. Puede consistir en un nuevo producto o procedimiento”⁵⁰, es decir, un invento es una solución técnica a un problema.

¿Qué invenciones se pueden proteger? Aquellas invenciones del sector tecnológico, un producto, un proceso, que tenga un nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, tal como lo establece el artículo 267 del COESC+I.

¿Qué invenciones no son protegibles?

En respuesta a esta pregunta es necesario mencionar a las condiciones negativas de patentabilidad las cuales determinan cuando una creación no es considerada como una invención patentable. De conformidad al artículo 268 del COESC+I, estas son:

1. Los descubrimientos, los principios y teorías científicas y los métodos matemáticos: esto debido a que un descubrimiento, si bien es resultado de una actividad humana, no configura una invención de un nuevo producto o procedimiento. Se descubre algo ya existente pero desconocido.

2. El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza, o aquel que pueda ser aislado, inclusive genes, proteínas, genoma o germoplasma de cualquier ser vivo. Esto debido a que, de igual manera, no reúnen los presupuestos para ser considerados como invención.

3. Una nueva forma de una sustancia, incluyendo sales, ésteres, éteres, complejos, combinaciones y otros derivados;

4. Los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaño de partículas e isómeros;

⁵⁰ Guillermo Cabanellas de Torres y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Diccionario jurídico elemental* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 205-6.

5. Los usos y cualquier propiedad nueva o uso nuevo de una sustancia conocida o utilización de un procedimiento o de una máquina o aparato conocidos;
6. Los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad, como tales;
7. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
8. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
9. El software o el soporte lógico, como tal; y,
10. Las formas de presentar información.⁵¹

b. Contenido del derecho

Para que un invento quede protegido, tiene que cumplir con todos los requisitos, acceder al trámite administrativo, para luego registrar una patente; la patente es una figura registral.

¿Cuánto dura la protección que confiere una patente? 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, tal como lo señala el artículo 291 del COESC+I.

¿Qué requisitos debe cumplir una patente? Que sea nueva —novedad—, tenga nivel inventivo, y sea susceptible de aplicación industrial.

La novedad es todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica. Solo cumple con este requisito de novedad la tecnología que no es conocida. La novedad es algo distinto a lo habitual y hace referencia a lo nuevo y diferente, situación distinta a lo que plantea el estado de la técnica que comprende todo conocimiento accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante cualquier herramienta, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o su prioridad reivindicada.

Debe tener un nivel inventivo, entendido como el fuerza creativo del inventor. En la Decisión 486, artículo 18, se establece que: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”⁵²

⁵¹ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 268.

⁵² CAN, Decisión 486, *Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, 2000, art. 18.

En cuanto a la aplicación industrial, se tiene que esta hace referencia a la posibilidad de que el invento pueda ser producido y utilizado en cualquier rama de la actividad productiva - económica.

Ahora bien, además de las condiciones negativas de patentabilidad, que determinan creaciones que no constituyen invenciones, existen también invenciones que están excluidas de patentabilidad. Al respecto, en el artículo 273 del COESC+I, se señalan las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público o la moral, inclusive la salud o la vida de las personas o animales, así como evitar daños graves al medio ambiente o ecosistemas, entre los que se encuentran: métodos de diagnóstico terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales; procedimientos biológicos para obtención de plantas o animales; el producto de los polimorfos e isómeros que no hayan sido investigados en Ecuador; productos de recursos genéticos que contienen biodiversidad biológica y agro-biodiversidad.⁵³ Así mismo, se indica que no serán patentables: los procedimientos de clonación humana, el cuerpo humano y su identidad genética, la utilización de embriones humanos con fines industriales y comerciales; y, procedimientos de modificación de la identidad genética.⁵⁴

Por otro lado, es necesario recalcar que es necesaria la manifestación de una autoridad competente para el establecimiento de una patente sobre determinada invención, trámite para el cual será necesario respetar el principio de publicidad de la patente, a través del cual, desde el momento de la solicitud, los detalles de la invención pasan a conocimiento público gracias a la descripción que se acompaña a la solicitud de patente.

Otro de los elementos de la solicitud son las reivindicaciones. Su función es definir a la invención para la cual se solicita protección. Según el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente y estas deben ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones también tienen una función jurídica en el trámite de concesión de patente, ya que permite verificar si cumple con los requisitos de patentabilidad.⁵⁵

⁵³ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 273.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ CAN, Decisión 486, *Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, 2000, art. 18.

De conformidad a la doctrina, la reivindicación tiene como objetivo definir y delimitar la protección de la invención objeto de la patente. Mientras que en la descripción se muestra cómo realizar la invención, en las reivindicaciones se define el alcance de la protección jurídica.

Las reivindicaciones fijan el alcance o los derechos exclusivos del titular de la patente y la materia que se desea proteger, de ahí que deben ser claras y concisas, y estar sustentadas en la descripción.⁵⁶

Cabe señalar que la publicidad de la patente no autoriza ni ocasiona la pérdida de los derechos de su titular, pues queda protegido por la prioridad que le da la presentación de la solicitud.

Según el artículo 283 del COESC+I, las reivindicaciones son independientes o dependientes, En el caso de las independientes, estas definen la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Serán dependientes cuando definan la materia que se desea proteger haciendo referencia a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.⁵⁷

Luego, en el artículo 293 del COESC+I, se establece que la patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas sin su previo consentimiento realicen los siguientes actos:

- Cuando en la patente se reivindica un producto: fabricar el producto y ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines.
- Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: emplear el procedimiento o ejecutar cualquiera de los actos indicados en las patentes de producto respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.⁵⁸

Con lo indicado, se tiene que el autor Guillermo Cabanellas menciona que: “La distinción entre patentes de producto y de procedimiento se basa en el ámbito de

⁵⁶ Protectia, *Reivindicación de patente*, Protectia, 2015, párr. 1-3, <https://www.protectia.eu/blog/diccionario-propiedad-industrial/reivindicaciones-de-patente/>.

⁵⁷ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 283.

⁵⁸ Ibid. art. 293.

protección derivado de la patente”⁵⁹ y, como se observó anteriormente, el ámbito de protección se lo establece a través de las reivindicaciones.

c. Sujeto de Protección

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 275 del COESC+I:

La facultad de adquisición del derecho por medio de una patente pertenece al inventor. Esta facultad es transferible por acto entre vivos y trasmisible por causa de muerte. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas han realizado conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas o a sus derechohabientes.⁶⁰

En principio, solo el inventor goza del derecho de solicitar la patente, pero es un derecho transferible. Además, como establece el artículo 297 del COESC+I, la titularidad de una patente concedida o de una solicitud en trámite de concesión puede ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria. Para ello, la transferencia debe constar por escrito, por lo que puede ser presentada por una persona distinta al inventor. Así mismo, en casos de relaciones laborales o civiles de encargo, la titularidad podrá variar, lo cual será analizado más adelante.

d. Derechos morales y patrimoniales.

El Código Ingenios propone un derecho moral de corto alcance para el inventor, aunque reconoce la paternidad del invento, en el título o documento, en la comercialización de ejemplares no consta el nombre del inventor. Los derechos morales de las patentes se refieren al derecho de “ser mencionado en el título correspondiente”⁶¹. Este derecho se encuentra recogido en el artículo 278 del COESC+I, el cual manifiesta lo siguiente: “[...] El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente o podrá igualmente oponerse a esta mención.”⁶² En el caso de los derechos patrimoniales de las patentes, estos hacen referencia a las facultades de explotación que el titular puede ejercer sobre la invención patentada. Las terceras personas que hagan uso de la patente requieren autorización por parte del titular.

⁵⁹ Guillermo Cabanellas, *Derecho de las patentes de invención* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001), 635.

⁶⁰ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 275.

⁶¹ Carlos María Correa y Salvador Darío Bergel, eds., *Derecho de patentes: el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad* (Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996), 42.

⁶² Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 278.

3. Normativa jurídica

En el presente apartado, se analizará la normativa local referente a la propiedad intelectual, titularidad de derechos de autor y de patentes, así como la titularidad en relaciones laborales de dependencia y civiles de encargo.

a. Convenios internacionales

El Ecuador, desde el 1 de octubre de 1991, es suscriptor del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, mediante el cual se conforma una unión tendiente a la protección exclusivamente de derechos de autor. En el artículo 36 de dicho convenio, se establece que “[t]odo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.”, constituyéndose así en un instrumento de carácter vinculante para las naciones partícipes.

En el tema de la titularidad de derechos de autor este convenio establece, en su artículo segundo, numeral sexto, que la protección brindada por los derechos de autor beneficiará al autor y sus derechohabientes, por lo que se interpreta que los derechos, tanto morales como patrimoniales, corresponderán al autor como persona natural, aunque no se realiza una discriminación en cuanto a personas jurídicas.

Así mismo, desde el 22 de junio de 1999, el Ecuador es partícipe del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial el cual tiene como objetivo el proteger la propiedad industrial, es decir, las “patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”.⁶³

Este convenio, en cuanto a la titularidad de patentes, se limita en su articulado a reconocer el derecho moral de paternidad, es decir, establece en su artículo cuarto el derecho del titular a ser nombrado en la patente.

b. Normativa Comunitaria Andina

Ecuador es parte de la Comunidad Andina, órgano de integración que tiene su inicio en 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino siendo una

⁶³ Tratados administrados por la OMPI: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial», accedido 23 de enero de 2021, <http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp>.

“organización subregional con personalidad jurídica internacional, constituida por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración [SAI]”⁶⁴.

El autor Jorge Albites señala que la Comunidad Andina es un organismo de integración económica con capacidad jurídica que dicta decisiones normativas que son de carácter vinculante para cada uno de los Países Miembros.⁶⁵

Esta normativa andina es de carácter supranacional porque está regida por tratados fundacionales con un corte pragmático que tiende a fijar los objetivos de los Estados Miembros, desarrollando mecanismos que superen el alcance que tienen las legislaciones internas de los Estados.⁶⁶

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia del Proceso 34-AI-2001 de 21 de agosto de 2002, declara:

(...) el ordenamiento jurídico andino es autónomo y la aplicación de las normas comunitarias que lo conforman no depende de las de otros ordenamientos internacionales, ni debe sujetarse a que guarden compatibilidad o conformidad con ellas, cosa bien diferente es la de que, para que este ordenamiento se acompace con el de otras esferas u organizaciones internacionales o mundiales, el legislador andino expida normas que acojan dentro de su ordenamiento principios y regulaciones idénticos o semejantes a las de aquellas. Además, el derecho comunitario andino, fuera de constituir un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación normativa, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía. Este tercer elemento dice relación con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas.⁶⁷

La primacía del derecho comunitario supone la subordinación de cualquier legislación interna, incluyendo a la norma suprema constitucional.

Asimismo, la normativa supranacional comunitaria comprende los siguientes principios: aplicación directa, efecto directo y preeminencia.

La Comunidad Andina propone una normativa aplicable sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, principalmente mediante la Decisión 486 que

⁶⁴ COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)», accedido 27 de junio de 2018, <http://www.americaeconomica.com/zonas/can.htm>.

⁶⁵ Jorge Albites B., «La Protección de los Conocimientos Tradicionales en los Foros Internacionales. Informe sobre la situación actual.» (Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela), 16, accedido 23 de enero de 2021, <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/micrositio/articulos-tecnicos/ompi-conocimientos%20tradicionales.pdf>.

⁶⁶ Diego Javier Zumárraga Rúales, “Efectos Jurídicos de la Interpretación Prejudicial frente a los Ordenamientos Jurídicos Nacionales, Casos de la Unión Europea y la Comunidad Andina”. (Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2009), 25, <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1149/1/T691-MDE-Zum%C3%A1rraga-Efectos%20jur%C3%ADdicos%20de%20la%20interpretaci%C3%B3n%20prejudicial.pdf>.

⁶⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 34-AI-2001*, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Número 839, Lima 25 de septiembre de 2002.

contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y la Decisión 351 que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, que regulan el otorgamiento de marcas y patentes y los derechos de autor.

La Decisión 486 “regula el otorgamiento de marcas y patentes, y protege los secretos industriales y las denominaciones de origen, entre otros”⁶⁸. En cuanto a la titularidad de los derechos de patente, establece que el derecho de patente “pertenece al inventor”, estableciendo así mismo que pueden ser titulares personas naturales y jurídicas.⁶⁹

En cuanto a las inversiones realizadas en relación de dependencia, se tiene que esta decisión deja a la normativa nacional su regulación, sin embargo, establece que el empleador puede ceder derechos patrimoniales al empleado.⁷⁰

Ahora, la Decisión 351 se encarga de regular la protección de las obras del ingenio en los ámbitos literario, artístico y científico, este cuerpo normativo define el término “autor” como aquella persona física que realiza la creación intelectual, dejando así de lado que se pueda reconocer como autor a personas jurídicas, puesto a que ellas no pueden realizar un íter creativo que dé como resultado la creación de una obra, dejando la posibilidad de que dichas personas ficticias adquieran derechos de carácter patrimonial⁷¹.

Específicamente sobre obras creadas por encargo o bajo relación de dependencia, esta norma supranacional deriva su regulación a las leyes nacionales.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de interpretaciones prejudiciales busca homogeneizar la aplicación de la normativa comunitaria aplicable en cada uno de los países miembros, dada la aplicación directa de sus decisiones.

Es así que, a continuación, se analizará algunas de estas interpretaciones, que tienen relación con derechos de autor y patentes:

El proceso 165-IP-2004, de 6 de abril de 2005, referente a la aplicación de la decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, derechos de autor, indica que los

⁶⁸ «Propiedad Intelectual | Temas | Portal de la Comunidad Andina», accedido 1 de julio de 2018, <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83>.

⁶⁹ COMUNIDAD ANDINA, la Comisión de la Comunidad Andina, *Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, 14 de septiembre de 2000, art. 22, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf>.

⁷⁰ *Ibíd.*, art. 23.

⁷¹ La Comisión del Acuerdo de Cartagena, *Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*, art. 3-9.

derechos de autor se ejercen a través de un conglomerado de derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo; así mismo, indica que la persona considerada como titular originario es la persona física que ha realizado la creación intelectual.

Como se verá más adelante, la actual normativa vigente con la promulgación del COESC+I, se encuentra en concordancia con la Decisión 351, dejando atrás las disposiciones contenidas en la antigua Ley de Propiedad Intelectual, que permitían que sea considerado como autor y titular originario a una persona jurídica que se encuentra imposibilitada a realizar esfuerzos de creación de obras.

En cuanto a obras creadas por encargo, esta Interpretación Prejudicial, establece que: “En tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite pues el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente”.⁷²

En la misma línea, la Interpretación Prejudicial n.º 125-IP-2016, respecto a las obras por encargo o bajo relación laboral, indica que:

Es importante advertir que el autor; es decir, la persona física que realiza la creación intelectual (Artículo 3 de la Decisión 351), es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que el autor, salvo prueba en contrario, es la persona cuyo nombre, seudónimo o signo de identificación aparezca en la obra correspondiente (Artículo 8 de la Decisión 351). Ello no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las legislaciones internas de los países miembros (Artículo 9 de la Decisión 351), y que la propiedad de la obra se ejerce a través de un haz de derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo. Tales derechos, reconocidos por la Decisión 351, son independientes de la propiedad del objeto material en que se encuentre incorporada la obra (Artículo 6 de la Decisión 351).⁷³

⁷² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Interpretación Prejudicial 165-IP-2004, Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 4, 31 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y en los artículos 4, literales I) y II), 8, 10, 13, 14, 21, 23, 25, 28, 52, 54, 55, 56, literales a) y c), 57 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador. Parte actora: Dr. Julio Peñaherrera Astudillo. Caso: Programa de ordenador y base de datos elaborados en ejercicio del cargo de Registrador de la Propiedad. Expediente Interno N° 022-2003”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XXII - Número 11954, 10, <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1195.pdf>.

⁷³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 125-IP-2016, “Interpretación prejudicial Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 11001 31 03 007 2008 00601 02. Referencia: Infracción de derechos de autor”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XXXIV - Número 3000, 12, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3000.pdf>

De esta manera, se ratifica la naturaleza de los derechos morales de ser inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que en la Interpretación Prejudicial n.º 571-IP-2018, establece que la decisión 486 indica en su artículo 276, que “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”⁷⁴.

Así mismo, dicha interpretación indica en su numeral 1.4. que: “[...] no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario [...]”, de la misma forma, en el numeral 1.7., indica que en los casos que la normativa comunitaria deje en manos de la norma interna de los países miembros, será posible la implementación de regulaciones que no afecten la normativa comunitaria.⁷⁵, lo cual el legislador ha venido realizando desde la Ley de Propiedad Intelectual y, ahora, con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por otro lado, de igual manera en cuanto a propiedad industrial, se tiene que la Interpretación Prejudicial n.º 140-IP-2017, habla sobre la exclusividad del derecho de patente y, tal como se ha desarrollado en este capítulo, respecto a este derecho de uso de la patente, oponible a terceros, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece:

El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente”⁷⁶.

⁷⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 571-IP-2018, “Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001310301220140017401 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial sobre el modelo de utilidad ‘MEJORAMIENTOS EN BRIDAS PARA FIJACIÓN DE SANITARIOS’”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XXXVIII - Número 3897, 13, <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/571-IP-2018.pdf>.

⁷⁵ *Ibíd.*

⁷⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 140-IP-2017, “Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-178573 Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la patente ‘SISTEMA DE PANELES MODULARES Y DE MADERA

En base a esta exclusividad, se da la importancia de la Propiedad Intelectual y la necesidad de establecer de manera clara y expresa la determinación de titularidad originaria o derivada ya que de esto dependerá el ejercicio de ámbito negativo de los derechos de autor o de propiedad industrial.

Como podemos ver, la propiedad intelectual tiene basto fundamento a nivel comunitario y en base de aquella normativa supranacional se ha logrado establecer una normativa de carácter nacional, que permite la protección de los derechos de autor y la propiedad industrial.

c. Constitución de la República del Ecuador

En el Ecuador, el actual sistema económico está basado en una tendencia “social y solidaria, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. Tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”, en concordancia con el artículo 284 numeral 6 de la Constitución que dispone: “La política económica tendrá los siguientes objetivos: [...] Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales”⁷⁷, promoviendo la orientación al estímulo del empleo y el reconocimiento de las formas de trabajo establecidas en la Ley.

Así también, el artículo 22 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la capacidad creativa comprende el ejercicio mental constante sobre una idea o pensamiento; al beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales, se busca reconocer la paternidad del autor sobre su obra, y la facultad de aprovechar y disponer económicamente de la obra.⁷⁸

El autor Alfredo Corral Ponce, en su obra *La Propiedad Intelectual, y su tratamiento en la Nueva Constitución*, hace particular referencia a las negociaciones comerciales, en donde se incentiva el intelecto humano de forma constante, y se garantiza la protección del derecho de autor y el aprovechamiento económico de la obra.

El artículo 322 de la Constitución reconoce que la propiedad intelectual debe cumplir determinadas condiciones según dicta la norma. Se prohíbe toda forma de apropiación de los conocimientos colectivos, por cuanto los conocimientos tradicionales

ASERRADA, FORRADA CON MATERIALES LIVIANOS”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XXXVI - Número 3874, 11, <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/140-IP-2017.pdf>.

⁷⁷ Ecuador, *Constitución de la República del Ecuador*, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 284.

⁷⁸ *Ibíd.* Art. 22.

pertenecen a los pueblos y nacionalidades. En lo referente a la apropiación de recursos genéticos, estos pertenecen al Estado y no están a libre disposición.⁷⁹

En concordancia, el artículo 283 de la Carta Magna dice: “[E]l sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.⁸⁰

Así, el rol social del ser humano como sujeto autoconsciente y racional frente a la relación armónica entre el Estado, la sociedad, el mercado y la naturaleza, garantiza un equilibrio entre la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales.

En el artículo 387, numeral 3 de la Carta Magna, se establece que la responsabilidad del Estado trata sobre la relación directa que tiene con la comunidad permitiendo el libre acceso a la comunicación e información, por lo que se “asegura la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos”, al obtener beneficio, provecho o utilidad de sus descubrimientos y hallazgos según lo dispuesto por la Carta Magna y la Ley.⁸¹

La propiedad intelectual incentiva la creatividad, de acuerdo con lo establecido en la Ley. Por su parte, el Estado reconoce, incentiva y asegura el cumplimiento de las leyes y reglamentos para beneficio de los titulares de derechos y fomenta la protección de las obras e invenciones.

d. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación –COESC+I–.

Con su publicación en el Suplemento del Registro Oficial No. 899 de 9 de diciembre de 2016, entró en vigencia el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, llamado también Código Ingenios o COESC+I. El Libro III está dedicado a la gestión de los conocimientos. Su Título II trata sobre los derechos de autor y su Título III sobre la propiedad industrial, en cuyo capítulo II se trata sobre las patentes de invención.

⁷⁹ Ibid. Art. 283.

⁸⁰ Ibid. Art. 283

⁸¹ Ibid. Art. 387.

Pablo Solines Moreno, en su obra denominada como “Breves Críticas al Régimen de Derechos de Autor y Derechos Conexos en el nuevo Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación” comenta:

[...] la propiedad intelectual tuvo dos momentos, con la Ley de Derechos de Autor, publicada en el Registro Oficial 149 de 13 de Agosto de 1976, mediante Decreto Supremo No. 610, en tiempos de la última dictadura militar (en adelante LDA), y posterior con la Ley No. 83 de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de Mayo de 1.998, en adelante Ley de Propiedad Intelectual.⁸²

Estas leyes son las que dieron forma a lo que hoy es el llamado Código Ingenios. En la actualidad, la propiedad intelectual e industrial están concebidas como un bien de interés público, en un entorno en donde prima la democratización de los contenidos, el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología.

El actual Código añade un tinte social que protege los derechos de autores e inventores, esto, en concordancia con lo que expone el Plan de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, Innovación y Saberes Ancestrales, el cual indica que la economía social de los conocimientos es “[...] un modo de acumulación basado en el aprovechamiento colectivo de los conocimientos y la creatividad”,⁸³ que “tiene un fundamento social en la abundancia de los saberes, el ingenio y los bienes culturales”.⁸⁴ En otras palabras, se propende al cambio de modelo de utilización y regulación de bienes intangibles como son los conocimientos, obras o invenciones, de un monopolio creado por la normativa de propiedad intelectual a una utilización colectiva de los mismos con la finalidad de alcanzar un desarrollo social. De igual manera, dicho plan establece que:

La Economía Social de los Conocimientos debe ser una estrategia basada en inteligencias locales, que aprovechen oportunidades y eviten riesgos innecesarios, para así potenciar la riqueza cognitiva del país. Una política emancipadora jamás podrá orientarse por un modelo que concentre los beneficios de la ciencia, tecnología e innovación en pocas manos. Esto conduciría al fracaso social absoluto, a nuevas formas de desigualdad y concentración de la riqueza. La alternativa es buscar modos de

⁸² Pablo Solines Moreno, *Breves críticas al régimen de derechos de autor y derechos conexos en el nuevo Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación publicado en el Ecuador*, (Ecuador: Instituto Interamericano de Derecho de Autor, 2016), 7, <http://www.solines.ec/docs/downloads/Criticas%20al%20Regimen%20de%20Derechos%20de%20Autor%20y%20Derechos%20Conexos.pdf>

⁸³ Verena Hitner et al., *Plan de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad, la Innovación y los Saberes Ancestrales*, 2017, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34171.00802>.

⁸⁴ Ibid.

generación y aprovechamiento del conocimiento como bien común, libre y abierto, para maximizar su beneficio social.⁸⁵

Cabe también hacer mención de que el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, ha sido construido con este fin social en concordancia con el sistema económico social y solidario que existe en el Ecuador. En referencia a lo indicado, y de conformidad a lo establecido en el Plan de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, Innovación y Saberes Ancestrales, uno de los objetivos del COESC+I es el cambio de un sistema neoliberal de protección de los derechos de propiedad intelectual, que priorizaba la acumulación de conocimientos como un monopolio protegido por derechos intelectuales, a una “política emancipadora” de los conocimientos que se concentran en países desarrollados y debidamente protegidos “*erga omnes*”, pasando a un sistema donde un “conocimiento abierto permite una más rápida y completa distribución; facilita la coordinación entre agentes; reduce el riesgo de duplicación entre proyectos e incrementa la probabilidad de éxito en descubrimientos e invenciones, entre otras ventajas.”, esto, dejando atrás a un sistema que concentra “los beneficios de la ciencia, tecnología e innovación en pocas manos”.⁸⁶

Sin embargo, cabe aclarar que el espíritu del COESC+I es complejo, debido a que existen diversas consideraciones de tipo económico y social, teniendo que respetar la libertad de contratación para que su relación sea mutuamente conveniente para los empleadores que buscan financiar y remunerar las tareas inventivas de sus empleados y también el interés de estos de aplicar eficazmente sus capacidades creativas.

En principio, las partes tienen absoluta libertad para convenir o no en el establecimiento de la relación laboral, es decir, para celebrar el contrato. Al respecto, se debe aclarar que, aun cuando la contratación debe ser libre, el empleado no puede establecer las condiciones, eso lo hace el empleador bajo la libertad de contratar, pero siempre respetando los límites establecidos por la Ley.

Por otro lado, en contraposición a la libertad de contratación, se tiene el derecho a la libertad de trabajo, de conformidad al artículo 66, numeral 17, de la Constitución de la República del Ecuador, por el cual “[...] Nadie será obligado a realizar un trabajo

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”⁸⁷, esto en concordancia, con el artículo 3 del Código del Trabajo, que hace mención a que el trabajador es una persona libre de dedicar su esfuerzo a una labor lícita, sin ser obligado a realizar trabajos gratuitos. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar, sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente.

Por lo expuesto, y según se expondrá más adelante, la intención del COESC+I de establecer porcentajes de aplicación de los derechos patrimoniales y una protección adicional a trabajadores o comisionados en obras o invenciones creadas bajo relación de dependencia o por encargo, puede representar, no un incentivo para la innovación, sino una condicionante para la contratación de la realización de obras o invenciones por parte de empresas o personas naturales que deseen invertir para su creación.

Finalmente, no debe quedar fuera de análisis, el contexto sobre el cual el COESC + I fue promulgado, esto es, durante la vigencia de un sistema político denominado como socialismo del siglo XXI, el cual implementó medidas de carácter populista tendientes a satisfacer ciertas facciones de la sociedad ecuatoriana y que no incluían a la variedad de actores que participan en el mercado de los conocimientos y la innovación como lo son personas naturales y personas jurídicas, poseedores de recursos financieros y recursos humanos, logrando una simbiosis necesaria para una equitativa distribución de la riqueza y verdadera protección de la propiedad intelectual plasmada en obras e invenciones que signifique un incentivo para su creación.

3.1. Normativa comparada

En el presente trabajo se realizará un acercamiento a las legislaciones española y argentina por ser estas aquellas que han logrado un mayor avance en lo que a titularidad se refiere. Además, son estas legislaciones aquellas de las que la doctrina más se ocupa para la explicación de la titularidad de derechos de autor y de patentes en relaciones de carácter laboral y civil.

a. Legislación española

La constitución española, en su artículo 149.1.9, establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de “legislación sobre propiedad intelectual e industrial”.⁸⁸

⁸⁷ Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 66.

⁸⁸ España: Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las Disposiciones Legales Vigentes sobre la Materia (aprobado por el Real Decreto

En cuanto a derechos de autor se refiere, el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, emitido mediante el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, establece en su artículo primero que: “La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”⁸⁹, por lo que esta legislación reconoce la titularidad de los derechos de autor sobre la persona que crea la obra. Sin embargo, la mencionada disposición nada dice sobre si estos derechos pueden recaer sobre una persona natural o jurídica.

El artículo quinto del mismo cuerpo legal establece que: “1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. 2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.”⁹⁰

Entonces, el titular podrá ser también una persona jurídica, haciendo importante otra vez la diferenciación que hicimos entre autor y titular de una obra.

En el caso de obras creadas dentro de una relación laboral, el artículo 51 de la misma Ley indica que la titularidad de los derechos de autor se regirá según lo pactado en el contrato. En el caso de no existir contrato escrito, los derechos de autor se entenderán como que estos han “sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.”⁹¹ Por ende, los derechos de autor en esta legislación pertenecerán al empleado únicamente si así se lo determina en el contrato, perteneciendo la titularidad de estos, en ausencia de estipulación, al empleador.

En cuanto a los derechos de patente, la Ley No. 24/2015 establece, en el artículo diez, que el derecho a la patente pertenece al inventor. Dicho artículo también establece que, en el caso de invenciones realizadas en conjunto, la titularidad de los derechos de patente corresponderá a todas las personas que participaron en el proceso de invención y, en el caso de que la patente sea solicitada por varias personas que han desarrollado la

legislativo N° 1/1996 de 12 de abril de 1996, y modificado por Ley N° 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible)», accedido 1 de mayo de 2018, <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp>.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

invención de manera independiente, esta pertenecerá a aquella que la haya solicitado con anterioridad.⁹²

La mencionada Ley de Patentes contempla también que se encuentran legitimados para solicitar títulos de propiedad intelectual “las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.”⁹³ Sobre las invenciones realizadas en el ámbito de una relación laboral, dicha Ley indica en su artículo 15 lo siguiente:

1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario.
2. El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de esta para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.⁹⁴

Entonces, siempre y cuando el objeto del contrato contenga de manera explícita o implícita la obtención de una invención, esta pertenecerá al empleador, pero, si dicha invención excede el objeto del contrato, el inventor tendrá derecho a remuneración complementaria, pero la titularidad seguirá siendo del empleador.

Ahora, para que el inventor que se encuentra dentro de una relación de trabajo tenga la titularidad de su invención, la misma no debe encontrarse enmarcada dentro del objeto del contrato o encontrarse contemplada dentro de las siguientes condiciones establecidas en el artículo diecisiete de la misma Ley:

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de esta.
2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención”.⁹⁵

⁹² «España: Ley N° 24/2015, de 24 de julio, de Patentes», accedido 1 de mayo de 2018, <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp>.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

Como hemos visto, la legislación española tiene una visión legalista, es decir que predominan los aspectos legales y jurídicos que recaen sobre la invención, el objeto de la contratación y la forma en que esta es realizada, sin tomar en cuenta algún aspecto personalista de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, al menos en lo que concierne a relaciones laborales.

b. Legislación argentina

En la legislación argentina, la Ley 11.723, en su artículo 4, indica que los titulares de los derechos de autor son:

- a) El autor de la obra;
- b) Sus herederos o derechohabientes;
- c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante.
- d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. (Inciso d) incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.036 B.O. 11/11/1998)⁹⁶

Por lo tanto, la legislación argentina reconoce como titular de derechos de autor de una obra tanto a las personas naturales como a las jurídicas. Esta norma no trata de manera particular a las obras realizadas dentro de una relación laboral, haciendo referencia únicamente a que, en el caso de programas de computación desarrollados por dependientes contratados, la titularidad pertenecerá a estos, salvo disposición en contrario.

En cuanto a las patentes, La Ley No. 24.481, en su artículo tercero, establece que la titularidad de los derechos de propiedad industrial corresponde a las personas físicas o jurídicas. En el caso de las invenciones realizadas en relaciones de carácter laboral, tenemos que el artículo décimo de dicha Ley establece varios presupuestos:

- a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicios con el empleador que tengan por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador.
- b) En el caso de que el empleado realice una invención dentro de las relaciones contractuales o de servicios detalladas en el literal anterior, pero su aporte personal haya superado el contenido del contrato de manera significativa, el empleado tendrá derecho a una remuneración adicional; sin embargo, la titularidad permanece en el empleador.
- c) Cuando el trabajador realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el

⁹⁶ Argentina: Ley N° 11.723 de 28 de septiembre de 1933 sobre el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (Ley sobre el Derecho de Autor, modificada por hasta la Ley N° 26.570 de 25 de noviembre de 2009), accedido 2 de mayo de 2018, <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp>.

empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma.

d) Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1) año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento.

e) Las invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas.

f) Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en este artículo.⁹⁷

Por lo mencionado, se evidencia que la normativa de propiedad intelectual argentina no dedica una protección adicional al inventor, en primera instancia por permitir que un titular del derecho de patente sea una persona jurídica y por hacer posible que, en relaciones contractuales, sea el empleador quien sea titular de dicho derecho.

4. El dominio sobre bienes protegidos por el régimen de propiedad intelectual

La propiedad intelectual es un sistema de protección de bienes incorporeales, caracterizados principalmente por su exclusividad, rasgo que es compartido con los derechos de propiedad común ejercidos sobre bienes corporales. El término propiedad es conocido también como dominio.

Este dominio, en cuanto a bienes corporales se encuentra conformado por el uso, el goce y la disposición, a los cuales los bienes sobre los que recaen pueden ser sometidos por parte del propietario; sin embargo, dentro de la propiedad intelectual, la posesión de bienes intangibles no es posible, ante lo cual se genera una ficción jurídica, *sui géneris*, para su protección, atribuyéndose exclusividad en su explotación.

En el Ecuador, el régimen de propiedad intelectual está basado en un sistema económico social y solidario. El actual Código Ingenios protege a los derechos intelectuales en todas sus formas, con el fin de promover la titularidad y la distribución de beneficios a autores e inventores. Los elementos de la propiedad intelectual son:

- *Exclusividad*: “únicamente puede existir un derecho de dominio sobre una misma cosa, aunque ese único derecho puedan ostentarlo dos o más titulares”.⁹⁸

Esta exclusividad es la que faculta al titular del dominio a “impedir la

⁹⁷ Argentina: Ley N° 24.481 de 23 de mayo de 1995 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, accedido 2 de mayo de 2018, <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp>.

⁹⁸ Luis S Parraguez Ruiz, “*Régimen jurídico de los bienes*”, (Quito: Iuris Dictio: Colegio de Jurisprudencia: Universidad San Francisco de Quito, 2015), 188.

intromisión de cualquier otra persona”⁹⁹. Los autores e inventores tienen el dominio sobre sus creaciones e inventos, salvo los casos en que la titularidad le corresponde a otra persona, conforme se analiza en el presente trabajo.

- *Perpetuidad*: se relaciona con las facultades morales y la temporalidad de las facultades patrimoniales de autores e inventores, así como las limitaciones que establece la ley, en el caso de la legislación ecuatoriana.
- *Abstracción*: La propiedad existe de manera independiente de las facultades que el propietario pueda ejercer sobre la cosa, tal como lo dice Parraguez Luis en su obra “Régimen Jurídico de los Bienes”: “la transferencia de alguna de estas facultades no afecta la propiedad que ostente una persona sobre el bien”,¹⁰⁰ es decir, no pierde la condición de propietario o titular de los derechos de autor que no hayan sido objeto de transferencia mediante cesión.

5. Titularidad

En este apartado, se tratará respecto a la titularidad, su diferencia con los términos autor o inventor, así como los tipos de titularidad y su ámbito de aplicación.

5.1. Titularidad de los derechos de autor

La titularidad hace referencia a quien puede ejercer los derechos de autor, la cual puede recaer sobre una persona natural, como autor, o sobre una persona jurídica, mediante una ficción jurídica que le permite ejercer derechos patrimoniales sobre una obra.

Hay que diferenciar entonces lo que se entiende por autor y por titular ya que, si bien pueden recaer ambas calidades en una misma persona, en la actualidad, debido a las relaciones de carácter laboral o contractual en general, es común que las creaciones de determinadas obras se las realicen en conjunto, por encargo o dentro de una relación de dependencia.

En la legislación ecuatoriana, en el artículo 108 del COESC+I, se establece que: “Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos patrimoniales sobre una obra, [...]”.¹⁰¹ Se considera autor a la persona natural, no obstante, la misma ley menciona que se pueden considerar titulares de derechos patrimoniales a las personas jurídicas.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid., 190.

¹⁰¹ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 108.

La autora Alejandra Castro Bonilla, al respecto, enseña: “La autoría no siempre coincide con la titularidad de la obra. La obra puede ser creada por un sujeto, pero la titularidad del resultado recaerá sobre el autor o bien sobre una persona natural o jurídica distinta, situación que es clara y automática en las obras creadas por asalariados o en los programas de ordenador”¹⁰².

Por otro lado, la doctrina jurídica propone dos tipos de titularidad: originaria y derivada.

a. La titularidad originaria

Según la autora Alejandra Castro Bonilla:

La titularidad originaria procede de la creación misma de la obra, y no de su ulterior adquisición. Por tanto, la adquisición de la titularidad originaria se da en dos sentidos: a.) Por ser el creador de una obra intelectual (por autoría). b.) Adquisición ex lege: Cuando la titularidad no se adquiere directamente por ostentar una autoría, sino que media una expresión legal para ello derivada de un título de adquisición autónomo (obra colectiva, editores sobre obras de dominio público), cesión presumida (autor asalariado, obras audiovisuales) o por adquisición de derechos conexos.¹⁰³

¿Cómo actúa la titularidad originaria en la obra asalariada? Actúa considerando al titular como un posible acreedor de los derechos patrimoniales de la obra, con la salvedad del derecho de paternidad y los demás derechos morales.

En el sistema de derecho de autor de tradición jurídica latina, la titularidad originaria corresponde al autor;¹⁰⁴ que permite asegurar a los autores una protección adecuada para los resultados de su creación y estimula la actividad creativa. En cambio, en el sistema anglosajón, la noción del *copyright* comprende exclusivamente las facultades patrimoniales del autor y su derecho a controlar cualquier publicación sobre su obra. En general, el *copyright* no considera atributos morales del autor, salvo la paternidad.

b. La titularidad derivada

La titularidad derivada es la que permite a una persona física o jurídica obtener la propiedad patrimonial y la defensa del derecho moral del autor originario, sobre una obra determinada. “Esa titularidad por acto traslativo de dominio se obtiene en virtud de

¹⁰² Alejandra Castro Bonilla, *Autoría y titularidad en el derecho de autor* (Perú, 2005), 1, [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/91E36991FAA323B405257A93007AB530/\\$FILE/AUTOR%C3%8DA_Y_TITULARIDAD_EN_EL_DERECHO_DE_AUTOR.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/91E36991FAA323B405257A93007AB530/$FILE/AUTOR%C3%8DA_Y_TITULARIDAD_EN_EL_DERECHO_DE_AUTOR.pdf).

¹⁰³ Ídem.

¹⁰⁴ Delia Lipszyc, *Derechos de Autor y Derechos Conexos*, (Buenos Aires: UNESCO: CERLALC: Zavallí, 1993), 124-125

una cesión *inter vivos* (por acuerdo de partes o por *cessio legis*), por presunción legal o por transmisión *mortis causa*".¹⁰⁵ La titularidad derivada se obtiene por distintas vías legales como son: cesión, presunción legal o transmisión *mortis causa*, es decir, mediante un acto jurídico por el cual se conceden las facultades patrimoniales a una persona que no es necesariamente el autor, pero este a la vez tiene la obligación de defender la facultad moral del autor original.

El autor Alfredo Vega Jaramillo, en su obra denominada "Manual de Derecho de Autor", realiza un análisis conciso sobre la titularidad derivada que puede adquirirse por un acto entre vivos o voluntad de las partes, en los siguientes casos:

Personas jurídicas.- Son titulares de los derechos patrimoniales del autor, mediante transferencia por causa establecida en la Ley, o por un contrato, tal como lo establece el artículo 108 del COESC+I.

Cesionarios.- Son los que adquieren siempre la titularidad en virtud de un acto jurídico por el cual el autor o el titular cede los derechos patrimoniales sobre la obra en ejercicio de la facultad legal de hacerlo y de la transferibilidad de los derechos patrimoniales. En la cesión por disposición de la ley o de pleno derecho, o *cessio legis*, los cesionarios son titulares derivados del derecho de explotación económica de la obra.

Obras creadas bajo relación de dependencia.- En este tipo de contrato de subordinación, el autor recibe un salario a cambio de funciones y actividades propias del contrato. A decir de la doctrina, el autor es un "simple ejecutor de la idea creativa del empleador, lo cierto es que la creación como acto personal libre y forma de expresión como elemento propio del autor, se atribuyen al autor asalariado, y no al patrono".¹⁰⁶ En este contexto, el artículo 115 del COESC+I versa sobre las obras bajo relación de dependencia y por encargo. En lo referente a relación de dependencia, indica que el autor gozará del derecho irrenunciable de remuneración equitativa por la explotación de la obra, en los casos expresamente previstos en dicho Código.

Obras en colaboración.- Son obras cuyo resultado deviene de la colaboración de varios autores. Para su divulgación y modificación, se requiere el consentimiento de

¹⁰⁵ Alejandra Castro Bonilla, *Autoría y titularidad en el derecho de autor* (Perú, 2005), 3, [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/91E36991FAA323B405257A93007AB530/\\$FILE/AUTOR%C3%8DA_Y_TITULARIDAD_EN_EL_DERECHO_DE_AUTOR.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/91E36991FAA323B405257A93007AB530/$FILE/AUTOR%C3%8DA_Y_TITULARIDAD_EN_EL_DERECHO_DE_AUTOR.pdf).

¹⁰⁶ Alfredo Vega Jaramillo, *Manual de Derecho de Autor*, (Bogotá: Unidad Administrativa Ministerio del Interior y Justicia, 2010), 25.

todos los autores, así lo dispone el artículo 112 del COESC+I. La obra en colaboración es de dos especies:¹⁰⁷

- La colaboración divisible, en donde, salvo pacto contrario, cada colaborador podrá explotar separadamente su aportación, salvo que cause perjuicio común, por lo que cada colaborador será titular de los derechos sobre la parte de la que es autor; y,

- La colaboración indivisible, en donde, salvo pacto en contrario, los derechos pertenecen en común y proindiviso a los coautores, por lo que cada coautor, a menos que se acuerde otra cosa, podrá explotar la obra sin el consentimiento de los demás, siempre que no perjudique a la explotación normal de la obra y sin perjuicio de repartir a prorrata los beneficios económicos obtenidos de la explotación previa deducción de los gastos efectuados.

Obras colectivas.- Para este tipo de obras, existe una “[...] presunción legal de cesión al patrono, de los derechos patrimoniales sobre la obra, presunción que admite prueba en contrario”.¹⁰⁸ La titularidad está a cargo de una persona natural o jurídica que tiene la calidad de editor, quien divulga la obra bajo su nombre. Es un trabajo realizado con las aportaciones de diferentes autores, que se unen para concebir una creación única. Salvo pacto en contrario, los autores conservarán sus derechos respecto de sus aportes que puedan ser explotados de manera independiente, tal como lo establece el artículo 113 del COESC+I.

Los herederos.- Son titulares derivados de los derechos del causante como titular originario. La transmisión de los derechos patrimoniales se realiza a partir del fallecimiento de la persona. Esta transmisión puede ser testamentaria o intestada. Con la muerte del autor, corresponde a sus herederos, el ejercicio del derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a toda deformación, mutilación y modificación de la obra, que cause perjuicio al honor o reputación del autor, tal como lo analiza el autor Alfredo Vega Jaramillo.¹⁰⁹

Obras póstumas.- Son aquellas que se divulgan solo después de la muerte del autor. Generalmente, los titulares son los herederos del causahabiente, salvo que exista

¹⁰⁷ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 112.

¹⁰⁸ Alfredo Vega Jaramillo, *Manual de Derecho de Autor*, (Bogotá: Unidad Administrativa Ministerio del Interior y Justicia, 2010), 26.

¹⁰⁹ *Ibid.*

con anterioridad un pacto entre vivos.¹¹⁰ En el artículo 119 del COESC+I, se dispone que “el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus causahabientes por el plazo de duración de los derechos patrimoniales, conforme las disposiciones aplicables en cada tipo de obra o prestación”.¹¹¹

Obra Anónima.- En este tipo de obras, el editor cuyo nombre aparezca en la obra será considerado el representante del autor, y estará autorizado para ejercer y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales como titular, hasta que el autor revele su identidad y justifique su calidad, tal como lo establece el artículo 117 del COESC+I.¹¹²

Obra de autor desconocido.- Son obras en las que se desconoce la autoría de la obra. Entre otros casos, el artículo 109 del COESC+I contempla que “[p]ara el caso de obras creadas en comunidades de pueblos y nacionalidades en las que no se puede identificar la autoría de la obra [...] la titularidad de los derechos corresponderá a la comunidad, dejando a salvo su derecho de autodeterminación”.¹¹³

Obras huérfanas.- De acuerdo con el artículo 214 del COESC+I, son aquellas obras sujetas a derechos de autor cuyos titulares no están identificados o de estarlo, no ha sido posible localizarlos. Las personas que pretendan utilizar estas obras deberán ejecutar los actos y gestiones tendientes a la identificación del titular del derecho y notificar a la autoridad nacional competente. Si el legítimo titular o su derechohabiente se presentaren deberá legitimar su calidad para ejercer los derechos dispuestos en el mencionado Código.

Obra por encargo.- En la obra por encargo, no existe subordinación laboral. El contrato que se celebra es de prestación de servicios, y el autor generalmente desarrolla el proyecto u obra con herramientas e insumos propios. “La Decisión 351 de 1993 estableció que las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo, salvo prueba en contrario (Art. 10)”.¹¹⁴ Por ende, los autores transfieren el derecho patrimonial, pero queda a salvo el derecho moral de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier modificación, mutilación o deformación que afecte la

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 119.

¹¹² Ibid. art. 117.

¹¹³ Ibid. Art. 109.

¹¹⁴ Alfredo Vega Jaramillo, *Manual de Derecho de Autor*, (Bogotá: Unidad Administrativa Ministerio del Interior y Justicia, 2010), 28.

reputación del autor. El término encargo se refiere a la persona que encarga una obra, paga por ella y está interesada en explotarla.

El productor de obra audiovisual.- “La obra audiovisual es un ejemplo de obra colectiva”, en donde el titular de los derechos morales de la misma es el director o realizador, sin perjuicio de los que corresponden a los diversos autores, artistas, intérpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella”.¹¹⁵

La titularidad de derechos de obras creadas en centros educativos e instituciones de educación superior.- Según el artículo 114 del COESC+I, en

[...] las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, [...] la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos”. Sin perjuicio de lo mencionado, “el establecimiento podrá realizar un uso comercial de la obra previa autorización de los titulares y notificación de los autores [...]”¹¹⁶.

Corresponderá a los autores un porcentaje no inferior al 40 por ciento de los beneficios económicos de la explotación de la obra.

La titularidad de los derechos patrimoniales sobre obras creadas por servidores públicos.- A este respecto, el artículo 116 del COESC+I dispone que, por principio, “[l]a titularidad de los derechos sobre las obras creadas por servidores públicos en el desempeño de sus cargos, corresponderá a los organismos, entidades, dependencias del sector público respectivamente.”¹¹⁷

La misma disposición señala que, en el caso de obras creadas bajo relación de dependencia laboral, cuando el empleador pertenezca al sector público o “sea una persona jurídica de derecho privado con participación estatal mayoritaria o financiada con recursos públicos, la titularidad del derecho patrimonial le corresponderá al empleador”.¹¹⁸

Obras provenientes de consultorías, bienes y servicios contratados por el Estado.- La titularidad de los derechos patrimoniales le corresponderá a la Entidad Contratante que

¹¹⁵ Ibid. 28-29.

¹¹⁶ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 114.

¹¹⁷ Ibid. 116.

¹¹⁸ Ibid.

tendrá obligación de hacerlo público y accesible a Sistema Nacional de Información de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimientos Tradicionales, de conformidad con el reglamento. En el caso de los demás bienes y servicios, salvo pacto en contrario, la titularidad será del autor.”¹¹⁹

Bases de datos producto de investigaciones financiadas con recursos públicos.-

Estas bases serán de acceso abierto. “Las instituciones o entidades responsables de tales investigaciones deberán poner a disposición dicha información a través de las tecnologías de la información”¹²⁰, tal como lo señala el artículo 116 del COESC+I.

Obras remezcladas.- Según el artículo 104, núm. 11 del COESC+I, las obras remezcladas pueden ser protegidas por el derecho de autor, “siempre que, por la combinación de sus elementos, constituyan una creación intelectual original [...]”¹²¹ En este tipo de obras, el autor Pablo Solines, en su obra: “Breves críticas al régimen de derechos de autor y conexos en el nuevo Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación publicado en el Ecuador”, manifiesta que un modo de reconocer una obra remezclada es cuando se trata de un *remix*, *mash up* o *spin off*, que consisten en contenidos creados mediante la combinación de elementos musicales y audiovisuales.¹²² Este tipo de creaciones deben someterse a las reglas generales de los derechos de autor.

5.2. Titularidad de los derechos de patente

En cuanto a la titularidad de los derechos de propiedad industrial, específicamente patentes, tenemos que la regla general es que la titularidad recaiga sobre el inventor. Para poder adentrarnos en el análisis de esta titularidad, hay que diferenciar entre los términos “derecho de patente” y “derecho a la patente”. En el primer caso, se hace referencia a los derechos que le corresponden al titular de la patente o al inventor; mientras que, en el segundo caso, se hace referencia a la facultad de presentar la respectiva solicitud de patente.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibíd.

¹²¹ Ibid. 104.

¹²² Pablo Solines Moreno, *Breves críticas al régimen de derechos de autor y derechos conexos en el nuevo Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación publicado en el Ecuador*, (Ecuador: Instituto Interamericano de Derecho de Autor, 2016), 7, <http://www.solines.ec/docs/downloads/Criticas%20al%20Regimen%20de%20Derechos%20de%20Autor%20y%20Derechos%20Conexos.pdf>

El derecho a la patente pertenecerá “al inventor o a su causahabiente”.¹²³ Ello por cuanto las personas naturales son las únicas capaces de crear o inventar a través de un “*íter inventivo*”, en el que se incluye la actividad mental propia del ser humano.

Según Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “la condición de inventor es necesaria para gozar del derecho a la patente”, añade además que el inventor es aquel que “[...] lleva a cabo la invención cuyo patentamiento y consiguiente derecho a la patente se buscan determinar. El inventor es quien realiza la acción de inventar, la actividad inventiva.”, siendo esta actividad inventiva aquella que, en una primera instancia requiere de un esfuerzo físico, mental y financiero y una segunda etapa en la cual se da “la obtención mental de la regla técnica que reúne los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.”¹²⁴

Las invenciones en el ámbito laboral pueden ser definidas como aquellas que “se desarrollan por un empleado o trabajador en tanto se encuentra vigente una relación laboral”.¹²⁵ Las “invenciones laborales no son (únicamente) las que se han desarrollado como consecuencia o en el marco de una relación laboral, sino las que el empleado o trabajador desarrolle por sus propios medios y, con pleno derecho a su titularidad, en tanto se encuentre vigente en el tiempo una relación laboral”.¹²⁶ En todo caso, según advierte Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “no conformarían invenciones de encargo las que no tienen vinculación con el objeto de la relación laboral del inventor”.¹²⁷

Así pues, en principio, la titularidad del derecho a la patente corresponde al inventor. Sin embargo, dicho derecho puede ser objeto de transferencia o transmisión, conforme permite el artículo 275 del COESC + I. En consecuencia, la titularidad puede pertenecer a una persona natural o jurídica.

Así mismo, dicho artículo indica que en patentes también se puede dar el caso de invenciones en conjunto, situación en la cual se denominan coinventores y el derecho que otorga la patente corresponde en común a todos ellos.

¹²³ Carlos María Correa y Salvador Darío Bergel, eds., *Derecho de patentes: el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad* (Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996), 39.

¹²⁴ Guillermo Cabanellas, *Derecho de las patentes de invención* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001), 15-17.

¹²⁵ Guillermo Cabanellas, *Derecho de las patentes de invención*, (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001), 54.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Guillermo Cabanellas, *Derecho de las patentes de invención*, (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001), 80.

En el caso de invenciones realizadas en instituciones de educación superior, dicho Código, en el artículo 276, establece que deberá existir una negociación entre la universidad, instituto técnico o tecnológico o instituto de investigación y los estudiantes, docentes o investigadores. Dicha negociación deberá respetar, a favor del inventor o inventores, el beneficio de al menos el cuarenta por ciento de lo obtenido por explotación patrimonial de la invención.

Sobre la titularidad de las patentes en relaciones de carácter laboral o civil, tenemos que el artículo 277 del COESC+I dispone que la titularidad pertenecerá al comitente o al empleador, salvo estipulación en contrario. Sin embargo, se deberá reconocer a los inventores un porcentaje no inferior “al veinticinco por ciento del valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores percibirán las regalías que se generen de su explotación.”¹²⁸ Esta regla se aplica, conforme dispone expresamente la misma norma, cuando la invención se desarrolla en cumplimiento del contrato, es decir, el contrato tiene por objeto la actividad inventiva. No obstante, pueden darse otras situaciones que la misma disposición contempla:

En el caso de un contrato de trabajo que no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, pero realice una invención, utilizando los recursos del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado, pero el empleador tendrá derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente.

En el caso de un contrato de trabajo que no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, y la invención se realice sin utilizar recursos o información reservada o confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado.

Cuando un empleado o comisionado no haya participado directamente en el proceso inventivo, la titularidad corresponderá a los que intervinieron en el proceso.

Por lo tanto, en el ámbito laboral y civil de encargo, se tiene que, en ciertos supuestos, se atribuye el derecho a la patente al empleador o comitente, que puede ser una persona natural o jurídica. La titularidad dependerá, además, de las estipulaciones contractuales entre las partes.

¹²⁸ Ecuador, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Registro Oficial 899 (9 de diciembre de 2016), art. 277.

6. El régimen de titularidad en la antigua Ley de Propiedad Intelectual

La Ley de Propiedad Intelectual, derogada por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establecía el siguiente régimen de titularidad para los derechos de autor y de patente:

En primera instancia, en el ámbito de los derechos de autor, el artículo 11 de dicha Ley indica que los autores siempre serán personas naturales, añadiendo, eso sí, que la calidad de titular puede recaer sobre una persona jurídica. Según hemos visto, la titularidad otorga una protección jurídica de derechos morales y patrimoniales que recaen sobre determinada obra, siendo transferibles únicamente estos últimos.

En el COESC+I, también se reconoce que la titularidad de los derechos de autor puede pertenecer a una persona jurídica. Sin embargo, en este nuevo cuerpo legal, se explicita que dicha titularidad será únicamente de los derechos patrimoniales, protegiendo de esta manera los derechos morales que son el reflejo de la personalidad del autor que se plasman en la obra.

El artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual añade que se “presume autor o titular de la obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre [...] aparezca indicado en la obra”, confundiendo en su redacción o, utilizando como un símil, a los términos “autor” y “titular”¹²⁹; sin embargo, como se ha visto, la calidad de autor puede estar acompañada por la titularidad de la obra, pero también dichas calidades pueden pertenecer a diferentes personas, por lo que cabría aclarar que puede ser que la persona cuyo nombre aparezca en la obra sea siempre el autor, pero no el titular de los derechos de propiedad intelectual.

La misma Ley, en su artículo 13, establece que, en el caso de una obra en colaboración divisible, es decir aquella cuyos elementos pueden ser valorados de manera individual, “cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto en contrario”.¹³⁰ Mientras que, para el caso de obras en colaboración indivisibles, el mismo artículo indica que “los derechos pertenecen en común y proindiviso, a los coautores, a menos que se hubiere acordado otra cosa.”¹³¹, existiendo una copropiedad sobre el bien intangible protegido por el derecho de autor.

¹²⁹ Ecuador, *Ley de Propiedad Intelectual*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 426 (28 de diciembre de 2006), art. 12.

¹³⁰ Ibid. art. 13.

¹³¹ Ibid.

En cuanto al tema de la presente investigación, tenemos que el artículo 16 de dicha Ley, indica que: “Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderá al empleador, quien estará autorizado a ejercer los derechos morales para la explotación de la obra”¹³².

En las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que no entrañe competencia desleal.”¹³³

La no exclusividad de la titularidad del comitente permite al creador de la obra ejercer sus derechos patrimoniales sin tener que someterse a la autorización del titular y, por lo tanto, no puede ser blanco del aspecto negativo de los derechos de autor, es decir, no puede ejercerse en contra del creador acciones tendientes a suspender la explotación de la obra, siempre y cuando no se afecte la normal explotación de la obra por parte del comitente.

Este artículo establece dos tipos de relaciones: la primera, de carácter laboral, con una relación de dependencia, es decir con subordinación a las órdenes y reglas de un empleador; y, la segunda, de carácter civil, sin existencia de una relación de dependencia.

Cabe señalar que este tipo de titularidad de obras creadas bajo relación de dependencia y por encargo ha sufrido un cambio sustancial con la entrada en vigencia del COESC+I, conforme a lo señalado en su artículo 115 que establece que la titularidad de los derechos corresponderá al autor, salvo disposición en contrario.

En cuanto a patentes, la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 127 manda que “el derecho a la patente pertenece al inventor”, para posteriormente indicar que sus titulares podrán ser, sin hacer distinción alguna, personas naturales o jurídicas, al igual de lo que se establece en el COESC+I, en su artículo 275.

El artículo 129 de la derogada Ley establece que, en casos de encargo o contrato de trabajo, el derecho a la patente pertenecerá al mandante o al empleador. Se establece también que, aun cuando el contrato de trabajo o el encargo no establezca de manera expresa la obtención de una invención, si el empleado o encargado ha utilizado los

¹³² Ibid, 16.

¹³³ Ecuador, *Ley de Propiedad Intelectual*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 426 (28 de diciembre de 2006). art. 16.

medios o datos entregados por el empleador para la creación de una invención, la titularidad de los derechos de patente pertenecerá al empleador.¹³⁴

En este supuesto, el inventor tenía el derecho a ser remunerado por una sola vez de forma equitativa, tomando en cuenta “la información y medios brindados por la empresa y la aportación personal del trabajador, así como la importancia industrial y comercial de la invención patentada”.¹³⁵

En la normativa vigente, en cambio, en vez de una remuneración única a favor del empleado o comisionario, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establece que se deberá reconocer al mencionado un porcentaje no inferior “al veinticinco por ciento del valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores percibirán las regalías que se generen de su explotación.”¹³⁶

Otra diferencia entre la Ley de Propiedad Intelectual y el COESC+I radica en las invenciones que han sido realizadas por un trabajador o comisionado cuando el contrato no establece en su objeto la realización de una invención. En este caso, la titularidad corresponderá al empleado y el empleador solo tendrá derecho a una licencia “no exclusiva, intransferible y gratuita”.¹³⁷

Entonces, tenemos que existe un nuevo régimen de titularidad establecido por la nueva normativa, en la cual se da importancia a los derechos del inventor sobre aquellos del empleador o comitente, verificándose así la finalidad social del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por otro lado, la Ley de Propiedad Intelectual en análisis establecía un régimen de titularidad para el caso de invenciones realizadas en instituciones de educación superior, teniendo así que el mismo artículo 129 indica que la titularidad de la patente pertenecerá a la institución, salvo que se establezca lo contrario, pero el inventor no perderá su derecho a obtener una retribución.

En este tipo de invenciones, el COESC+I, en el artículo 276, determina que deberá existir una negociación entre la universidad, instituto técnico o tecnológico o institutos de investigación y los estudiantes, docentes o investigadores. Dicha

¹³⁴ Ibid. art. 129.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Ibid. art. 277.

¹³⁷ Ibid.

negociación deberá respetar, a favor de los inventores, el beneficio de al menos el cuarenta por ciento de lo obtenido por explotación comercial de la invención.

A pesar de que, en el Código actualmente vigente, se implementa una negociación, en vez de determinar una titularidad directa a favor de la institución educativa, se sigue estableciendo la necesidad de que las instituciones de educación superior mantengan la titularidad de las invenciones, en pro del desarrollo académico y científico, así como el libre acceso a la información, con determinadas limitaciones.

Como se ha podido observar, la Ley de Propiedad Intelectual reconocía la calidad de autor a una persona natural. Sin embargo, en lo atinente a titularidad, no garantizó un efectivo reconocimiento a los derechos de autor, permitiendo, en algunos casos, la apropiación de la titularidad por parte de terceras personas que no han realizado el proceso creativo para la obtención de una obra o invención. Cabe recalcar que, en el caso de obras, la calidad de autor siempre recaerá en una persona natural; no obstante, la norma en análisis establece que, en caso de relaciones laborales, incluso los derechos morales pueden ser ejercidos por el empleador, dejándose a un lado el carácter personalísimo de los derechos morales y también el carácter de irrenunciables e inalienables de los mismos.

Capítulo Segundo: La titularidad y el régimen contractual

El régimen de propiedad intelectual se desarrolla en el marco de la nueva ley que rige la materia que, como ya se ha señalado es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que fue publicado el 9 de Diciembre de 2016; y su creación se justifica en la necesidad de armonización con la promulgación de la nueva Constitución del Ecuador del año 2008.

La necesidad de esta nueva ley se justifica sobre la base de una serie de artículos de la Constitución, entre los que se cuentan: 276, 387, 283, 284, 385 y 386, que tienen que ver con la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano para promover un nuevo sistema social que facilite un Sistema Democrático justo, solidario, que incentive el desarrollo de la producción y la innovación nacional, para mejorar la calidad de vida y la concreción del buen vivir.

Es así que, en el cuerpo de considerandos del COESC + I. se establece la necesidad de sustituir la antigua ley de 1998 por considerar que no estaba adaptada a la nueva realidad político social que vive el Ecuador en los tiempos actuales, de modo que la Ley de Propiedad Intelectual del año 1998 no se encontraba armonizada con los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, ya que preveía un régimen jurídico que tenía como punto central los derechos privados y un enfoque esencialmente mercantilista de los derechos de propiedad intelectual

Por su parte, el COESC + I. incorporó una serie de cambios de gran importancia, sobre los cuales se han abierto numerosos debates; ya que hay artículos que llaman la atención de los analistas. Así por ejemplo, en el artículo 4 numeral 1 se plantea que: “El conocimiento constituye un bien de interés público, su acceso será libre y no tendrá más restricciones que las establecidas en este Código.”¹³⁸ En el cuerpo de este largo artículo no queda suficientemente claro cuál sería la delimitación de la idea de “interés público” o si esto pudiera interpretarse como sinónimo de propiedad pública, ante esta falta de claridad queda planteada la duda sobre si, en un momento determinado, el derecho de propiedad pudiera estar reñido con la idea de interés público.

En el mismo sentido, Solines sostiene que el derecho de propiedad no es un derecho en exclusiva, sino que el Estado se reserva la discrecionalidad para reconocer la

¹³⁸ Ecuador, *Ley de Propiedad Intelectual*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 426 (28 de diciembre de 2006). art. 16.

propiedad intelectual. “Se concibe a la propiedad intelectual como una institución al servicio de bienes protegidos que se entienden de “mayor jerarquía”, como la democratización de los contenidos, el acceso al conocimiento, a la ciencia y la tecnología, los “sectores estratégicos”¹³⁹.

Ahora, bien, a fin de exponer el nuevo régimen de titularidad de los derechos de propiedad intelectual en el COESC + I. y sus efectos en la contratación laboral y civil, es importante realizar un breve análisis de la regulación de las relaciones de dependencia laboral y de encargo relacionadas con los derechos de autor y patentes.

El COESC + I tiene como objetivo, regular las actividades relacionadas con la cultura y las diversas expresiones artísticas. Este Código fomenta la titularidad de autores e inventores y su vínculo directo con su obra o invento; asimismo, establece el ejercicio de derechos morales y patrimoniales, así como su alcance a favor de autores o inventores.

1. Obras creadas bajo relación de dependencia

El derecho laboral está orientado a “regular las relaciones entre empleadores y trabajadores”.¹⁴⁰ Es necesario iniciar con el análisis de la relación contractual laboral desde la Constitución de la República del Ecuador, Código de Trabajo y su relación con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación COESC + I.

El ámbito laboral en el país es regulado a través de derecho laboral, que es una rama del Derecho, cuyas normas y principios tienen por objeto la tutela del trabajo humano, de forma libre y a cambio de una contra prestación. “El derecho laboral defiende las relaciones laborales estables y armónicas entre trabajadores y empleadores. En el Ecuador, el Estado garantiza el derecho al trabajo y toda modalidad de trabajo, en relación de dependencia o autónoma”.¹⁴¹

El derecho laboral se sustenta en los siguientes preceptos:¹⁴²

¹³⁹ Pablo Solines Moreno, Breves críticas al régimen de derechos de autor y derechos conexos en el nuevo Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación publicado en el Ecuador, (Ecuador: Instituto Interamericano de Derecho de Autor, 2016), 7, <http://www.solines.ec/docs/downloads/Criticas%20al%20Regimen%20de%20Derechos%20de%20Autor%20y%20Derechos%20Conexos.pdf>

¹⁴⁰ Ecuador, *Código del Trabajo*, Registro Oficial 167, 26 de septiembre de 2012, art. 1.

¹⁴¹ Ecuador, *Constitución de la República del Ecuador*, 152, Asamblea Constituyente, 2008, art. 325.

¹⁴² *Ibid.* art. 326.

Irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos.- Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, de acuerdo con el artículo 326, numeral 2 de la Constitución en concordancia con el artículo 4 del Código de Trabajo. En consecuencia, cualquier estipulación que menoscabe los derechos de los trabajadores será nula, aun cuando se haya tenido consentimiento libre por parte del trabajador. Así también, los derechos o beneficios otorgados a los trabajadores, concedidos por la ley o la costumbre, no se pueden ser disminuidos.

In dubio pro operario.- Este principio busca proteger los intereses del trabajador, pues, en caso de duda de interpretación de cualquier norma, se aplicará la condición más beneficiosa al trabajador, de acuerdo con el artículo 7 del Código de Trabajo.

Derecho al trabajo.- El Estado garantizará el derecho al trabajo, en todas las modalidades de trabajo, así como el pleno respeto a la dignidad humana, decorosa, a remuneraciones y retribuciones justas, al desempeño del trabajo saludable, libre y aceptado por el trabajador.

Transacción.- Permite transigir en materia laboral sin vulnerar la irrenunciabilidad y la intangibilidad de los derechos del trabajador. Es válida la transacción laboral que no implique renuncia de los derechos de los trabajadores, según lo establecido en el artículo 326, numeral 11 de la Constitución.

Derecho a la asociación.- Se garantiza el derecho y libertad de los trabajadores de asociarse, sin autorización previa.

Derecho a la huelga.- Se garantiza el derecho a realizar una huelga, siempre que esta sea declarada legal por la autoridad competente (Ministerio del Trabajo), con las excepciones y limitaciones determinadas en la Ley.

Libertad de contratación.- Nadie puede ser obligado ni a trabajar ni a emplear, con las excepciones que dicte la Ley.

Bilateralidad.- “La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral, obligatoria y directa. Este más que un principio, es una norma legal que impide que el empleador recurra al outsourcing o intermediación laboral [...]”.¹⁴³

Principio de diálogo social.- Para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.

¹⁴³ Patricio Ortega, Derecho para todos: ¿Cuáles son los principios de las relaciones laborales?, Iustitiam, accedido el 26 de octubre del 2012 (seguro que es del 2012?), párr. 5, <http://iustitiam.blogspot.com/2012/10/principios-laborales.html>

El derecho a la libertad de trabajo. – De conformidad al artículo 66, numeral 17, de la Constitución, “[...] Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”¹⁴⁴, en concordancia, con el artículo 3 del Código del Trabajo, que hace mención al trabajador como persona libre de dedicar su esfuerzo a la labor lícita, sin ser obligado a realizar trabajos gratuitos, salvo en casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente.

Por otro lado, se tiene que el Estado reconoce y garantiza como un derecho el trabajo, indicando que es un “[...] derecho y un deber social, y un derecho económico [...]. El Estado garantizará a las personas trabajadoras [...] remuneraciones y retribuciones justas”.¹⁴⁵

1.1. Código del Trabajo

El Código del Trabajo publicado mediante Registro Oficial 167 del 16 de diciembre del 2005 señala, en su artículo 8, que: “Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el pacto colectivo o la costumbre”.¹⁴⁶

La autora Nelly Chávez de Barrera, en su obra: “*Derecho Laboral Aplicado*”, menciona que:

[...] de la definición transcrita se desprende que para que exista o se dé la institución jurídica llamada contrato individual de trabajo se requieren que existan dos partes que se pongan de acuerdo sobre la realización de una obra o la prestación de un servicio, que exista una relación de dependencia y que a cambio de la obra o servicio se pague una remuneración.¹⁴⁷

El contrato de trabajo es un acuerdo bilateral entre trabajador o trabajadores y el empleador, para cumplir con determinadas actividades o servicios. La referida autora señala que los elementos del contrato laboral son los siguientes:

1. Partes contratantes son las personas trabajadoras y empleadoras.- Considérese trabajador a la persona natural que se compromete a realizar un trabajo o la prestación de un servicio materia del contrato; y, empleador a la persona natural/jurídica. El

¹⁴⁴Ecuador, *Constitución de la República del Ecuador*, 152, Asamblea Constituyente, 2008, art. 66 numeral 17.

¹⁴⁵ *Ibíd.* art. 33.

¹⁴⁶ Ecuador, *Código del Trabajo*, 167, Asamblea Nacional, 2005, art. 8.

¹⁴⁷ Nelly Chávez de Barrera, *Derecho Laboral Aplicado*, (Quito: Universidad Central del Ecuador, agosto 2002), 49.

empleador va a utilizar la fuerza de trabajo de la otra parte en procesos de producción de bienes o servicios.¹⁴⁸

2. Convenio.- Es la voluntad de contratar. El acuerdo de voluntades en materia laboral no se mueve al libre arbitrio de los contratantes. El contrato se rige por la Constitución, el Código de Trabajo y demás normativa laboral. El contrato laboral cuenta con dos elementos adicionales, la intangibilidad y la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Por ejemplo, existen determinadas limitaciones en materia laboral; así, en el caso de las remuneraciones, no se podrá establecer remuneraciones inferiores a las determinadas por la ley, ni jornadas mayores a las máximas establecidas.¹⁴⁹

3. Objeto.- El objeto es la relación o prestación de un servicio en materia de contratación. Debe considerarse dos elementos de dichos servicios, que sean: a) lícitos; y, b) personales.

a) La materia de contratación debe responder a las permitidas por la ley, por lo que los servicios que se presten en la relación laboral deben ser lícitos.

b) Al momento de contratación, el trabajador –persona natural– es la obligada a realizar una actividad determinada por lo que se obliga a prestar el servicio o a la realización de la obra.

4. La relación de dependencia.- Es el elemento que tipifica la identidad del contrato individual de trabajo. Sin la subordinación, el trabajador realizaría actividades a su libre arbitrio. La subordinación es la facultad que tiene el patrono, empleador o contratante de dar órdenes a sus empleados, de beneficiarse de su capacidad y de su fuerza de trabajo, para dar cumplimiento a la prestación del servicio o realización de la obra. Para el doctor César Trujillo, la relación de dependencia laboral es un elemento de carácter “técnico-industrial, económico y jurídico” y añade que, dada a la existencia de un contrato, se determina la dependencia laboral.¹⁵⁰

5. Remuneración.- Es la contraprestación o el precio que recibe el trabajador a cambio del servicio prestado. La cuantía de la remuneración se puede establecer por: a) El acuerdo entre las partes, por lo cual podrá pactarse libremente la cuantía de la remuneración en tanto sea superior o llegue a los mínimos legales; b) La ley en materia

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Nelly Chávez de Barrera, *Derecho Laboral Aplicado*, (Quito: Universidad Central del Ecuador, agosto 2002), 50.

¹⁵⁰ Julio Cesar Trujillo Vásquez, *Derecho del trabajo*, v. 1 (Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1973), 76.

de remuneraciones se expresa, fundamentalmente, a través de salarios mínimos que deben pagarse a los trabajadores, ya sea como mínimos generales o mínimos por sectores de actividad, a los cuales deben agregarse los beneficios sociales; c) El pacto colectivo o contrato, como el convenio celebrado entre un empleador/es y un trabajador/asociación de trabajadores, con el objeto de establecer las condiciones y bases para la elaboración y firma del contrato; y, d) La costumbre, la cual se aplica a casos en donde criterios anteriores permiten acreditar una mayor cuantía de la remuneración”.¹⁵¹

6. Ajenidad.- Es un elemento que forma parte del contrato de trabajo, que orienta a que los resultados provenientes de la relación laboral van a pertenecer desde el momento de su producción al empresario; pero, a su vez, el empresario será el que corra con los riesgos y responsabilidades que deriven de la actividad empresarial.¹⁵²

Por otro lado, el artículo 11 del Código de Trabajo establece las siguientes categorías del contrato de trabajo: a) Expreso o tácito, el primero, escrito o verbal; b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; c) Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio, por tarea y destajo; y e) Individual, de grupo o por equipo.¹⁵³

El contrato laboral es un acto jurídico, un acuerdo entre las partes, mediante el cual cada una de ellas asume responsabilidades y obligaciones. La relación laboral es una circunstancia fáctica, en donde una persona realiza “una actividad laboral para otra persona, sin que haya intermediado acuerdo alguno”.¹⁵⁴

En conclusión, el contrato laboral y la relación laboral son dos términos jurídicos diferentes, pero que se vinculan entre sí, pues ambos están regulados por las normas, reglamentos y leyes laborales.

Si consideramos el contrato individual del trabajo, en virtud de lo antes señalado, se pudiera afirmar que tanto el Código del Trabajo como el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dejan abierta la posibilidad de creación de obras, bajo cualquier modalidad de contratación, de acuerdo

¹⁵¹ Nelly Chávez de Barrera, *Derecho Laboral Aplicado*, (Quito: Universidad Central del Ecuador, agosto 2002), 56-57.

¹⁵² BUIGAS, «Relación laboral vs relación mercantil», Buigas, accedido 8 de enero del 2019, párr. 5, <http://www.buigas.com/es/library/76>

¹⁵³ Ecuador, *Código del Trabajo*, 167, Asamblea Nacional, 2005, art. 11.

¹⁵⁴ Manuel Muñoz Astudillo, «Contrato de trabajo & Relación Laboral», Blog Prevelex Chile, accedido el 29 de abril del 2015, párr. 4, <https://www.prevelexintegral.com/comunidad/blog/prevelex-chile/2017/02/21/contrato-trabajo-relacion-laboral-chile>.

a las diversas formas previstas en el artículo 11 del Código de Trabajo, por lo que, el COESC+I al respecto no impone limitaciones o requisitos, respecto a la forma que debe tener el contrato de trabajo para que el titular del derecho pueda ejercer efectivamente su derecho patrimonial, por lo que lo relativo a, por ejemplo, horarios, y lugar del trabajo en el que se realizará la obra y demás generalidades, se regulará de acuerdo al contrato de trabajo y lo previsto en el Código de Trabajo.

Es así que de acuerdo con lo previsto dentro del artículo 115 del COESC+I, no se requiere de una modalidad específica de contrato de trabajo, de modo que las condiciones bajo las que se desarrolle el contrato para la creación de la obra, se adecuará a las necesidades del empleador y del trabajador, eso sí, esto determinará las circunstancias bajo las cuales se desarrollará la obra encargada.

Es así que, si se celebra un contrato individual de trabajo, bajo las condiciones previstas dentro del artículo 8 del Código del Trabajo, se comprende que las circunstancias para el desarrollo de la obra deben adecuarse a las condiciones específicas de este tipo de contrato, es decir, que el trabajador se comprometerá a la prestación de sus servicios lícitos y personales, por lo que en este caso, el objeto del contrato será el desarrollo de una o varias obras.

En lo que se refiere al objeto del contrato, Antequera considera que el mismo “se trata de una prestación de servicios bajo la cual el autor recibe un salario a cambio de un conjunto de prestaciones subordinadas, entre las cuales – o la única-, está la creación de obras de ingenio”¹⁵⁵, de modo que en el criterio del autor, el objeto del contrato podría no solo ser expresamente el de desarrollar obras, sino que podría ser un conjunto de actividades bajo las cuales, no siendo expresamente el desarrollo de una obra, se comprendería que la realización de estas actividades lleva implícita la obligación de creación intelectual de una o varias obras.

Las actividades descritas en el objeto contractual, es decir, el desarrollo de una o varias obras deberá realizarse dentro de la jornada de trabajo y dentro de las instalaciones que el empleador ha destinado para tal propósito, con las excepciones legales que se determinan dentro del mismo Código de Trabajo, como el caso de las horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, previstas dentro del artículo 47 y siguientes para el caso de la jornada laboral; mientras que en lo que se refiere al lugar

¹⁵⁵ Ricardo, Antequera, Parilli, *Los grandes principios del derechos de autor y los derechos afines o conexos a la luz de la jurisprudencia comparada y comentarios*, (España: Editorial REUS, 2007), pág. 84.

del trabajo, la normativa no dispone nada acerca de la posibilidad de que la actividad laboral pueda ser desarrollado en sitio distinto, por lo que podrá aplicarse las excepciones que las dos partes pacten dentro de este contrato individual.

Caso distinto son otras modalidades de contratos previstos dentro del Código del Trabajo que se apartan de la regulación tradicional de los tipos de contrato de trabajo, entre los que se destaca lo referente al contrato por obra cierta, por tarea y a destajo; y los contratos eventuales, ocasionales y a destajo, previstos en los artículos 16 y 17 del Código del Trabajo. Revisten particular importancia estos tipos de contratos porque es en esta tipología donde se pudiera generar mayor número de controversias sobre la titularidad de las obras, dada su naturaleza.

En este tipo de contratos en cambio, el objeto del contrato será de manera directa, la creación de una determinada obra y conforme a la naturaleza de estos contratos, no se tendrá que determinar las horas en las cuales se desarrollará el mismo ni el lugar de trabajo, sino que se establecerá, de ser el caso, el tiempo en el cual se completará la obra asignada, conforme lo dispone el artículo 16 del Código del Trabajo.

El COESC+I, como ya se ha mencionado, incorpora en su normativa de manera taxativa, el otorgamiento del derecho de la obra a su autor, es decir, al trabajador, al comisionista o encargado, respectivamente, cuando ésta se haya ejecutado en el marco de una relación de dependencia; sin embargo debe aclararse que se trata de una presunción que permite ser revertida, siempre que tal reversión se disponga de manera expresa dentro del contrato, pues la disposición prevista dentro del artículo 115 del COESC+I, que desarrolla lo relativo a las obras creadas bajo relación de dependencia y por encargo, prescribe que la titularidad de las mismas corresponde al autor, “salvo pacto en contrario o disposición especial”¹⁵⁶.

De esta manera se comprende que existen dos excepciones a la titularidad del autor en la relación de dependencia; el primero es precisamente, el pacto en contrario, que implica que las partes acuerdan de manera expresa la reversión de la presunción de la titularidad, mientras que el segundo caso se refiere a los casos en los cuales la titularidad no le corresponde al autor en virtud de una disposición especial.

En cuanto al pacto en contrario, tal situación, nos ubica nuevamente a considerar el análisis sobre la relación laboral, ya que la formalización de esta reversión de la

¹⁵⁶ Ecuador, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Registro Oficial 899 (9 de diciembre de 2016), art. 140.

presunción de la titularidad se debe dar dentro del contrato de trabajo, siendo precisamente el contrato escrito de trabajo en donde debería establecerse de manera clara la forma de la relación laboral, el Objeto del contrato y la titularidad de la obra, conforme lo dispone el artículo 21 del Código del Trabajo. De este modo, la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en un contrato de trabajo implica una nueva categoría de titular denominado como trabajador/autor, ubicando a éste como el titular del derecho.

En este sentido, un aspecto que pudiera generar una discusión, son aquellas situaciones en las cuales el empleador ha creado una idea original que mandan a realizar con un tercero, es decir con un trabajador o delegado; ante lo cual pudiera darse el caso de que la persona que hace la obra alegara la propiedad de la misma, aunque no la haya diseñado.

En estos casos sin duda, es necesario que la persona que crea la idea original, es decir, el empleador, tome la precaución de realizar un contrato disponiendo expresamente la reversión de la presunción de titularidad, para que no exista riesgo de perder la propiedad de su creación, pues claramente en este caso debe considerarse que los empleadores que invierten en proyectos, entregan herramientas y recursos que permiten la terminación de una obra, con lo cual podrían perder el derecho sobre ella ante la ausencia de un contrato donde el empleado cediera expresamente la titularidad del producto, bien o servicio que se le encargó.¹⁵⁷ Este es quizás otro aspecto que podría incidir de modo desfavorable en la creación de empleos.

También existen excepciones, que la propia Ley establece, distintas a la de “*pacto en contrario*” en el marco de la celebración de un contrato y que además se complementan con la noción de derecho patrimonial y los sujetos susceptibles a ejercerlos, como el antes explicado en el caso de que el titular sea una persona jurídica, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 108 del COESC+I.

Respecto a las excepciones que la propia norma establece a lo que pudiéramos llamar la regla de titularidad de derechos de propiedad intelectual en la relación laboral –atribuida al trabajador- el tercer aparte del mismo artículo 115 del COESC+I, señala

¹⁵⁷ Pablo Solines Moreno, *Breves críticas al régimen de derechos de autor y derechos conexos en el nuevo Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación publicado en el Ecuador*, (Ecuador: Instituto Interamericano de Derecho de Autor, 2016), 7, <http://www.solines.ec/docs/downloads/Criticas%20al%20Regimen%20de%20Derechos%20de%20Autor%20y%20Derechos%20Conexos.pdf>

que “[...] *este derecho no será aplicable*”¹⁵⁸ por lo que pareciera que la ley, quisiera proteger los derechos de titularidad pertenecientes a empleadores que desarrollen este tipo de actividad.

En concordancia con lo anterior, el artículo 133 *ejusdem* que se encuentra dentro del apartado de las “disposiciones especiales sobre ciertas obras”, hace referencia directa a la titularidad sobre obras de software, y señala que “es titular de los derechos sobre un software el productor, esto es, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra [...]”.

Por otra parte, el artículo 116, incorpora varios supuestos en los que, de igual manera, incluye excepciones a la regla de titularidad del derecho en la relación laboral, esta vez, cuando el trabajador es un servidor público “en desempeño de su cargo”, por lo que se hace necesario citar la norma, y se señala que:

[...] La titularidad de los derechos sobre las obras creadas por servidores públicos en el desempeño de sus cargos, corresponderá a los organismos, entidades, entidades, dependencias, del sector público respectivamente.

En el caso de obras creadas bajo relación de dependencia laboral cuando el empleador sea una persona jurídica de derecho privado con participación estatal mayoritaria o financiada con recursos públicos, la titularidad del derecho patrimonial, le corresponderá al empleador.

Queda claro, que el legislador, y siguiendo el espíritu proteccionista del derecho, quiso revertir el criterio de titularidad de la obra a favor del trabajador, cuando éste ya no se constituye en un trabajador privado, sino que es un servidor público, otorgándole prerrogativas al Estado. Cabe destacar que la norma, señala que se transferirá la titularidad del derecho, cuando el servidor público se encuentre en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se produce una transferencia de la titularidad de derechos, aun cuando el empleador sea una persona jurídica de derecho privado, si existe una participación mayoritaria por parte del Estado.

Por otra parte, el articulado hace referencia a las consultorías, bienes y servicios, contratados por el Estado en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, y le atribuye la titularidad del derecho al ente contratante, a la vez que le impone una serie de obligaciones a la entidad contratante, respecto al manejo y tratamiento de la información.

¹⁵⁸ Ecuador, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Registro Oficial 899 (9 de diciembre de 2016), art. 277.

Las implicaciones que trae el artículo 115 del COESC+I, con la excepción de “salvo pacto en contrario”, van encaminadas a la existencia de un acuerdo entre las partes que pudiera modificar la titularidad del derecho sobre las obras, ya sea que se realice mediante acuerdo o cesión de derechos de titularidad dentro del mismo contrato. De este modo, la titularidad originaria le corresponde al autor, en este caso al trabajador, y la titularidad derivada le correspondería al empleador.

En caso de que las partes acuerden una cláusula especial, en la que se afecte la titularidad del derecho, como pudiera ser, una eventual cesión de derechos, y en la que el autor, titular del derecho moral y patrimonial de la obra, de manera taxativa cede sus derechos patrimoniales al empleador, se deberá realizar por escrito. Debe indicarse que esta cesión se realiza dentro del mismo contrato de trabajo y es distinta a la de los contratos de transferencia de uso de derechos de autor o explotación de obras por terceros, cuya finalidad es claramente la transferencia con una finalidad económica, conforme se estipula dentro del artículo 166 del COESC+I, en el cual se dispone:

Los contratos sobre transferencia de derechos, autorización de uso o explotación de obras por terceros deberán otorgarse por escrito y se presumirán onerosos. Salvo pacto en contrario, el autor conservará la facultad de explotar las obras en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que lo haga de buena fe y no perjudique injustificadamente la explotación normal que realice el cesionario. Además, cuando corresponda, durarán el tiempo determinado en los mismos contratos. En dichos contratos, el autor garantizará la autoría y la originalidad de la obra. Así mismo, se entenderá incluida, sin necesidad de estipulación expresa, la obligación de respetar los derechos morales del autor.¹⁵⁹

Cuando tratamos sobre normas de trasmisión, se tiene que la doctrina ha señalado que la cesión es un instrumento legal que se puede realizar dentro del contenido de un instrumento contractual o que se adjunta al contrato o adenda al contrato. El Dr. Raúl Vargas Hinostroza, en su obra *Cesión de Derechos*, señala: “La cesión es la transferencia o transmisión, gratuita u onerosa que hace el cedente a favor del cesionario de un derecho mediante un título que es una forma de tradición del derecho”.¹⁶⁰ El referido autor comenta brevemente que la noción sobre cesión no está definida con claridad. En el artículo 1841 del Código Civil, se establece que la cesión es

¹⁵⁹ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 166.

¹⁶⁰ Luis Vargas, Hinostroza, *Cesión de Derechos*, Derecho Ecuador, accedido 17 de enero de 2019, párr. 1, <https://www.derechoecuador.com/cesion-de-derechos>

un modo de transferir dominio, en donde se entrega y se recibe un título escrito que permite la transferencia de dominio sin que genere obligaciones posteriores.

Según el COESC+I, artículo 168, la cesión está categorizada en dos tipos: cesión exclusiva y cesión no exclusiva de los derechos de autor. La cesión exclusiva de los derechos de autor transfiere al cesionario el derecho de explotación de la obra, oponible frente a terceros *–erga omnes–* y frente al propio autor. El cesionario exclusivo, en consecuencia, puede otorgar cesiones o licencias a terceros, así como proceder mediante vía administrativa y judicial, en caso de que detecte violaciones a los derechos de autor que afecten a las facultades cedidas sobre la obra.¹⁶¹

En el caso de cesión no exclusiva, el autor conservará la facultad de explotar la obra o autorizar a terceros su explotación. Salvo estipulación en contrario, este tipo de cesión “será intransferible y el cesionario no podrá otorgar licencias a terceros”. Si no existiera la estipulación expresa, la cesión se considerará no exclusiva.¹⁶²

Por otro lado, en el artículo 169 del COESC+I, se contemplan dos tipos de nulidades: 1. Es nula la cesión de los derechos patrimoniales sobre las obras que el autor pueda crear a futuro, salvo que tales obras estén determinadas de forma concreta en el contrato, al menos en género y la cesión no exceda de cinco años; y, 2. La cesión es nula cuando el autor se compromete a no crear obras en el futuro.

En términos generales, existe una preocupación entre los grupos académicos y de abogados respecto a la forma en cómo se interpretaría y se aplicarían las normas contenidas en COESC+I, por ejemplo con el concepto de “remuneración equitativa” un concepto que puede prestarse a muchas interpretaciones. En el mismo artículo 115 de esta norma, aparece este concepto, el mismo es de carácter irrenunciable y no aplica para la industria del software. En el artículo 121 se establece que esos derechos son de gestión colectiva: Los derechos de remuneración equitativa serán de gestión colectiva obligatoria. Lo que constituye un mandato de asociación obligatoria, reñido con el principio de la libertad de elegir. Por otra parte, entre los atributos de la remuneración equitativa se establece el derecho del autor de recibir un porcentaje “razonable”. ¿Qué pudiera entenderse como un porcentaje razonable?

La remuneración equitativa genera un conjunto de dudas que inciden negativamente en los incentivos para el desarrollo de compañías privadas donde estén

¹⁶¹ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 168.

¹⁶² Ibid. Art. 168.

presentes los procesos de transferencia de propiedad intelectual. Lo que a su vez impacta negativamente en el valor de las empresas ecuatorianas que se mueven dentro de este tipo de actividades.¹⁶³

Otro tipo de cuestionamientos que se dan acerca de la titularidad de los derechos de autor en relación de dependencia, se encuentran relacionadas con el uso del software en las instituciones públicas, pues la normativa del COESC+I no fomenta la creación de software para el uso del sector público, ya que dentro de los artículos 144, 145, y 148 se establece la intención de favorecer el uso del software libre para la educación y las instituciones públicas, ya que se dispone utilizar el orden de preferencias establecidas en el artículo 148, donde el software libre aparece como la primera opción a la hora de contratar software para el sector público. Así prescribe el referido artículo: “Para la contratación pública relacionada a software, las entidades contratantes del sector público deberán seguir el siguiente orden de prelación: 1. Software de código abierto que incluya servicios de desarrollo de código fuente, parametrización o implementación con un importante componente de valor agregado ecuatoriano.”¹⁶⁴

La intención de privilegiar el uso del software libre en lugar del propietario tiene sus aspectos positivos. Uno de ellos es que puede resultar beneficiosa en términos del ahorro por pagos de licencias de propiedad a las compañías creadoras de software. Sin embargo, pudiera traer como consecuencia una falta de incentivos para el desarrollo de una industria del software nacional. Al limitarse el mercado para el software propietario serían menos los desarrolladores interesados en generar soluciones de informática; esto indudablemente tiene un impacto en la generación de puestos de trabajo.

Por otra parte, en el ámbito académico el software que predomina en la comunidad mundial es el propietario, el que a veces resulta incompatible con el software libre, por lo que se correría el riesgo de quedar aislado de los grandes centros de producción de conocimientos.

Dentro de este debate debería tomarse en cuenta las preocupaciones del sector productivo de software, primero se debería crear riqueza, para negociar con las grandes empresas a nivel internacional, sin embargo, con las condiciones que establecería este

¹⁶³ Andrés Cervantes, “Nuevo régimen de propiedad intelectual en Ecuador”, *Lex Latin*, 2 de febrero del 2017. <https://www.rtve.es/noticias/20200303/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml>.

¹⁶⁴ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 148.

Código lo más seguro es que creemos un efecto negativo, el cual nos aislaría y generaría un retroceso en comparación al resto.¹⁶⁵

La preocupación planteada por Villalta, válida para el sector del software es compartida por otros analistas. Hay quienes piensan que a nivel económico las regulaciones sobre el derecho a la propiedad intelectual establecidas en el Código “Ingenios” no van a favorecer la expansión industrial del Ecuador, por el contrario, piensan que puede traer como consecuencia una contracción de la actividad económica, que retrasaría más el desarrollo del país.¹⁶⁶

2. Inventiones creadas bajo relación de dependencia

Respecto a la titularidad de las invenciones realizadas en cumplimiento de un contrato, el artículo 277 del COESC+I manda que por regla general, salvo disposición en contrario, la facultad de adquisición del derecho por medio de una patente pertenece al comitente/empleador, salvo estipulación en contrario.

Desde el punto de vista de la doctrina comercial y laboral, se considera que la atribución a favor del empresario de la titularidad de las patentes realizadas bajo relación de dependencia, constituye una consecuencia de la aplicación de una regla fundamental del derecho laboral, que determina que “los productos de la actividad del trabajador dependiente pertenecen al empresario”, de manera que resulta lógico que la normativa se haya estipulado a favor del empresario, “ya que este no solo deberá invertir en el desarrollo de la investigación, sino también en su industrialización y comercialización”¹⁶⁷

De esta manera, al contrario de lo que sucede con los derechos de autor, los derechos de patente tienen una presunción a favor del empleador, admitiéndose también en este caso la reversión de esta presunción, que deberá constar de manera expresa dentro del contrato de trabajo.

Sin embargo, el mismo artículo 277 del COESC+I dispone que: “No obstante, no podrá corresponder a los inventores un porcentaje inferior al veinticinco por ciento del valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores percibirán las

¹⁶⁵ Pablo Villata Molina, “Código Ingenios y retroceso en la industria del software”, *Gottifredipozo*, 27 de junio del 2016, párr. 20, <https://www.gottifredipozo.com/codigo-ingenios-y-retroceso-en-la-industria-del-software/>.

¹⁶⁶ Óscar Vela Descalzo “RIP Propiedad Intelectual”, *El Comercio*, 18 de julio del 2016, 2.

¹⁶⁷ Alfredo Sierra Herrero, “Trabajadores inventores: titularidad de sus creaciones y régimen retributivo”, *Revista de derecho Coquimbo* 18, n° 2, (2011): 151-188. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532011000200007>.

regalías que se generen de su explotación. Los titulares, previo acuerdo, podrán licenciar o transferir sus derechos.”¹⁶⁸ Ahora bien, la norma citada, establece una garantía sobre el derecho de invención de los creadores, de modo que percibirán los beneficios económicos por la explotación de las patentes de invención, en un porcentaje que no podrá ser inferior al 25 por ciento del valor total de la titularidad de la patente.

Sin embargo, de acuerdo con la redacción de la parte final del artículo, se comprende que existe una excepción a esta regla, ya que se permite que los titulares, de común acuerdo, puedan pactar la transferencia de todos los derechos a favor del empleador, es decir, esto permitiría que el 100 % de las regalías le corresponda al empleador, en razón de que se le concede toda la titularidad al mismo. En este mismo sentido debe señalarse, que no existe tampoco ninguna prohibición de la norma en que el trabajador renuncie al 25% de la normativa que le concede la normativa, por lo que se comprendería que existe esta posibilidad.

Pese a ello, la falta de claridad de la norma respecto a la posibilidad de la transferencia o licencia de los derechos de los titulares hacia el empleador, previo acuerdo entre las partes, pudiera generar complicaciones a la hora de determinar lo relativo a las regalías, debido a que las mismas están ligadas a la titularidad de los derechos que ya fueron transferidos; situación que sería contraproducente para la promoción de este tipo de contratos, en virtud de la incertidumbre que existe acerca de las consecuencias jurídicas que se producirán en estos casos.

Por otra parte debe manifestarse que, al igual que en los casos de relaciones laborales que tienen por objeto la creación de una obra, con las patentes de invención, tampoco existe una regulación expresa del COESC+I o del Código del Trabajo respecto a las generalidades del contrato de trabajo, por lo que, sobre ese particular se entenderá que las normas aplicables serán las que se hayan pactado en el respectivo contrato de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo.

Sin embargo, debe señalarse que, dentro del artículo 277 del COESC+I se disponen un conjunto más amplio de regulaciones respecto a las circunstancias de la relación laboral, en cuanto a la determinación del objeto del trabajo dentro del contrato individual de trabajo y las consecuencias que esto tendrá sobre la titularidad de la patente de invención.

¹⁶⁸ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 148.

En general, desde el punto de vista de la doctrina, autores como José Gómez Segade y Carlos Fernández-Novoa, consideran que el objeto del contrato no podría ser de manera expresa que el trabajador obtenga un resultado, es decir una invención, sino que dicho objeto debería siempre ser el desarrollo de una actividad inventiva o creativa, pues esta es la naturaleza de estos contratos, y tratar de pactar lo contrario "sería simplemente absurdo, porque la investigación está dirigida hacia lo desconocido, y no pueden garantizarse resultados concretos", pues la actividad inventiva resulta incierta, y no se puede exigir una seguridad de que se llegue a una invención que a futuro pueda ser patentada.¹⁶⁹

Por esta razón, se considera que en lo que se refiere a los contratos individuales de trabajo, como norma general, el objeto del contrato debe establecer que el trabajador debe realizar no una invención en concreto, sino que debe estar relacionado con la actividad inventiva o creativa, es decir, de manera genérica la creación de invenciones. En este caso, debido a la misma naturaleza jurídica de este tipo de contrato, las invenciones deben realizarse dentro de las horas de trabajo, dentro de las instalaciones que el empleador haya designado como lugar de trabajo y con los recursos y las herramientas que haya entregado el empleador para su desarrollo; aplicándose eso sí, las mismas excepciones antes explicadas en los derechos de autor (tales como horas extraordinarias, entre otras).

En lo que se refiere a los otros tipos de contratos laborales previstos en los artículos 16 y 17 del Código del Trabajo, es decir, los contrato por obra cierta, por tarea y a destajo y los contratos eventuales, ocasionales, el objeto contractual será, asimismo, el desarrollo de una actividad inventiva mucho más delimitada (como aquella concerniente a un solo proyecto de invención o creación), y la misma podrá realizarse en cualquier hora y con la utilización o no de las herramientas y el lugar otorgados por el empleador.

Adicionalmente, debe señalarse que en lo que se refiere a la titularidad de las invenciones desarrolladas por los trabajadores, existen mayores regulaciones en lo que se refiere a la creación de invenciones que se realizaren en cumplimiento de un contrato de trabajo en el cual no se haya determinado de manera taxativa que el objeto era el

¹⁶⁹ José Gómez Segade y Carlos Fernández-Novoa, *La modernización del Derecho español de patentes* (Madrid: Montecorvo, 1984), 113.

desarrollo de una actividad inventiva o creativa, planteándose dentro del artículo 277 del COESC+I tres casos, siendo el primero:

Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, pero realice una invención utilizando los recursos o información confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado, pero el empleador tendrá derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente.¹⁷⁰

Respecto al caso descrito, en primer lugar se requiere que el objeto del contrato de trabajo no exija una actividad inventiva propia, de modo que en este caso el objeto del contrato debería ser otra actividad, sin embargo, debe considerarse que la redacción del artículo resulta demasiado determinada y subjetiva, pues se requería valorar cuando el objeto del contrato implica una actividad inventiva impropia, es decir, si esta actividad no lleva implícita la obligación de realizar actividad inventiva.

Otro punto a analizarse, es que el segundo requisito para que se presente este caso, es que el trabajador haya utilizado recursos o información del empleador, pero en el caso de la información, la misma debe ser necesariamente confidencial. En este sentido, se comprende que la intención del legislador ha sido la de dar protección a la información confidencial del empleador, que se enmarca dentro de los secretos comerciales en materia de propiedad intelectual, en el sentido de que una parte importante del proceso de patente es la publicación; lo que consecuentemente provocaría que la información confidencial del empleador ya no sea un secreto, y por lo tanto, se perjudicaría al empleador al revelarse esta información, de modo que en este caso, debería reconocerse su derecho de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente.

En este sentido, un aspecto que deben profundizarse es a que se refiere el legislador con información confidencial, pues este término denota cierta amplitud. La autora Vivien Irish explica que la información confidencial:

En su sentido más amplio, puede ser prácticamente cualquier tipo de información a la que no se puede acceder libre o fácilmente, desde las características técnicas específicas de un producto nuevo que el empresario pretende lanzar el próximo año hasta el nombre de una empresa que se tiene como objetivo absorber. Pueden ser las líneas generales de una nueva campaña publicitaria estratégica, o quizá la lista de los clientes de la empresa.

¹⁷⁰ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 277.

Cualquiera que sea la naturaleza de esta información, es algo que tiene valor para la empresa, y que los competidores de ésta quisieran conocer.¹⁷¹

Otra forma en la que se puede determinar cuándo una información es confidencial, que es explicada por la misma autora, es siguiendo lo prescrito dentro del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), instrumento en el cual se determina que la información para ser susceptible de protección, deberá cumplir con tres criterios: “i) ser secreta, es decir que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; ii) tener un valor comercial por ser secreta; iii) haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por su titular.”¹⁷²

En este sentido, se considera que el determinar cómo requisito que sólo el uso de información confidencial provoca el derecho del empleador sobre la patente no resulta adecuado, pues en otras legislaciones se dispone que solo se requiere de que se haya utilizado información del empleador para que se le concedan derechos al mismo, pues esto podría desincentivar al empleador al no sentirse protegido en todos los casos.

En cuanto al segundo caso previsto dentro del artículo 277 del COESC+I se produce: “Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, y la invención se realice sin utilizar los recursos o información confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado.”¹⁷³ Queda claro en este caso, se le concede la titularidad de los derechos al trabajador, siendo necesario determinarse únicamente si el objeto contractual constituye una actividad inventiva impropia, es decir, aquella que no lleva implícita la obligación de realizar la actividad inventiva.

Finalmente, en el tercer caso se dispone que “Cuando un empleado o comisionado no haya participado directamente en el proceso inventivo, la titularidad corresponderá únicamente a las personas que intervinieron en dicho proceso;”¹⁷⁴ para lo

¹⁷¹ Vivien Irish, “Lo que un empleado debe saber sobre el secreto comercial”, *OMPI*, accedido el 25 de febrero del 2020, párr. 2, https://www.wipo.int/sme/es/documents/employees_confidentiality.htm.

¹⁷² Vivien Irish, “Divulgación de información confidencial”, *OMPI*, 1 de septiembre del 2003, párr. 5, https://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm.

¹⁷³ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, Registro Oficial No. 899, Suplemento (9 de diciembre de 2016), art. 277.

¹⁷⁴ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, Registro Oficial No. 899, Suplemento (9 de diciembre de 2016), art. 277.

cual, se requerirá establecer cuando el empleador ha actuado de manera indirecta en el proceso de la creación de la invención.

Por otra parte, cabe mencionar que otra novedad que trae el Código Ingenios trata sobre la inscripción de licencias de propiedad intelectual o solicitud en trámite. El artículo 99 del COESC+I contempla la obligatoriedad de la inscripción ante la autoridad nacional.¹⁷⁵ Las transferencias surtirán efecto a partir de la inscripción.

Asimismo, se puede denegar la inscripción de contratos de transferencia o licencia de explotación de patentes que puedan “vulnerar la libre competencia o sean contrarios al régimen de tratamiento de capitales extranjeros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”.¹⁷⁶

En otro orden de ideas, el artículo 276 del COESC+I hace referencia de titularidad y beneficios de las invenciones y regalías realizadas en centros educativos y de investigación, señalando que, en estos casos, la distribución de los beneficios deberá ser negociada entre los inventores y el personal que participó en la invención, es decir profesores y alumnos, sin que le pueda corresponder a éstos últimos un porcentaje inferior al cuarenta por ciento del valor sobre la titularidad de la patente. Sin embargo, se presenta el mismo caso que en los contratos de trabajo, pues la norma faculta que mediante acuerdo entre las partes, se pueda transferir o licenciar el cien por ciento de los derechos de la titularidad de la patente, y con ello, la percepción de regalías; pero, tampoco se establece en forma clara si los alumnos podrán renunciar a este porcentaje que la normativa les concede mediante el acuerdo entre las partes, lo que consecuentemente podría provocar problemas al momento de establecerse esta licencia o transferencia.

De este modo se puede establecer que las condiciones impuestas en la nueva ley, sumadas a las pretensiones que pudiera tener el Estado para intervenir los asuntos relacionados con la propiedad intelectual pudiera tener un efecto desmotivador en los inversionistas. Los inversionistas nacionales y extranjeros pudieran considerar que su inversión es de alto riesgo. Sería arriesgado invertir recursos en sectores donde se promueva la innovación y la creación intelectual, ya que disposiciones estatales pudieran restringir el beneficio privado de esas inversiones.

¹⁷⁵ Andrés Cervantes Valarezo, Nuevo Régimen de Propiedad Intelectual, Medium App, accedido el 25 de marzo de 2019, párrafo 2, <https://medium.com>.

¹⁷⁶ Luis Marín Tobar, *Código Ingenios: Capítulo Patentes*, PBP pbplaw, accedido 25 de marzo de 2019, párr. 11, <https://www.pbplaw.com/es/codigo-ingenios-capitulo-patentes/>.

Finalmente conviene apuntar que el artículo 99 establece que para que surta efecto cualquier licencia o transferencia de propiedad intelectual, esta debe estar inscrita en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Cualquier licencia que no esté registrada ante esta Institución es como si no existiera y por lo tanto no puede generar ningún beneficio económico ni efecto legal. La ley de 1998 en su artículo 281 también tenía previsto la inscripción de las licencias en los registros creados para tal fin. Sin embargo, la falta de inscripción no invalidaba la existencia de contratos entre partes, ni el disfrute de beneficios económicos.¹⁷⁷

2.1. Cláusulas aplicables a los contratos de trabajo en relación con el régimen de titularidad

En la actualidad, sucede que los trabajadores asumen que sus creaciones e invenciones resultado de su trabajo y la información que han desarrollado para el efecto son propias. En varias ocasiones, esa forma de pensar y actuar del trabajador ha puesto en riesgo información muy sensible, por lo que, para evitar esas fugas de información con respecto de obras e inventos, se han realizado importantes mejoras a los contratos de trabajo. En el caso de contratos contemporáneos, se han incluido cláusulas que evitan la divulgación de información manteniendo la reserva y confidencialidad de la misma.

El autor Alejandro Palacios Castro, en su ensayo Cláusulas al contrato laboral, comenta que en la actualidad no siempre las relaciones laborales son perfectas. Los contratos laborales no contemplan cláusulas para evitar fugas de información y posterior competencia desleal, especialmente, cuando las obras o invenciones que generan las relaciones laborales son de alto impacto para el empleador y afectan la continuidad de la actividad empresarial. A continuación, se realiza un análisis de las cláusulas más relevantes en los contratos laborales:

Cláusula de comparecientes.- Donde se expone la calidad en que las partes acuden al momento de intervenir en el contrato. Se establece también su capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones.

Cláusula de obligaciones del trabajador y empleador.- Se explicita la buena fe, diligencia y reserva para evitar la fuga de información o competencia desleal.

Cláusula de cesión.- Tiene relación con la transferencia y explotación de la obra. Se debe especificar la cesión de derechos sobre la explotación de la obra y los límites,

¹⁷⁷ Andrés Cervantes Valarezo, Nuevo Régimen de Propiedad Intelectual, Medium App, accedido el 25 de agosto de 2017, párrafo 2-3, <https://medium.com>.

así como determinar en qué momento opera la autorización de distribuir y de comercializar la obra.

Cláusula de horario de trabajo.- Donde el trabajador debe sujetarse a horarios, de acuerdo con las necesidades y actividades demandadas por el empleador. A través de esta estipulación, se especifica que está prohibido de realizar actividades para otras personas, dentro del tiempo y horario contratado; incluso se le prohíbe actividades paralelas. Alejandro Palacios Castro considera prudente incluir una compensación económica para estimular al trabajador en el cuidado y reserva de la información que tiene en su poder, evitando la fuga de información.

Cláusula de no competencia post contractual.- Es una cláusula que parte de un supuesto que permite que, una vez finalizada la relación laboral con el trabajador, este no acuda o represente competencia para el empleador.

La duración de la imposibilidad del extrabajador de ser contratado por empresa competidora, no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores y en todo caso debe existir un verdadero interés industrial o comercial en ello por parte de la empresa y una compensación económica adecuada.¹⁷⁸

En este mismo sentido, el artículo 382 del Código de Comercio contempla las cláusulas de no competencia, en los siguientes términos:

Quien transfiere una empresa está obligado, salvo pacto en contrario, a no desarrollar por sí o por persona interpuesta una actividad que, por su objeto, localización u otras circunstancias, dificulte la conservación de la integridad del valor de la empresa transmitida. Las partes podrán acordar un pacto de no competencia en tanto no se afecten, con tal declaración, normas de la ley que regula el Control del Poder de Mercado. En defecto de pacto la obligación de no competencia tendrá una duración de dos años. El incumplimiento de la obligación de no competencia dará al adquirente derecho a exigir la cesación inmediata de la actividad lesiva, y la indemnización de daños y perjuicios, que incluirán la ganancia obtenida por el infractor. La disposición de este artículo, cuando se trate de la transferencia de establecimientos de comercio, no conlleva la obligación para la empresa, considerada como un todo, de abstenerse de desarrollar su actividad. Las partes podrán llegar a los acuerdos que estimen convenientes.¹⁷⁹

Las mencionadas cláusulas deben estructurarse en los contratos que están sujetos al nuevo régimen de titularidad de la propiedad intelectual, pues con ello se fomenta las

¹⁷⁸ Alejandro Palacios Castro, *Cláusulas al contrato laboral*, Wordpress.com, 2015, párr.6, <https://alejandropalacioscastro.wordpress.com/2015/07/07/clausulas-al-contrato-laboral/>

¹⁷⁹ Ecuador, *Código de Comercio*, Registro Oficial 497, Suplemento, 29 de mayo del 2019, art. 382.

relaciones laborables saludables y un entorno sano para el desarrollo de la creatividad por parte del autor e inventor.

1. Régimen contractual en el ámbito civil

En este punto, nos referiremos al régimen contractual que regula las relaciones de prestación de servicios en el ámbito civil. El derecho civil tiende a regular las relaciones existentes entre el que confiere el encargo, es decir el comitente, y el que acepta, es decir el encargado, tal como lo señala el artículo 1941 del Código Civil del Ecuador.¹⁸⁰

El autor Oswaldo Espinosa Prado, en su obra denominada: “Principales Contratos del Código Civil”, comenta: “En el Código Civil, artículo 1454 el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”.¹⁸¹

El contrato civil es unilateral y bilateral; es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, pero no contrae obligación alguna; y, es bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente de acuerdo con lo señalado en el artículo 1455 del Código Civil.¹⁸²

El contrato *per se* no es un acto enajenatorio, pues no transfiere el dominio de las cosas, sólo es un “título traslativo, pues crea en ciertos casos la obligación de transferir y el derecho para exigir la transferencia”.¹⁸³

2.1. La titularidad en obras por encargo

La autora Maryan Manuella Bohórquez Villamarín, en su tesis: “Obras creadas para terceros por encargo”, indica:

Las obras por encargo surgen cuando se solicita los servicios profesionales de una persona para que realice una obra, encomendando especificaciones a seguir para llevarla a cabo. Con este fin se firma un contrato, en el cual surgen las figuras de comitente y de encargado o contratista. Comitente es quien paga por la realización de la obra; y, encargado, a quien la elabora y es el autor de la obra. Por lo que el titular original de la obra es el autor, y el comitente es el titular derivado.¹⁸⁴

¹⁸⁰ Ecuador, *Código Civil*, Registro Oficial 46, art. 2020.

¹⁸¹ Oswaldo Espinosa Prado, *Principales Contratos del Código Civil*, (Quito: Editorial Jurídica del Ecuador, 2001), 13.

¹⁸² Ecuador, *Código Civil*, Registro Oficial 46, art. 1455.

¹⁸³ *Ibid.*, 14.

¹⁸⁴ Maryan, Manuella, Bohórquez, Villamarín, *Obras creadas para terceros por encargo*, Tesis Abogada, Universidad de las Américas, Ecuador, 2018, pág. 2 <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/10384/1/UDLA-EC-TAB-2018-43.pdf>.

En este tipo de contrato, el profesional se obliga por sí mismo, pero sus actos no obligan a la persona en favor de la cual ejecuta algo más; por lo que el contrato de prestación de servicios no debe confundirse con el contrato de mandato, pues, en ese tipo de contrato, el mandatario obra en nombre de otro, pero no se obliga. Las obras por encargo son una modalidad:

[...] donde una persona contrata a un autor específico para la realización de una determinada obra futura a cambio de una contraprestación económica, sin que exista entre el comitente y el comisionado una relación de subordinación o de empleo, ni sea aplicable, en consecuencia, el régimen legislativo previsto para las relaciones de trabajo.¹⁸⁵

Se podría decir que esta modalidad podría considerarse una especie del contrato de prestación de servicios. Según lo señalado por el autor Guillermo Zea Fernández, en su artículo: “El contrato de obra por encargo: fuente, título y modo de adquirir los derechos patrimoniales”¹⁸⁶, se puede mencionar que la titularidad que una persona diferente al autor ejerce sobre los derechos patrimoniales es siempre derivada.

Así mismo, se tiene que la expresión “salvo prueba en contrario” o también “salvo acuerdo en contrario” hace posible que el autor conserve para sí todos los derechos patrimoniales o la propiedad parcial o total de la obra. “En síntesis el contrato de obra por encargo es título o fuente, que, por disposición de la Ley, es traslativo de dominio, por lo que se necesita de la entrega del bien, a fin de que opere la tradición”.¹⁸⁷

De igual manera, el mencionado autor indica que:

Cuando la obra es elaborada por encargo, el autor de ella tiene un derecho moral limitado, pues solo tiene dos atribuciones: la una para reivindicar su paternidad y la otra para oponerse a la deformación de esta. No le es posible a ese autor el ejercer las demás atribuciones propias del derecho moral como conservarla inédita, ni modificarla, ni retirarla del mercado. La razón de ello es que la obra, mejor, su derecho patrimonial, por presunción legal de cesión, se encuentra en cabeza de la persona que la contrató. La obra, desde que es objeto del encargo, tiene vocación de divulgación o publicación, pues su autor carece del derecho a conservarla inédita y no le es posible ejercer el derecho de retracto.¹⁸⁸

¹⁸⁵ Montoya, Pérez. “Obra por encargo”. En *Diccionario Jurídico*. México, 2019. <http://www.diccionariojuridico.mx/>.

¹⁸⁶ Guillermo Zea Fernández, *El contrato de obra por encargo: fuente, título y modo de adquirir los derechos patrimoniales*, Revista la Propiedad Inmaterial, (2001), accedido el 17 de junio de 2019, págs. 123-125, <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1201/1139>.

¹⁸⁷ *Ibíd.*

¹⁸⁸ *Ibíd.* 126.

Esto, por el mismo hecho de que al autor se le encarga la realización de determinada obra y, mediante acuerdo escrito, cede los derechos al titular derivado, que es el comitente. Por lo expuesto, la titularidad del derecho de autor de la obra encargada puede darse en dos situaciones:

1. Cuando el titular de la obra encargada es el autor, quien tiene las facultades morales y patrimoniales para lo cual debe cumplirse con las formalidades dadas por la ley; y,
2. Mediante acuerdo de las partes, los derechos de autor se transfieren en virtud de una presunción legal de cesión.

La autora María Carolina Uribe Corzo propone requisitos esenciales para la existencia de una obra creada por encargo:¹⁸⁹

- a) La prestación del servicio debe celebrarse entre el autor de la obra y quien la encarga –puede ser celebrado entre personas naturales y entre personas naturales y jurídicas–.
- b) El encargo es el objeto del contrato de prestación de servicios, que comprenderá que la obra no ha sido creada, y que el creador recibirá instrucciones del comitente, es decir de quien encarga el servicio, por lo que entregará determinados productos.
- c) Inexistencia de relación de dependencia laboral.
- d) Considera un plan señalado por la persona que encarga la obra, en el cual constarán las instrucciones del comitente.
- e) La ejecución de la obra por cuenta y riesgo del contratante: lo referente a costos corren a cargo del comitente, así como la provisión de insumos, equipos y documentos para el normal desarrollo del servicio.
- f) La fijación de los honorarios será pactada por las partes, por lo que debe dejarse estipulado los montos y plazos de cada pago.

Como habíamos dicho con anterioridad, la titularidad hace referencia a la obra, no a la autoría, pero recae en la persona quien, mediante contrato, adquirió derechos patrimoniales,¹⁹⁰ siendo el autor el titular originario. En este tipo de contrato, no se

¹⁸⁹ Uribe, Corzo, María, Carolina. “El derecho de autor de las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral”, *La propiedad inmaterial*, 10 de noviembre de 2007, 45–70.

¹⁹⁰ Maryan Manuella Bohórquez Villamarín, *Obras creadas para terceros por encargo*, Tesis Abogada, Universidad de las Américas, Ecuador, 2018, pág. 4 <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/10384/1/UDLA-EC-TAB-2018-43.pdf>.

encuentran elementos de subordinación o de ajenidad, pues no están enmarcados en la legislación laboral, sino civil y comercial.

Al respecto, se tiene que la interpretación pre judicial n.º 87-ip-2016, recoge lo mencionado en párrafos anteriores indicando que, en el caso de obras por encargo:

“[e]l autor, es decir la persona física que realiza la creación intelectual [...] es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que es tal autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo o signo de identificación aparezca en la obra correspondiente [...]. Ello no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra [...]”¹⁹¹

Así mismo, esta interpretación pre judicial establece que: “Tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite pues el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente”¹⁹².

2.2. De los derechos morales en las obras creadas por encargo

El derecho moral es personalísimo, es inherente a la persona, “es inalienable e irrenunciable, de orden personal y solo puede pertenecer a la persona física, que realiza la creación intelectual, y a su muerte, es el ejercicio de algunas de las facultades que lo conforman en el que se confía a las personas indicadas en la Ley”¹⁹³. Si el autor renuncia a los derechos morales en un contrato de cesión, dicho contrato es nulo. Los derechos morales permiten reivindicar la paternidad de la obra, así como también oponerse a cualquier acto de modificación o cambio que afecte la obra.

¿Podrá un comitente ser considerado autor de una obra?

Considerando lo mencionado con respecto de la coautoría, solo podrán ser aquellos que hayan participado con su trabajo en la creación intelectual. Sin embargo, el comitente es aquel que encarga la obra, entrega insumos y equipos para el normal desenvolvimiento de productos o entregables. Si bien el comitente brinda instrucciones al autor para la realización de la obra, ello, en la generalidad de los casos, no lo convierte en coautor. Por lo tanto, el comitente es más bien un titular derivado.

¹⁹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Interpretación Prejudicial 87-IP-2016, Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, Expediente interno del Consultante: 110013103016200700166 08. Referencia: Derechos de Autor”, 15, http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/87_IP_2016.pdf

¹⁹² Ibid., 16.

¹⁹³ Ibid., 7.

2.3. De los derechos patrimoniales en las obras creadas por encargo

De acuerdo con el artículo 120 del COESC+I, se reconoce a favor del autor o su derechohabiente, los siguientes derechos exclusivos:

1. La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
2. La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
3. La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
4. La importación de copias hechas sin autorización del titular, de las personas mencionadas en el artículo 126 o la Ley;
5. La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra; y,
6. La puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

En este contexto, en el marco de una obra por encargo, “el autor ha transferido al comitente, en forma exclusiva, aquellos derechos de explotación, que se correspondan con las modalidades de uso habituales en el comitente al tiempo de celebración de un contrato”.¹⁹⁴

2.4. Legislación ecuatoriana que trata sobre el encargo de obras

En la legislación ecuatoriana, en el COESC+I, según el artículo 108, el autor siempre será una persona natural, con facultades correspondientes a los derechos morales y patrimoniales sobre la obra. Los derechohabientes del autor, que pueden ser personas naturales o jurídicas, en cambio, tendrán solo facultades atribuibles a los derechos patrimoniales. En efecto, “respecto al modo de adquirir los derechos patrimoniales sobre la obra creada por encargo, la jurisprudencia sobre la materia y destacada doctrina, hoy en día, aceptan que el comitente de la obra adquiere la titularidad derivada de los derechos patrimoniales en virtud de una presunción legal de cesión”.¹⁹⁵

En concordancia, el artículo 115 del COESC+I dispone: “Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente Título, la titularidad de las

¹⁹⁴ Ricardo, Antequera, Parilli, *Los grandes principios del derechos de autor y los derechos afines o conexos a la luz de la jurisprudencia comparada y comentarios*, (España: Editorial REUS, 2007), pág. 41.

¹⁹⁵ María Carolina, Uribe, Corzo, *El derecho de autor de las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral*, Dialnet, (2017), 47, 1657-1959.

obras creadas [...] por encargo corresponderá al autor”¹⁹⁶; es decir, la titularidad originaria podría estar en manos del creador intelectual, pero la titularidad derivada podría estar en manos de la persona que encarga la creación, que, por lo tanto, será titular derivado de los derechos patrimoniales sobre la obra.

La transferencia de los derechos del autor, en la obra por encargo, requiere de un acuerdo por escrito.

El autor Andrés Cervantes Valarezo sostiene, en lo que respecta a la remuneración, indica que el contratante tendrá el derecho irrenunciable de remuneración, por lo que él percibirá un porcentaje acorde a las ganancias generadas por su creación; y, por excepción, cuando no es aplicable la modalidad, a través de una remuneración fija, permitiendo al autor reclamar judicialmente la revisión del contrato, en caso de que los beneficios del comitente o contratista sean desproporcionados a la remuneración pagada inicialmente, tal como lo señala el art 167 del COESC+ I. Esta facultad puede ejercerse durante 10 años.¹⁹⁷

En lo referente a inscripción, el artículo 99 del COESC+I considera dos aspectos: 1. Las transferencias, autorizaciones de uso o licencias surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad competente; y, 2. Serán efectivas las deducciones tributarias derivadas de regalías, acreditando el documento que sustente la materialidad de la transacción, por lo que deberá estar previamente inscrita.¹⁹⁸

2.5. Inventiones laborales y por encargo

Sobre la titularidad de las patentes en relaciones de carácter laboral o civil, tenemos que el artículo 277 del COESC+I dispone que la misma pertenecerá al comitente o al empleador, salvo estipulación en contrario; sin embargo, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establece que se deberá reconocer al inventor un porcentaje no inferior “al veinticinco por ciento del valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores

¹⁹⁶ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 115.

¹⁹⁷ Andrés Cervantes Valarezo, “Nuevo Régimen de Propiedad Intelectual en Ecuador”, Cervantes abogados, 25 de agosto del 2017, párr. 6, <https://medium.com/@infocervanteslaw/nuevo-r%C3%A9gimen-de-propiedad-intelectual-en-ecuador-aa55fcd04c48>.

¹⁹⁸ Andrés Cervantes Valarezo, Nuevo Régimen de Propiedad Intelectual, Medium App, accedido el 25 de agosto de 2017, párrafo 2-3, <https://medium.com>.

percibirán las regalías que se generen de su explotación.”¹⁹⁹ En este marco, pueden darse los siguientes casos:

En el caso de un contrato de trabajo que no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, pero realice una invención, utilizando los recursos del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado, pero el empleador tendrá derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente.

En el caso de un contrato de trabajo que no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva propia, y la invención se realice sin utilizar recursos o información reservada o confidencial del empleador, la titularidad le corresponderá al empleado.

Cuando un empleador o comisionado no haya participado directamente en el proceso inventivo, la titularidad corresponderá a los que intervinieron en el proceso.

En consecuencia, conforme ya se había analizado anteriormente, la patente pertenecerá al empleador como norma general, pero se atenderá a las excepciones previstas dentro del COESC+I, en cuanto a la reversión de la presunción establecida en esta norma, que se podrá dar por acuerdo al que hayan llegado las partes, así como a las excepciones previstas dentro de la ley en el mismo artículo 276 y 277.

2.6. Cláusulas aplicables a los contratos de encargo de obra o invención para el cumplimiento del régimen de titularidad

Las cláusulas aplicables a los contratos de encargo para el cumplimiento del régimen de titularidad son:

1. Cláusula de objeto estipulada por las partes contratante y contratista para la realización de la obra o invención, en la cual se incluyen las respectivas especificaciones técnicas.
2. Cláusula de obligaciones, en donde se especifica: a. Que el contratista debe realizar su mejor esfuerzo en la creación de la obra contratada o invención. b. Corregir la obra cuando incumpla el encargo; y c. En caso de subcontratación de producto o servicio por parte del contratista a un tercero, el contratante garantizará y será el responsable del resultado final.

¹⁹⁹ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial, Suplemento, No. 899 (9 de diciembre de 2016), art. 277.

3. Cláusula de cesión de obra o invención, en donde el contratista cede en exclusiva al contratante, la obra o la invención y, mediante este contrato, se le encarga al contratista de que no podrá ceder a terceros ninguno de los derechos, ni obligaciones establecidas en el contrato, salvo autorización expresa y por escrito del contratante. El contratante se reserva el derecho a reclamar al contratista la indemnización de daños y perjuicios sufridos, que deberán cuantificarse con relación a la importancia del daño económico soportado. En este sentido, el artículo 277 del Código de Comercio prescribe que: “La cesión de contrato es la transferencia que hace uno de los contratantes (el cedente), a un tercero (el cesionario), de sus derechos y obligaciones que se derivan del contrato objeto de la cesión. La cesión de contrato siempre requerirá el consentimiento de la contraparte contractual o del resto de los contratantes.”²⁰⁰
4. Cláusula del precio y forma de pago, comprende la remuneración económica por concepto de ejecución de la obra contratada, así como la contraprestación por la cesión de derechos patrimoniales de autor. El contratista percibirá una compensación económica, la que será asumida por el contratante.
5. Cláusula de propiedad intelectual, como consecuencia de la cesión de los derechos patrimoniales entre el contratista y el contratante, la titularidad de los derechos patrimoniales de la obra contratada le corresponderá en exclusiva al contratante.²⁰¹

²⁰⁰ Ecuador, *Código de Comercio*, Registro Oficial 497, Suplemento, 29 de mayo del 2019, art. 277.

²⁰¹ TECCNOVA, Modelo de contrato de obra por encargo, Colombia, septiembre 2016, pág. 1, <http://www.spinoffcolombia.org/wp-content/uploads/2016/09/MODELO-OBRA-POR-ENCARGO.pdf>.

Conclusiones

El COESC+I, dispone dentro de su normativa de manera expresa el otorgamiento del derecho de la obra a su autor, es decir, al trabajador, al comisionista o encargado, respectivamente, cuando ésta se haya ejecutado en el marco de una relación de dependencia; sin embargo debe aclararse que se trata de una presunción que permite ser revertida, siempre que dicha reversión se disponga de manera expresa dentro del contrato, pues el artículo 115 del COESC+I prescribe que la titularidad de las mismas corresponde al autor, “salvo pacto en contrario o disposición especial”. Esta disposición de la titularidad es contraria a la prevista dentro de la Ley de Propiedad Intelectual anterior, en la cual se le concedía la titularidad de la obra al empleador, y la razón de ello se debe, a que la nueva normativa en materia de propiedad intelectual se alinea con lo prescrito dentro de la Constitución ecuatoriana y los nuevos principios que rigen la materia, dispuestos en el mismos COESC+I, en donde se concibe a la propiedad intelectual e industrial como un bien de interés público, en un entorno en donde prima la democratización de los contenidos, el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología.

La intención del cuerpo normativo en mención es reconocer que el empleado o el encargado es la parte débil en las relaciones de carácter laboral o de encargo, sin embargo se debe reconocer la simbiosis que existe entre el recurso humano y los recursos financieros; sin embargo, más allá de dicho reconocimiento, es necesario tener presente que una correcta regulación de las relaciones contractuales y una instrumentación adecuada a través de un contrato permitirá, por la seguridad que brinda a las partes una clara delimitación de facultades y obligaciones, obtener una sociedad que genere una mayor producción de conocimiento, obras e invenciones y, por lo tanto, mayores recursos obtenidos de la explotación de conocimientos e innovación.

Así mismo, el legislativo ha realizado una labor que va acorde a la normativa Comunitaria Andina, siendo que la Decisión 486 deja la posibilidad de regular la titularidad de derechos de patente a las normativas internas de cada uno de los países.

El COESC+I y el Código del Trabajo dejan abierta la posibilidad de creación de obras en relación de dependencia bajo cualquier modalidad de contratación, de acuerdo a las diversas formas de contratación previstas en el artículo 11 del Código de Trabajo, ya que no se impone limitaciones o requisitos respecto a la forma que debe tener el

contrato, de modo que las condiciones bajo las que se desarrolle la creación de la obra se adecuarán a las necesidades del empleador y del trabajador.

En lo que se refiere al objeto del contrato, podría no solo ser expresamente el de desarrollar obras, sino que podría ser un conjunto de actividades bajo las cuales se comprendería que la realización de estas actividades lleva implícita la obligación de creación intelectual de una o varias obras.

De acuerdo con la modalidad del contrato, se determinará si este trabajo intelectual deberá realizarse únicamente en horas laborables y en el lugar del trabajo.

Existen dos excepciones a la titularidad del autor en la relación de dependencia; la primera, se refiere a los acuerdos de las partes acerca la reversión de la presunción de la titularidad: la segunda, se refiere a los casos en los cuales la titularidad no le corresponde al autor en virtud de una disposición especial, como en lo referente al software, a las obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos, o las creadas por servidores públicos.

Respecto a creación de obras en relación de dependencia se considera que el mismo podría incidir de manera negativa en la contratación laboral, debido a que se ha determinado una presunción de titularidad que es favorable al trabajador, de modo que el empleador debe determinar siempre de manera expresa dentro del contrato de trabajo la reversión de esta presunción para ser el titular de estos derechos; pero además, existen otros aspectos como aquellas situaciones en las cuales el empleador ha creado una idea original que mandan a realizar con un tercero, es decir con un trabajador o delegado; ante lo cual pudiera darse el caso de que la persona que hace la obra alegara la propiedad de la misma, aunque no la haya diseñado. También otros aspectos que podrían tener estas mismas repercusiones negativas, tienen que ver con las disposiciones relacionadas a la titularidad de las obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos, donde claramente se privilegia al Estado, aun cuando exista participación de las instituciones privadas; así como la falta de claridad de ciertas disposiciones relativas a establecer de manera objetiva el concepto de remuneración equitativa.

Sobre la titularidad de las invenciones realizadas en cumplimiento de un contrato, conforme a lo previsto dentro del artículo 277 del COESC+I, la regla general dispone que la facultad de adquisición del derecho por medio de una patente pertenece al comitente/empleador, salvo estipulación en contrario. Esto se da debido a que la titularidad de las patentes realizadas bajo relación de dependencia, constituye una

consecuencia de la aplicación de la regla de que los productos de la actividad del trabajador dependiente pertenecen al empleador, pero además debido a que la normativa ha estipulado a favor del empleador estos derechos, debido a la importante inversión realizada en el desarrollo de la investigación, su industrialización y comercialización, Por esta razón los derechos de patente tienen una presunción a favor del empleador, admitiéndose también en este caso la reversión de esta presunción, que deberá constar de manera expresa dentro del contrato de trabajo. En lo que se refiere al objeto del contrato, se considera que no podría ser de manera expresa que el trabajador obtenga un resultado, es decir una invención, sino que dicho objeto debería siempre el desarrollo de una actividad inventiva o creativa.

Si bien es cierto la presunción de titularidad de los derechos de patente se realizan a favor del empresario, existen algunos aspectos que podría considerarse negativas en la contratación laboral, como la falta de claridad de la norma respecto a la posibilidad de la transferencia o licencia de los derechos de los titulares hacia el empleador, previo acuerdo entre las partes, en donde no se especifica si se puede realizar una transferencia completa de los derechos de titularidad, lo que pudiera generar complicaciones a la hora de determinar lo relativo a las regalías, debido a que las mismas están ligadas a la titularidad de los derechos que ya fueron transferidos; situación que sería contraproducente para la promoción de este tipo de contratos, en virtud de la incertidumbre que existe acerca de las consecuencias jurídicas que se producirán en estos casos. Otros inconvenientes se presentan en lo que refiere a la titularidad de las invenciones desarrolladas por los trabajadores, pues el COESC+I señala tres casos excepcionales, siendo el primero cuando el trabajador ha realizado una invención y el objeto del contrato de trabajo no exige una actividad inventiva propia, de modo que en este caso el objeto del contrato debería ser otra actividad, sin embargo, debe considerarse que la redacción del artículo resulta demasiado determinada y subjetiva, pues se requería valorar cuándo el objeto del contrato implica una actividad inventiva impropia, es decir, si esta actividad no lleva implícita la obligación de realizar actividad inventiva.

Así también, otro punto a analizarse, es que el segundo requisito dispuesto para que se le conceda al empleador el derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente, es que el trabajador haya utilizado recursos o información del empleador, pero en el caso de la información, la misma debe ser necesariamente confidencial, siendo difícil determinar cuando la información puede

calificarse como confidencial, pues este término denota cierta amplitud. Sería mejor en este caso que se determine cómo requisito, tan solo que se haya utilizado información del empleador para que se le concedan derechos de titularidad al mismo, pues de lo contrario el empleador podría no sentirse protegido en todos los casos.

En lo que se refiere a la titularidad y beneficios de las invenciones y regalías realizadas en centros educativos y de investigación, la distribución de los beneficios deberá ser negociada entre los inventores y el personal que participó en la invención, es decir profesores y alumnos, sin que le pueda corresponder a éstos últimos un porcentaje inferior al cuarenta por ciento del valor sobre la titularidad de la patente. Sin embargo, se presenta el mismo caso que en los contratos de trabajo, pues la norma faculta a mediante acuerdo entre las partes, se pueda transferir o licenciar el cien por ciento de los derechos de la titularidad de la patente, y con ello, la percepción de las regalías; pero tampoco se establece en forma clara si los alumnos podrán renunciar a este porcentaje que la normativa les concede mediante el acuerdo entre las partes, lo que consecuentemente podría provocar problemas al momento de establecerse esta licencia o transferencia. De este modo se puede establecer que las condiciones impuestas en la nueva ley, sumadas a las pretensiones que pudiera tener el Estado para intervenir los asuntos relacionados con la propiedad intelectual pudiera tener un efecto desmotivador para la promoción de contratos laborales en relación de dependencia

En lo que se refiere al régimen contractual que regula las relaciones de contratos de propiedad intelectual bajo encargo en el ámbito civil, las obras por encargo se realizan bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios, en los que el profesional se obliga por sí mismo, pero sus actos no obligan a la persona en favor de la cual ejecuta algo más. Se puede mencionar que la titularidad que una persona ejerce sobre los derechos patrimoniales recae en el autor, debido a lo previsto dentro del artículo 115, pero debido a la expresión “salvo prueba en contrario” o también “salvo acuerdo en contrario” hace posible que cambie esta la presunción de autoría de los derechos morales y patrimoniales o la propiedad parcial o total de la obra.

En lo que se refiere a las invenciones civiles por encargo, sobre la titularidad de las patentes conforme lo dispone el artículo 277 del COESC+I dispone que la misma pertenecerá al comitente o al empleador, pero igualmente se deberá reconocer al inventor un porcentaje no inferior al veinticinco por ciento del valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores percibirán las regalías que se generen de su explotación. En consecuencia, conforme ya se había analizado anteriormente, la patente

pertenecerá al empleador como norma general, pero se atenderá a las excepciones previstas dentro del COESC+I en cuanto a la reversión de la presunción establecida en esta norma, que se podrá dar por acuerdo al que hayan llegado las partes, así como a las excepciones previstas dentro de la ley en el mismo artículo 277 y 276.

Estos cambios en la normativa nacional que regula la propiedad intelectual van más allá de aspectos sociales, teniendo una gran implicación en el ámbito económico puesto que la aplicación contractual del nuevo régimen de propiedad intelectual en relaciones de dependencia o de encargo implica el reconocimiento de derechos patrimoniales a personas diferentes a aquellas que realizan una determinada inversión o cuentan con recursos no solo financieros sino investigativos, humanos y tecnológicos y que ahora deben reconocer la titularidad y, por ende, derechos a una tercera persona reconocida como empleado o encargado.

Esto hace necesario establecer de manera clara y expresa la existencia de cesiones de derechos de propiedad intelectual que permitan ya sea el reconocimiento de la inversión realizada por el dueño de los medios de producción o de los recursos que hacen posible la investigación o invención, manteniendo un equilibrio entre el inventor o autor y su titular derivado, lo cual es necesario con la finalidad de que se generen efectos socio económicos indeseados y contrarios a la finalidad que se busca con la entrada en vigencia del COESC+ I.

Como se ha podido evidenciar en el transcurso de esta investigación, la relación empleador – empleado y comitente – encargado, no solo tienen efectos contractuales, sino que se debe prestar atención, y los legisladores debieron tener en cuenta, el efecto que traería en la dinámica de contrataciones laborales o de carácter civil, puesto que se puede colegir que, si bien se ha protegido los derechos del autor e inventor como persona natural, especialmente aquellos morales, se han dejado a un lado o al menos se ha subestimado, el incentivo necesario para que empresas, que en la mayoría de los casos poseen los recursos necesarios para investigaciones a gran escala, puedan seguir ejecutando proyectos que tiendan a la creación de obras o la obtención de invenciones.

Si bien el sentido que el legislador quiso dar a la protección de los derechos de autor y de patentes fue el de incentivar la creación de obras y obtención de invenciones, no se ha evidenciado, al menos en industrias como la textil, software, construcción, empresas editoriales, fundaciones y corporaciones dedicadas a la investigación, un cambio fundamental en cuanto al aumento de creación de conocimiento o productos, lo cual se debe a la ambigüedad en las disposiciones legales que se encuentran en el

COESC + I ocasionado por la derivación de ciertos aspectos patrimoniales a la voluntad de las partes.

La normativa establecida por el COESC + I, no toma en cuenta el verdadero impacto económico y por ende, el impacto social, que el ejercicio de facultades de carácter patrimonial reconocidas a inventores o autores mediante el otorgamiento de una titularidad absoluta o de regalías y la exclusión la titularidad de inversores o poseedores del capital (empresarios, emprendedores, empleadores), tiene en el ámbito empresarial y emprendedor, puesto que no se toma en cuenta la naturaleza ni el tamaño de la persona jurídica ni la capacidad financiera del inversor para establecer un régimen progresivo de derechos patrimoniales de autor o de patente.

Llama la atención que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indique que son los gobiernos los llamados a conformar el sistema de Propiedad Intelectual de acuerdo con sus objetivos políticos y omite exigir que se logren políticas de estado que perduren en el tiempo y que conjuguen intereses de varios sectores sociales, incluyendo el industrial, tecnológico y educativo, siendo este quizás el motivo por el que ciertos gobiernos, incluido el ecuatoriano, adecuan la normativa a sus intereses o ideología.

Finalmente, se debe entender que, como toda clase de propiedad, para que sea atractiva su generación y que sea atractivo ser titular de derechos de propiedad intelectual, se deberían generar incentivos como la generación de beneficios a través de una contraprestación clara y de naturaleza patrimonial entre las partes tanto para personas naturales como autores o inventores e inversionistas y personas jurídicas, lo cual, en su conjunto lograrían un verdadero incentivo a la creatividad e innovación a través del bien común y no únicamente una de las partes..

Recomendaciones

Se recomienda que, para la seguridad de las partes, se deben suscribir contratos de trabajo en las cuales se disponga de manera clara si se atiene a la presunción de titularidad de la obra y de la invención, prevista dentro de los artículos 115 y 277 del COESC+I respectivamente, en los cuales se le concede dicha titularidad al autor, o si por el contrario, se ha optado por la reversión de esta presunción, concediendo la titularidad de los derechos al empleador. Además, se recomienda la incorporación de las cláusulas que las partes consideren necesarias, pues así se permitirá aprovechar las flexibilidades que la ley permite para estos casos.

Se recomienda además que, en la suscripción de los contratos de trabajo, se disponga de manera clara cuál será el objeto del trabajo, tanto en lo que se refiere a los derechos de autor como el derecho de patente, pues se requiere de claridad para que surjan las consecuencias jurídicas dispuestas dentro del COESC+I, y esto también evitará la creación de futuras controversias en cuanto a la titularidad entre trabajadores y empleadores.

Se recomienda a la Asamblea Nacional, que realice reformas puntuales dentro del COESC+I en lo referente a las obras e invenciones bajo relación de dependencia y por encargo, pues existen algunas disposiciones que resultan poco claras y que podrían generar controversias entre los trabajadores y empleadores, con lo cual se estaría desestimando el fomento de este tipo de contratos en el país, ya que los empleadores requieren tener toda la claridad respecto del marco normativo que regula estas relaciones contractuales para poder efectuarlos con la mayor tranquilidad posible. En concreto, los aspectos que requieren una mayor atención se refieren a la falta de claridad de la norma respecto a la posibilidad de la transferencia o licencia total de los derechos de los titulares de las patentes hacia el empleador, previo acuerdo entre las partes.

Se recomienda también a la Asamblea Nacional, que realice reformas puntuales dentro del COESC+I para que se elimine la cómo requisito la confidencialidad de la información del empleador, para que se le conceda la titularidad del derecho a gozar de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la patente, según lo previsto en el artículo 277, pues el requisito de que la información sea confidencial resulta muy amplio, pero además, el solo uso de la información del empleador sin su permiso ya resulta perjudicial, por lo que se debería conceder los referidos derechos tan solo por el

uso de esta información, aun sin ser confidencial, sino que sea información restringida y que represente valor comercial.

Más allá de la instrumentación contractual, también es recomendable que en una futura reforma de la normativa de propiedad intelectual, no se deje de lado el aspecto económico de esta rama del Derecho pues es innegable la necesidad de recursos para realizar actividades inventivas o creativas, lo cual, en países como el nuestro, es más común acapararlos a través de la unión de capitales en una persona jurídica creada por contrato, tomando en cuenta que esto no es posible sin la protección de estos actores a través de la normativa legal vigente.

Bibliografía

- ACNUR. *Constitución de la República del Ecuador*. Quito, 2018. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf>.
- Antequera, Parilli, Ricardo. *Los grandes principios del derecho de autor y los derechos afines o conexos a la luz de la jurisprudencia comparada y comentarios*. Editorial Reus, 2007.
- Arteaga, William Thayer. *Texto, comentario y jurisprudencia del código del trabajo: Cuarta edición actualizada*. Ediciones UC, 2015.
- Asamblea Constituyente. *Constitución de la República del Ecuador* (2008). https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf.
- Barrera, Carmen Gloria. “7 aspectos legales que un trabajador debe considerar al firmar un contrato laboral”. Recursos Humanos. América Economía, s. f. <https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/7-aspectos-legales-que-un-trabajador-debe-considerar-al-firmar-un-contrato-laboral>.
- Bohórquez, Villamarín, Maryan. “Obras creadas para terceros por encargo”. Universidad de las Américas, 2018. <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/10384/1/UDLA-EC-TAB-2018-43.pdf>.
- BUIGAS. “Relación laboral vs relación mercantil”, s. f. <http://www.buigas.com/es/library/76>.
- Canaval, Juan Pablo. *Manual de propiedad intelectual*. Rosario: Universidad del Rosario, 2008. <http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1058?show=full>.
- Castro, Bonilla, Alejandra. “Autoría y titularidad en el derecho de autor”, 2005. [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/91E36991FAA323B405257A93007AB530/\\$FILE/AUTOR%C3%8DA_Y_TITULARIDAD_EN_EL_DERECHO_DE_AUTOR.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/91E36991FAA323B405257A93007AB530/$FILE/AUTOR%C3%8DA_Y_TITULARIDAD_EN_EL_DERECHO_DE_AUTOR.pdf).
- CERLALC. “¿Qué es el derecho de comunicación pública?”, agosto de 2018. <https://cerlalc.org/faq/que-es-el-derecho-de-comunicacion-publica/>.
- Cervantes, Valarezo, Andrés. “Nuevo Régimen de Propiedad Intelectual”. Medium App, 25 de agosto de 2017. <https://medium.com>.
- Cevallos, Sandra, y Salvador, Javier. “Si usted tiene contratos laborales o de obras por encargo, preste atención a los siguientes cambios”. Información Jurídica.

Pérez, Bustamante y Ponce, s. f. <https://www.pbplaw.com/es/contratos-laborales-obras-por-encargo-cambios/>.

Chávez de Barrera, Nelly. *Derecho Laboral Aplicado*. Quito: Universidad Central del Ecuador, 2002.

Chile.net. “PROPIEDAD”. Etimología propiedad, 2018. <http://etimologias.dechile.net/?propiedad>.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)», accedido 27 de junio de 2018, <http://www.americaeconomica.com/zonas/can.htm>.

COMUNIDAD ANDINA, la Comisión de la Comunidad Andina, *Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, 14 de septiembre de 2000, art. 22, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf>.

Comunidad Madrid. “Registro Territorial de la Propiedad Intelectual”. Preguntas frecuentes, 5 de diciembre de 2016. <http://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/registro-territorial-propiedad-intelectual>.

Corral, Ponce, Alfredo. “La propiedad intelectual y su tratamiento en la Nueva Constitución particular referencia a las negociaciones comerciales internacionales”, 2010. https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2010/01/159a190_la_propiedad.pdf.

CYBERPYME. “Patentes”. Inventiones: patentes y modelos de utilidad, 2013. <http://www.cibepyme.com/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/invenciones/>.

De la Parra, Eduardo. *Derechos de los autores, artistas e inventores*. Tercera. México DF: de, 2015. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4019/1.pdf>.

Derecho Civil 3UGMA. “El contrato como fuente de obligaciones”. Blog. *Derecho Civil 3UGMA* (blog), 28 de mayo de 2014. <https://derehocivil3ugma.wordpress.com/2014/05/28/elementos-accidentales-del-contrato/>.

Diego Javier Zumárraga Rúales, “Efectos Jurídicos de la Interpretación Prejudicial frente a los Ordenamientos Jurídicos Nacionales, Casos de la Unión Europea y la Comunidad Andina”. (Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2009), <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1149/1/T691-MDE-Zum%C3%A1rraga-Efectos%20jur%C3%ADdicos%20de%20la%20interpretaci%C3%B3n%20prejudicial.pdf>.

Dirección Jurídica Universidad de los Andes. “Modelo contrato de prestación de servicios.”, 13 de junio de 2017. <https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/images/pdf/Modelo-Contrato-de-prestacion-de-sevicios-UA.pdf>.

Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. “Derechos de Autor”. Quito, febrero de 2017. <http://www.redu.edu.ec/images/Derechos-de-Autor.pdf>.

ECURED. “Derecho de Autor”. Derecho de Autor, 2008. https://www.ecured.cu/Derecho_de_autor.

———. “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - EcuRed”, 11 de diciembre de 2018. https://www.ecured.cu/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual.

Ediciones Legales. Código Civil, 2005–010 § (2010). https://asesoriajuridica.utpl.edu.ec/sites/default/files/CODIGO-CIVIL_0.pdf.

En Colombia. “¿Qué es una patente?” Patentes, 2018. <https://encolombia.com/economia/empresas/queesunapatente/>.

Enciclopedia Jurídica Biz. “Buena fe”, 2014. <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/buena-fe/buena-fe.htm>.

Espinosa, Prado, Oswaldo. *Principales Contratos del Código Civil*. Primera. Quito: Editorial Jurídica del Ecuador, 2001.

Galindo, Vidal. “Pacto de Confidencialidad”. Blog. *Pacto de Confidencialidad* (blog), 10 de julio de 2018. <https://www.vidalgalindo.com/pacto-de-confidencialidad/>.

García, Escudero, Patricia. “La propiedad industrial. - Conceptos Básicos”. WikiEOI, 16 de abril de 2012. https://www.eoi.es/wiki/index.php/La_propiedad_industrial.Conceptos_b%C3%A1sicos.

Gómez, Velasco, Xavier. “Los derechos de propiedad intelectual como restricción a la competencia económica”. *Revista de Derecho USAB Ecuador*, 2003.

Gómez, Velasco, Xavier. *Patentes de Invención y derecho de la competencia económica*. Abya-Ayala. Quito: Corporación Editora Nacional, 2003. books.google.com.ec.

González, Fabián. “El Incumplimiento Contractual”. Slides, Universidad Florencio del Castillo, 8 de abril de 2016. <https://es.slideshare.net/fabianGonzalez71/incumplimiento-contractual>.

Google Libros. “Legislación sobre propiedad industrial: análisis, jurisprudencia y guía práctica - Vladimir García-Huidobro Amunátegui - Google Libros”, 8 de diciembre de 2018.

<https://books.google.com.ec/books?id=Sib8rVouurgC&printsec=frontcover&dq=propiedad+industrial&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwieovSL8JDfAhULtkKHWRLCTkQ6AEILTAB#v=onepage&q=propiedad%20industrial&f=false>.

Gutiérrez, Vendenzú, Amarilvaro. “Propiedad Intelectual”. s.f. http://www.comunidadandina.org/ATRC/41/Presentaciones_LIDERESPYME/Consulta%20Jur%EDdica-Alvaro%20Gutierrez.pdf.

Industrial, España Registro de la Propiedad. *Patentes de invención de Don Leonardo Torres Quevedo*. Oficina Española Patentes Ma, 1988.

Instituto Autor. “¿Qué son los derechos conexos?”, 12 de diciembre de 2018. <http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=383>.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial Chile. “Derechos Conexos”. Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, s.f. <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-847.html>.

Jaramillo, Alfredo. *Introducción al Derecho*. Tercera Edición corregida y actualizada. Quito: PUDELECO EDITORES S.A., 2018.

Jorge Albites B., «La Protección de los Conocimientos Tradicionales en los Foros Internacionales. Informe sobre la situación actual.» (Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela), accedido 23 de enero de 2021, <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/micrositio/articulos-tecnicos/ompi-conocimientos%20tradicionales.pdf>.

Kramarz, Lang, Sharon. “Propiedad Intelectual y contrato de Trabajo”, Revista N-6, s. f. https://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revista/Revista_N6/contenido/PDFs/1-1.pdf.

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

LEGALIBOO. “¿Que ocurre cuando se incumple el contrato de confidencialidad con empleado?” Blog. LEGALIBOO Legal Made Easy, 2018. <https://www.legaliboo.com/blog/que-ocurre-si-se-incumple-el-contrato-de-confidencialidad-con-empleado/>.

Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires (Argentina): Ediciones UNESCO CERLALC ZAVALIA, 1993.

Loredo, Hill, Adolfo. *Naturaleza Jurídica del Derecho de Autor*. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 1998.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/164/4.pdf>.

M. Foller, Phill. “Consecuencias a los empleados por violación a la confidencialidad”, *La Voz de Houston*, 2019. <https://pyme.lavoztx.com/consecuencias-para-los-empleados-por-violacin-la-confidencialidad-5521.html>.

Marín Tobar, Luis. “Código Ingenios: Capítulo Patentes”. *Jurídica*. PBP, 5 de diciembre de 2016. <https://www.pbplaw.com/es/codigo-ingenios-capitulo-patentes/>.

Márquez, Robledo, Santiago. “Principios General de Derechos de Autor”. Pontificia Universidad Javeriana, 2004.
<https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS23.pdf>.

Ministerio de Educación. “La propiedad industrial”. Educación. Instituto de Tecnologías Educativas, s.f.
http://www.riate.org/version/v1/recursos/cursolicenciasnavegable/la_propiedad_industrial.html.

Montoya, Pérez. “Obra por encargo”. En *Diccionario Jurídico*. México, 2019.
<http://www.diccionariojuridico.mx/>.

Muñoz, Astudillo, Manuel. “Contrato de trabajo & Relación Laboral”. *Blog Prevelex Chile* (blog), 29 de abril de 2015.
<https://www.prevelexintegral.com/comunidad/blog/prevelex-chile/2017/02/21/contrato-trabajo-relacion-laboral-chile>.

ODEPA MINISTERIO DE AGRICULTURA. “Organización Mundial de Comercio OMC”, 2011.
https://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/organizacion_mundial_del_comercio.pdf.

OECD. *Manual de estadísticas de patentes de la OCDE*. OECD Publishing, 2010.

Oficial, Registro. Código Civil (2005). www.lexis.com.ec.

———. Código del Trabajo (2005). www.lexis.com.ec.

Oficial, Registro, y Suplemento 9. *Reglamento Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos*. Quito, 2017.
<https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp->

[content/uploads/downloads/2017/08/REGLAMENTO-CODIGO-CONOCIMIENTOS.pdf](#).

OIT. *Coloquio sobre las tecnologías de información en las industrias de los medios de comunicación y del espectáculo*. International Labour Organization, 2000.

Ojeda, Avilés, y Antonio. “Colaboraciones Especiales”, s. f. <https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/54886/Ajenidad%2C%20dependencia%20o%20control.pdf?sequence=4&isAllowed=y>.

Olivares, Vidal, y Álvaro R. “Cumplimiento e Incumplimiento Contractual en el Código Civil: Una perspectiva más realista”. *Revista chilena de derecho* 34, n° 1 (abril de 2007): 41–59. <https://doi.org/10.4067/S0718-34372007000100004>.

Ollague, Guzmán, Rossana. “Obras creadas para terceros por encargo y bajo relación de dependencia laboral en Ecuador.” Universidad del Azuay, 2011.

OMPI. “Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas”, 2018. [pr](#).

———. *Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos conexos*, 2003. [copyright/891/wipo_pub_891.pdf](#).

———. “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, 2018. <https://www.wipo.int/portal/es/index.html>.

———. “¿Qué es el derecho de autor?” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f. [de](#).

———. “Que es una patente”. Patentes, s. f. <https://www.wipo.int/patents/es/>.

ONG DERECHOS DIGITALES. “¿Que son los Derechos Conexos?” Derechos Digitales, s.f. <https://dudas.derechosdigitales.org/caso/que-son-los-derechos-conexos/>.

Organización Mundial de Comercio. “Preguntas frecuentes sobre los ADPIC”. Que es la OMPI, 2018. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripfq_s.htm#WIPO.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Los aspectos económicos de la propiedad intelectual, accedido 25 de enero de 2021, párr. 1, https://www.wipo.int/econ_stat/es/economics/.

Ortega, Patricio. “¿Cuáles son los principios de las relaciones laborales?” *Jurídica. Derecho para todos* (blog), 26 de octubre de 2012. <http://iustitiam.blogspot.com/2012/10/principios-laborales.html>.

Palacios, Castro, Alejandro. “Clausulas al contrato laboral”. *Jurídica. Caminando entre emprendedores*, 2015.

<https://alejandropalacioscastro.wordpress.com/2015/07/07/clausulas-al-contrato-laboral/>.

Paramo, Juan, Sebastián. “Transcripción del Protocolo de Trujillo”. Protocolo de Trujillo, 23 de mayo de 2014. <https://prezi.com/czax89wvhjdr/protocolo-de-trujillo/>.

Parrini, Leonardo. “Protección de los derechos de autor”. *LAPALABRABIERTA* (blog), 3 de octubre de 2016. <http://www.lapalabrabierta.com/2016/10/03/proteccion-los-derechos-autor/>.

Pinto, Rodríguez, y María Sara. “RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS. LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL CLIENTE POR PRESTACIONES DEFECTUOSAS”. *Revista Chilena de Derecho* 41, n° 3 (2014). <http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=177033389002>.

proEVA. “Derechos de Autor en la era digital - Análisis básico: Principios establecidos por el Convenio de Berna”. Universidad de la República del Uruguay, 11 de diciembre de 2018. <https://eva.fing.edu.uy/mod/book/view.php?id=53379&chapterid=23>.

Propiedad Intelectual | Temas | Portal de la Comunidad Andina», accedido 1 de julio de 2018, <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83>.

Protectia. “Reivindicación de patente”. *Protectia: Patente y Marcas* (blog), 2015. <https://www.protectia.eu/blog/diccionario-propiedad-industrial/reivindicaciones-de-patente/>.

Rangles, Zúñiga, Fausto. “El Teletrabajo como un trabajo protegido por el derecho laboral”, 2015. <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/5572/1/122791.pdf>.

Registro Oficial. “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación”. Editora Nacional, 9 de diciembre de 2016. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf>.

———. Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación (2016). www.registroficial.gob.ec.

———. Código Orgánico Integral Penal (2014). https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf.

———. Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos (2002).

Registro Oficial, y Suplemento. Código del Trabajo (2012). <http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Trabajo-PDF.pdf>.

Registro Oficial, y Suplemento 180. Código Integral Penal (2014). https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf.

Rocha, Vera, Carmen, María. “Consecuencias Jurídicas del cambio de titularidad en obras creadas bajo relación de dependencia laboral en el Código Ingenios”. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2017.

Rodríguez B., Andrea. “700 posibles inventos se reciben cada año en el IEPÍ”. *El Telégrafo*. 12 de marzo de 2017, sec. Séptimo Día. <https://www.letelegrafo.com.ec/noticias/702/51/700-posibles-inventos-se-reciben-cada-ano-en-el-iepi>.

Rodríguez Pinto, María, Sara. “Responsabilidad por incumplimiento de contratos de servicios. La protección del consumidor y del cliente por prestaciones defectuosas.” 41, n° 3 (2014): 791–893. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372014000300002>.

Rodríguez, Rosiris, Pernía, Nuvia, y Montilla, Leticia. “EL CONTRATO DE TRABAJO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO: TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES”. *Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, 2009.

Rogel, Vide, Carlos. *Estudios completos de Propiedad Intelectual*. Editorial Reus, 2003.

Salazar, Leónidas Eduardo Rojas. “OBRAS CREADAS PARA TERCEROS POR ENCARGO”, s. f., 44.

Secretaría de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. “Libro III de la Gestión de los Conocimientos”, 26 de octubre de 2015. http://coesc.educacionsuperior.gob.ec/index.php/LIBRO_III: De_la_Gesti%C3%B3n_d e_los_Conocimientos.

Seoane, Royo, Ricardo. “Seminario sobre novedades en contratación Laboral y Seguridad Social tras el Real Decreto Ley 28/2018”, 8 de noviembre de 2018. <https://www.laboral-social.com/derecho-laboral-y-propiedad-intelectual.html>.

Sergio Ovalle Pérez. “Derechos de autor y derechos conexos”, 2011. <http://www.maestrosdelweb.com/guia-propiedad-intelectual-derechos-de-autor/>.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. “Patentes”. Gobierno. Patentes, 2019. <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/patentes-2/>.

———. “¿Que son derechos de autor y derechos conexos?”, 2018. <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/que-son-derechos-de-autor-y-derechos-conexos/>.

Solines Moreno, Pablo. “Breves críticas al régimen de derechos de autor y derechos conexos en el nuevo Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación publicado en el Ecuador”. Instituto Interamericano de Derecho de Autor, 2016. <http://www.solines.ec/docs/downloads/Criticas%20al%20Regimen%20de%20Derechos%20de%20Autor%20y%20Derechos%20Conexos.pdf>.

Tecnova. “Modelo de contrato de obra por encargo”, septiembre de 2016. <http://www.spinoffcolombia.org/wp-content/uploads/2016/09/MODELO-OBRA-POR-ENCARGO.pdf>.

Tratados administrados por la OMPI: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial», accedido 23 de enero de 2021, <http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 125-IP-2016, “Interpretación prejudicial Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 11001 31 03 007 2008 00601 02. Referencia: Infracción de derechos de autor”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XXXIV - Número 3000, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3000.pdf>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 140-IP-2017, “Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-178573 Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la patente ‘SISTEMA DE PANELES MODULARES Y DE MADERA ASERRADA, FORRADA CON MATERIALES LIVIANOS’”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XXXVI - Número 3874, <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/140-IP-2017.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Interpretación Prejudicial 165-IP-2004, Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 4, 31 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y en los artículos 4, literales I) y II), 8, 10, 13, 14, 21, 23, 25, 28, 52, 54, 55, 56, literales a) y c), 57 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador. Parte actora: Dr. Julio Peñaherrera Astudillo. Caso: Programa de ordenador y base de datos elaborados en ejercicio del cargo de Registrador de la Propiedad. Expediente Interno N° 022-2003”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XXII - Número 11954, <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1195.pdf>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Interpretación Prejudicial IP-295-IP-2019, Consultante: Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 11836 – 2017 – 0 - 1801-JR-CA-24. Referencia: Derecho de autor”, <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/295-IP-2019.pdf>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 571-IP-2018, “Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001310301220140017401 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial sobre el modelo de utilidad ‘MEJORAMIENTOS EN BRIDAS PARA FIJACIÓN DE SANITARIOS’”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XXXVIII - Número 3897, <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/571-IP-2018.pdf>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 34-AI-2001*, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Número 839, Lima 25 de septiembre de 2002.

Universitat Pompeu Fabra. “Comunidad Andina de Naciones”. Educación. Procesos de Integración en América Latina, 17 de mayo de 2012. <https://www.upf.edu/integracionenamerica/comunidadandina/>.

Uribe, Corzo, María, Carolina. “El derecho de autor de las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral”, *La propiedad inmaterial*, 10 de noviembre de 2007, 45–70.

Vargas, Hinostraza, Luis. “Cesión de Derechos”. Investigación Jurídica. Derecho Ecuador, s. f. <https://www.derechoecuador.com/cesion-de-derechos>.

Vega, Jaramillo, Alfredo. *Manual de Derecho de Autor*. Bogotá: Unidad Administrativa Ministerio del Interior y Justicia, 2010. [http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla+derecho+de+autor+\(Alfredo+Vega\).pdf/e99b0ea4-5c06-4529-ae7a-152616083d40](http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla+derecho+de+autor+(Alfredo+Vega).pdf/e99b0ea4-5c06-4529-ae7a-152616083d40).

Velásquez, Velásquez, Santiago. “Derechos Humanos y Derechos de Propiedad Intelectual”. *Universidad Católica Santiago de Guayaquil*, Propiedad Intelectual, 2009. www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/02/24-derech-humanos.pdf.

Vera, Rocha, y Carmen María. “Consecuencias jurídicas del cambio de titularidad en obras creadas bajo relación de dependencia laboral en el código ingenios”, 2017. <http://repositorio.puce.edu.ec:80/xmlui/handle/22000/14133>.

WIPO. “Reseña del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)”, s.f. https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary_berne.html.

———. “Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)”, 11 de diciembre de 2018. https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html.

Zea, Fernández, Guillermo. *Derechos de autor y derechos Conexos*. U. Externado de Colombia, 2009.

Zea Fernández, Guillermo. “El contrato de obra por encargo: fuente, título y modo de adquirir los derechos patrimoniales”. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 5 de junio de 2001. <https://revistas.uexternado.edu.co//index.php/propin/article/view/1201>.

S. f.

S. f.

ANEXO 1

Entrevista

Dr. José Robayo

Fecha: 20 de abril de 2019

Se solicita su colaboración con la absolución de las preguntas que a continuación se detallan, las cuales tiene como finalidad el obtener su opinión y recomendaciones sobre el tema “El nuevo régimen de titularidad de los derechos de propiedad intelectual en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y sus efectos en la contratación laboral y civil”:

1. ¿Conoce usted cuáles son las innovaciones que trae el nuevo régimen de titularidad de los derechos de propiedad intelectual, sobre derechos de autor y patentes, en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación?

La importancia del art. 115 que trata sobre un aspecto relevante “pacto en contrario”, en donde la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral o por encargo corresponderá al autor.

Un cambio trascendental la titularidad de las obras por dependencia o por encargo corresponderá al autor. Tiene su lógica en los mismos artistas, autores y compositores. Ejemplo: El problema hacían cuando los artistas, autores y compositores realizaban sus trabajos a terceros, los terceros hacían uso indiscriminado del referido trabajo, generalmente no percibían retribución económica por su labor. En ese caso se hizo adoptar las propuestas de los mismos artistas. Pero para ello las condiciones debían estar preestablecidas, es decir considerar la autorización expresa del autor.

El Código menciona que puede existir cualquier prueba que considere cosa y precio, el pacto en contrario quiere decir el acuerdo, es una forma de justificar o darles derechos a las personas que antes no tenían.

El Código Ingenios fomenta que puede considerarse varias alternativas para pactar entre las partes, un ejemplo sería un correo electrónico. No es necesario un contrato físico y escrito entre las partes. Pero esa misma situación puede generar vacíos por cuanto se requiere siempre un formalismo.

La innovación es cambiar totalmente el régimen del derecho de autor y en patentes se dieron cambios importantes en con los artículos 276 y 277.

En el 276 habla sobre aquellas creaciones patentables que están realizadas en los centros de educación superior, centros educativos y de investigación donde los titulares perciben un porcentaje mínimo del 40 por ciento del valor sobre la titularidad de la patente y el 277 debe asegurar a tu empleado no menos del 25 % del valor de la patente que está siendo explotada.

El titular de la patente es la persona que puede explotar la patente, tal como lo indica el 277.

Yo estoy en desacuerdo sobre estos dos artículos 276 y 277 porque lo que hacen es ahuyentar la inversión extranjera directa.

2. ¿Qué comprende la autoría y titularidad de las obras e invenciones, existe diferencia entre estos dos términos?

Autor siempre tiene que ser una persona natural y, titular puede ser una persona natural o una persona jurídica. El hecho conlleva que el autor tiene sus derechos morales que son irrenunciables, el titular puede ser el mismo autor como no, sino una persona que haya adquirido los derechos patrimoniales de explotación de su obra.

En patentes prácticamente no se utiliza, pero al momento en que le da la titularidad la patente un porcentaje a los inventores, el Código no solo busca identificar al inventor como creador de invenciones sino también de considerar la parte patrimonial de la explotación de la parte intelectual.

3. ¿Qué comprende la autoría y titularidad de las obras o invenciones creadas por encargo?

Lo que trata de explicar la norma cuando te dice por encargo, es aquellas obras que no tienen origen de relación laboral de dependencia, sino de aquellas que nacen de una relación de prestación de un servicio determinado, por la expertise de la persona o campo que se esté moviendo.

4. ¿Cuáles cree usted que son los efectos del régimen de titularidad de las obras o invenciones creadas bajo relación de dependencia en la contratación laboral?

Los contratos deberían especificar que en virtud de la relación laboral que existe con las personas, se entiende la contraprestación por la creación de las obras autorales en relación de dependencia, es necesario un contrato, hay que tener cuidado en la estipulación referente a obras futuras, no son admisibles las cesiones futuras del derecho de autor. La norma indica que siempre debe especificarse a que obra se refiere. Cuando se hace un contrato laboral debes especificar para que le vas a contratar a un trabajador.

5. ¿Cuáles cree usted que son los efectos del régimen de titularidad de las obras o invenciones creadas por encargo en la contratación civil?

Se debe especificar para que sea contratada una persona dentro de un contrato de prestación de servicios. El contrato protege a las partes.

6. Mencione dos recomendaciones para generar relaciones laborales y civiles saludables que logren cumplir con el régimen de titularidad tanto en obras e invenciones creadas en relación de dependencia, como obras e invenciones creadas por encargo.

En la relación de dependencia y por encargo, en los contratos laborales y los de prestación de servicios es necesario se estipule la cesión expresa de derechos a favor del comitente o empleador.

En los casos de investigación de universidades y centros de investigación es siempre más loable que el proceso de investigación para obtención de patentes lo haga la academia, no el sector privado.