

Informe sobre el Régimen Jurídico de las Invenciones Laborales.

Daniel de la Morena del Olmo

Para la más correcta comprensión de cuál sea la estructura de derechos existente en materia de invenciones laborales en nuestro Ordenamiento Jurídico es necesario, previamente a alcanzar alguna conclusión, interpretar conjuntamente cuantas previsiones sobre la materia existen, esto es, las contenidas tanto en la Ley de Propiedad Intelectual, de 22 de abril de 1996 (LPI) como en la Ley 11/86, de 20 de marzo, de Patentes (LPAT).

Ello debe ser así porque una y otra regulaciones, lejos de ser coincidentes o superpuestas, como en muchas ocasiones se ha tenido la tentación de sostener, vienen a ser complementarias; aún es más, la LPAT prefigura un marco jurídico general, comprensivo de cuantas obligaciones y garantías se establecen en las previsiones concretas establecidas en otros textos aplicables; por el contrario, la LPI diseña un aspecto concreto del mismo - una de las múltiples posibles especificaciones de aquél marco general, y en su vertiente de propiedad intelectual, comprensiva de la industrial. Mas concretamente, la LPI regula la cesión de los derechos del inventor sobre su invención laboral al empresario, siempre y cuando, viene de suyo, ésta sea titularidad del trabajador. La LPI resulta aplicable, por lo tanto, sólo a aquellas invenciones laborales, en tanto que propiedad intelectual, que pertenezcan legalmente al trabajador-inventor, puesto que, en cualquier otro caso, el trabajador no podrá ceder a un tercero un derecho de explotación que la ley no le haya atribuido a él, conforme a la estructura que, a continuación, veremos.

2.- MARCO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA LEY DE PATENTES EN TORNO A LAS INVENCIONES LABORALES.

La regulación que, a los efectos de estas breves líneas nos interesa, se haya contenida entre los artículos 15 y 19 de la Ley de Patentes. Lo que esta norma ha venido a consagrar, a lo largo de los citados artículos, no es sino el marco jurídico general o básico de las invenciones laborales, como se ha adelantado ya, la estructura de los derechos de titularidad y cesión de los mismos entre su titular, sea éste el trabajador o el empresario, y el cesionario de los mismos, atendiendo a las prioridades legales que la ley contiene. La ley define, en cada uno de los artículos, quién haya de ser el propietario de las invenciones laborales en atención a las características de la relación laboral -en cuyo seno se produce- y de la propia invención, atribuyendo, a cada parte y según corresponda, un derecho u otro, de naturaleza legal, pues, y anudándoles ciertas consecuencias y requisitos a las operaciones que con aquéllos se puedan efectuar entre los sujetos afectados.

Consecuentemente, de la interpretación conjunta de los artículos 15 a 19 LPAT, en la línea en que viene sosteniéndose como la mas ajustada a la finalidad ultima de las normas implicadas, pueden distinguirse varios supuestos sobre la propiedad de los derechos sobre la invención y las subsiguientes compensaciones a que las diferentes soluciones pudieran dar origen.

ARTICULO 15.1 LPAT

En este articulo se definen los supuestos en los que la invención laboral del trabajador pertenece al empresario, lo cual ocurrirá siempre que:

la invención lo sea durante la vigencia de un contrato laboral.

Y sean fruto de una labor de investigación explícita.

O sean fruto de una labor de investigación implícita.

Esta invención laboral no dará origen a ningún derecho de remuneración adicional en favor del trabajador, siendo la invención de la exclusiva propiedad de la empresa en todo caso.

ARTICULO 15.2 LPAT

El trabajador no tiene derecho a ninguna remuneración compensatoria por las invenciones laborales que reúnan las características del apartado anterior; esto es, cuando:

la invención lo sea durante la vigencia de un contrato laboral.

sean fruto de una labor de investigación explícita.

sean fruto de una labor de investigación implícita.

Esto será así siempre y cuando:

la aportación personal del inventor exceda sus funciones contractuales implícita o explícitamente.

O la importancia de la invención sea tal que produzca tales beneficios a la empresa que pueda hablarse de un enriquecimiento injusto.

ARTICULO 16 LPAT

En este precepto se contiene el supuesto, definido por exclusión, bajo el cual una invención laboral pertenece, ex lege y en exclusiva, al trabajador. Así, cuando en la invención concurra alguna de estas circunstancias, aquélla será de la exclusiva propiedad del inventor:

Cuando la invención no hubiera sido alcanzada en el marco de una relación laboral, sino una vez extinguida ésta, y transcurrido un año desde la extinción de esta relación y la solicitud de la correspondiente patente; de no haber transcurrido este año cuando se solicite la patente el empresario todavía podría reclamarla.

O cuando la invención responda a una actividad de investigación que exceda las funciones explícitas del contrato del inventor.

O cuando la invención responda a una actividad de investigación que exceda las funciones implícitas del contrato del inventor.

En todo supuesto de las características del descrito, la invención habrá de ser de la sola titularidad del inventor, sin que la empresa ostente o pueda arrogarse ninguna clase de derecho preferente sobre la misma. Antes al contrario, se encontrará en idéntica posición a la de cualquier otro tercero interesado en la invención, esto es, supeditada a la sola voluntad del inventor y abocada a la negociación con éste en un marco jurídico meramente civil.

ARTICULO 17.1 LPAT

A tenor del precepto, cuando la invención del trabajador reúna alguna de las características siguientes, aquélla habrá de ser considerada propiedad de su inventor:

que no fuera obtenida en el marco de una relación laboral, sino una vez extinguida ésta, y, en su caso, se solicitara la correspondiente patente dentro del plazo de un año a contar desde la extinción de esta relación.

O que la invención responda a una actividad de investigación que exceda las funciones explícitas del contrato del inventor.

O que la invención responda a una actividad de investigación que exceda las funciones implícitas del contrato del inventor.

En tal caso, como acaba de decirse, la LPAT atribuye la titularidad al inventor. No obstante, la ley es sensible a la estrecha relación existente entre la invención, o su capacidad para alcanzarla, y la actividad o funciones del trabajador en el seno de la organización del empleador. Por este motivo, la LPAT permite a la empresa:

asumir la titularidad de la invención del trabajador.

O reservarse un derecho de explotación sobre la invención.

No abandona la LPAT, pese a lo anterior, su finalidad garantista de los derechos de la parte más débil en toda relación laboral, al tiempo que mantiene la ecuanimidad que alentó su redacción. Así, para que el empresario pueda encontrarse en situación legal de optar entre

una de las dos anteriores posibilidades, deben darse una serie de requisitos. Satisfechos éstos, la LPAT despliega toda su fuerza legitimadora de la actuación empresarial de apropiación, y otorga la titularidad de la invención al empresario de una manera plena e irrevocable por cualesquiera otros, al menos con base en los preceptos que estamos repasando. Los requisitos que legitiman la atribución de los derechos sobre la invención por parte del empresario son los siguientes:

la invención del trabajador debe guardar alguna relación con las actividades profesionales de éste en la empresa.

en la obtención de la invención, el trabajador habrá de haber empleado medios o conocimientos adquiridos o facilitados por la empresa.

la empresa, de ejercitar su derecho de adquisición legal, deberá compensar económicamente a su trabajador, atendiendo a la importancia industrial y comercial del invento para la empresa y deduciendo de ello el "valor" aportado por la empresa en la invención.

A modo de recapitulación de lo expuesto para este artículo, diremos que la titularidad de la invención corresponde al trabajador por ley; no obstante, el empresario puede asumir su propiedad, potestativamente, siempre y cuando compense de forma adecuada al inventor, habiendo concurrido, además, los requisitos enumerados anteriormente. Esta cesión o transmisión de la titularidad de la invención o de la explotación de la misma, es la que regula el artículo 51 de la LPI para el caso de que la invención sea alcanzada en el marco de una relación laboral, esto es, en uno solo de los supuesto del artículo 16 LPAT.

Con este artículo 51 de la LPI, la situación quedaría resuelta como sigue:

Las invenciones laborales del trabajador asalariado son de la exclusiva propiedad del empresario, siempre que éstas hubiesen sido alcanzadas por aquél durante la vigencia temporal de su contrato laboral con éste y, además, en el marco implícito o explícito del objeto de este contrato. La invención laboral así definida por la LPAT no reconoce ningún derecho adicional al inventor.

Las invenciones laborales que no reúnan las cualidades de la anterior, esto es, que no hubieran sido obtenidas durante la vigencia del contrato y dentro de su objeto implícito o explícitamente reconocido, habrán de pertenecer al inventor, o en otras palabras, el trabajador será propietario en exclusiva de su invención, siempre y cuando ésta hubiera sido (1) alcanzada fuera de la vigencia temporal de su contrato, y la patente correspondiente, solicitada más de un año después de la finalización del contrato; (2) o bien cuando la invención no tuviera nada que ver con el objeto de la empresa que lo contrato, en el caso de que alcanzara su invención durante la vigencia del contrato laboral.

En semejantes dos supuestos, la titularidad de la invención la atribuye la LPAT al trabajador autor de la misma, sin que se reconozca al empresario ninguna clase de derecho sobre la misma, pues aquella titularidad se otorga de manera exclusiva.

Cuando el trabajador realice una invención que deba pertenecerle en exclusiva por responder a las características previstas para que así ocurra, esto es, que haya sido obtenida fuera de la vigencia temporal de su contrato, o dentro del periodo de un año desde la finalización de este contrato, pero se halle, en ambos casos, relacionada con el objeto de su actividad en la empresa o hubiera empleado medios obtenidos en esta para la invención, el empresario podrá, facultativamente, reservarse la titularidad de esta invención o de un derecho de explotación sobre la misma.

Decimos que esto es así solo cuando haya vencido el contrato laboral pero dentro del primer año, como segunda opción posible, puesto que el artículo 17 comienza diciendo que "sin perjuicio de lo dispuesto en el 16", el cual define cuando la invención es exclusiva del inventor; luego el 17 representa una excepción a esta exclusividad del trabajador. Así, debe entenderse que el artículo 17 condiciona la atribución de la propiedad exclusiva en favor del inventor a que no se produzca en las circunstancias que él prevé, o también, que se produzca en las previstas en el 16.

Esto es, el trabajador es propietario en exclusiva de su invención siempre y cuando no reúna los requisitos del 15 de la LPAT, no obstante lo cual el empresario puede reservarse

un derecho sobre la invención, si ésta tiene que ver con la actividad del trabajador a su cargo, medios o conocimientos empresariales.

Pero esta previsión solo puede aplicarse, en propiedad, a aquellas invenciones del trabajador que la ley le atribuye por haber sido alcanzadas fuera de la vigencia del contrato o dentro de un año desde su vencimiento, esto es, en el marco del artículo 16 LPAT.

Ello debe ser así porque el artículo 16 de la LPAT concede la titularidad de su invención al trabajador, en lugar de al empresario, cuando no se haya alcanzado en el marco del artículo 15, esto es:

durante el contrato.

sin que exceda su objeto explícito o implícito.

La particularidad del artículo 51 radica en la forma que debe revestir la cesión de los derechos del trabajador sobre su invención a favor del empresario, y las consecuencias legales de cómo se haga esto; para la armonía de las regulaciones implicadas en esta materia, debe advertirse, de la mano de una interpretación lógica, que este artículo 51 LPINT sólo tiene utilidad cuando la invención laboral sea de las características de la definida en los artículos 16 y, sobretudo 17 de la LPAT, pues solo éstas pertenecen al trabajador y pueden ser, por tanto, transmitidas al empresario. Esto es, precisamente, lo que el artículo 51 LPINT regula: la previsión contractual de la transmisión de los derechos sobre las invenciones al empresario. En el artículo 15 LPAT, por el contrario, la propiedad de la invención ya es del empresario por disposición de la ley, por lo que nada puede transmitir el trabajador. Debe pues, para éstas, aplicarse la ley sin que quepa ninguna renuncia de derechos de inventor.

ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Este artículo viene a regular un aspecto particularismo del régimen jurídico de las invenciones laborales. Su única peculiaridad reside en conceder al empresario la titularidad de los programas informáticos que cree el trabajador como consecuencia de las

instrucciones de aquél o en el seno de una relación laboral. Por lo tanto, una eventual retribución como consecuencia de un programa informático creado por el trabajador, solo será posible cuando resulte del tenor de su contrato o responda a la estructura de la LPAT, esto es, que exceda su contrato o no exista ya esa relación laboral.

3.- CONCLUSIONES

La estructura de los derechos sobre las invenciones laborales que la LPAT configura puede resumirse muy esquemáticamente, como sigue:

1.- (Artículo 15 LPAT): las invenciones del trabajador alcanzadas durante la vigencia de su contrato laboral para el empresario, pertenecen, con carácter general, a éste, sin que deba concedérsele al empleado ninguna remuneración adicional de las pactadas en su contrato.

2.- (Artículos 16 y 17 LPAT): Cuando se trate, por exclusión, de una invención que no sea como la anterior, esto es, alcanzada una vez extinguida la relación laboral, la titularidad de la misma será exclusiva del trabajador.

Ahora bien, sentado este marco general, la LPAT introduce una serie de excepciones que es importante interpretar, pues resultan de una trascendencia económica que no es, precisamente, menor.

2.1. (Regulación contractual de las invenciones del artículo 15): Así, en efecto, si se trata de una de las invenciones alcanzadas durante la vigencia del contrato, que pertenecen al empresario, pero en ella concurren una importancia económica y una aportación personal del inventor excepcionales, y una evidente excedencia del contrato laboral de éste, el empresario debe remunerar suplementariamente su trabajo, aunque la titularidad, ope legis, le corresponda a él. Por ello la cuantía de esta remuneración no debe ser tan grande como la prevista en el 15.2 LPAT, porque no es una "compra", como el 17 LPAT, sino una remuneración suplementaria para completar lo que el empresario le paga de ordinario.

Este supuesto del artículo 15 es, probablemente, imprevisible desde un punto de vista contractual, dado lo excepcional y casuístico del supuesto que pretende cubrir, siendo, pues, imposible reducir sus muy diversas posibilidades a la generalidad que implica toda cláusula contractual. Además de esta elemental consideración, no debe perderse de vista que, al contrario de lo que ocurre para las invenciones del artículo 17 LPAT, la LPINT, en su artículo 51, no contempla expresamente la posibilidad de regulación contractual para este tipo de invenciones. Efectivamente, el artículo 51 citado dice:

"1.- La transmisión al empresario de los derechos de explotación (...) se regirá por lo pactado en el contrato"

En buena lógica, no puede regularse contractualmente otra cosa que no sea esa transmisión de los derechos sobre la invención y sus vicisitudes, transmisión que no se produce en ninguna invención del artículo 15, pues en ellas no es necesaria la transmisión dado que la ley concede su titularidad directamente al empresario.

La única posibilidad de regulación de la remuneración suplementaria del inventor al amparo del artículo 15, reside en la autonomía de la voluntad de las partes, quienes, en su ejercicio, pueden pactar qué importe podría recibir el inventor como suplemento a su salario, de producirse ese tipo de invención. En cualquier caso, resultaría atacable en sede judicial una previsión de este tenor que resultara exageradamente pacata, en relación con la importancia de la invención, cuestión que no es fácilmente previsible en la firma del contrato laboral. Y ello debe ser así por la prohibición de la renuncia de derechos contenida en el artículo 19.2 LPAT.

En suma, la posible remuneración prevista en el artículo 15.2 LPAT SÍ puede preverse contractualmente, pero semejante cláusula tan solo sería eficaz cuando la importancia de la invención no fuera excepcional, pues, en otro caso, una remuneración insuficiente (como habría de ser siempre ante la eventualidad de una invención excepcional) podría ser interpretada como una renuncia de derechos de la LPAT o como una cláusula injusta o

desigualitaria civilmente. Por esta razón, puede concluirse que el supuesto de una invención laboral de excepcional importancia para el empresario no puede preverse contractualmente de una manera segura y definitiva, y regularse de manera que se excluya todo posterior conflicto entre las partes implicadas. En un caso como este, no resulta dable eliminar inseguridad descrita.

2.2. (Regulación contractual de las invenciones del artículo 17): Por lo que respecta a la regulación contractual de las eventuales transmisiones de las patentes del artículo 16.2 LPAT, cabe decir, escuetamente, que son perfectamente validas, por imperativo del artículo 51 LPINT, debiéndose aplicar, en su defecto, la LPAT. Esta posibilidad, por cierto, no es desaconsejable, pues la protección del empresario en este tipo de patentes es conveniente y, por otro lado, esta cláusula escasamente podría diferir de lo dispuesto por la ley, cuando ésta impide la renuncia de derechos por el trabajador: su única virtualidad, pues, es la fijación de una cuantía económica previa para el caso de una invención que interesase al empresario.

3.- (Artículo 19 LPAT): se prevé en este artículo la posibilidad para el empresario de reclamar para si la patente solicitada dentro del plazo de una año desde extinguida la relación laboral del inventor, posibilidad ésta que, por tratarse de una transmisión, se desarrollará conforme a lo expuesto para las invenciones del artículo 16.2 LPAT.

Disponível em:< http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=161> Acesso em.: 27 set. 2007.