UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS

TESIS DOCTORAL

LAS INVENCIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES: SU REGULACIÓN EN LA LEY ESPAÑOLA DE PATENTES DE 20 DE MARZO DE 1986

ROSALIA ESTUPIÑÁN CÁCERES

Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 1998

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

51/1998-99

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
UNIDAD DE TERCER CICLO Y POSTGRADO

Reunido el día de la fecha, el Tribunal nombrado por el Excmo. Sr. Rector Magfco. de esta Universidad, el/a aspirante expuso esta TESIS DOCTORAL.
Terminada la lectura y contestadas por el/a Doctorando/a las objeciones formuladas por los señores miembros del Tribunal, éste calificó dicho trabajo con la nota de SOBRESALIENTE CUM LAUDE

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 1999.

El/a Presidente/a: Dr. D. Ignacio Arroyo Martínez,

El/a Secretario/a: Dra.Dña. Isabel Rodríguez Díaz,

El/a Vocal: Dr.D. Francisco Mercadal Vidal,

El/a Vocal: Dr.D. Juan Jiménez García,

El/a Vocal: Dr.D. Jorge López Curbelo,

La Doctorando: Dª. Rosario Estupiñan Cáceres,

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
LAS PALMAS DE G. CANARIA
N.º Documento 189.821
N.º Copia 569.047

TESIS DOCTORAL

LAS INVENCIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES: SU REGULACIÓN EN LA LEY ESPAÑOLA DE PATENTES DE 20 DE MARZO DE 1986

ROSALÍA ESTUPIÑÁN CÁCERES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1999

BIBLIOTECA GENERAL

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS

DOCTORADO EN DERECHO

TÍTULO DE TESIS DOCTORAL:

LAS INVENCIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES: SU REGULACIÓN EN LA LEY ESPAÑOLA DE PATENTES DE 20 DE MARZO DE 1986

Tesis doctoral presentada por Rosalía I. Estupiñán Cáceres

Dirigida por el Prof. Dr. D. Pablo Saavedra Gallo

El Director **La Doctoranda**

Las Palmas de Gran Canaria a, 11 de noviembre de 1998

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

INDICE

INTRODUCCIÓN

páginas

A.- Razones que nos han llevado a elegir y acotar el tema de esta investigación 1

B.- Abreviaturas utilizadas 4

CAPÍTULO PRIMERO: INVENCIONES LABORALES-GENERALIDADES

1. Importancia creciente de las invenciones laborales 8

1.1. Alto porcentaje de invenciones patentables, como invenciones laborales 10

2. Finalidades que debe perseguir la regulación jurídica 14

2.1. Planteamiento previo: Necesidad de una regulación sobre la materia 14

2.2. Finalidades 19

2.2.1. Estado de la cuestión en la doctrina española 19

2.2.2. Finalidades que ha perseguido nuestra Ley de Patentes al regular las invenciones laborales . 22

3. Marco legal idóneo para la regulación de las invenciones laborales 24

3.1. Su inclusión en una Ley de Patentes 25

3.2. Su inclusión en una Ley laboral 28

3.3. Su inclusión en una Ley específica 30

CAPITULO SEGUNDO: ANTECEDENTES Y REGULACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA DE LAS INVENCIONES LABORALES

1. Antecedentes normativos 33

1.1. Introducción 33

1.2. Las primeras regulaciones en España: LCT de 1931 y LCT de 1944 34

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

1.2.1. Valoración crítica del régimen de invenciones laborales 36

1.3. Ausencia de regulación de las invenciones laborales en el Estatuto de los Trabajadores 41

2. Precedentes prelegislativos del nuevo régimen de invenciones laborales en el marco del Derecho de Patentes 43

2.1. Los Anteproyectos de Ley de Patentes de 1967 y 1970 43

2.2. El Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981 y el Proyecto de 1982 47

2.3. El Proyecto de Ley de Patentes de 1985 50

3. Regulación actual 52

3.1. Generalidades 52

3.2. Disposiciones legales 54

CAPÍTULO TERCERO: DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE INVENCIONES LABORALES CONTENIDA EN LA LEY DE PATENTES

1. Delimitación del ámbito objetivo 58

1.1. Invención: delimitación conceptual 58

1.1.1. Invención patentable 64

1.1.2. Invención protegible por modelo de utilidad 66

1.1.3. Invenciones protegibles por otros títulos de protección exclusiva 68

1.2. Conclusión 72

2. Delimitación del ámbito subjetivo 73

2.1. Los arts. 15.1 y 20.1 LP 73

2.2. Problemática que plantea la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de los arts. 15 a 19 75

2.2.1. La delimitación del vocablo trabajador 76

2.2.2. Los arts. 15 al 19 LP ¿cubren las invenciones realizadas en virtud de cualquier contrato o relación? 77

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

2.2.3. Indagación del sentido y alcance de los vocablos empresa/empresario, utilizados por el art. 15 80

2.2.4. Interpretación defendida por el Registro de la Propiedad Industrial 86

2.2.5. Búsqueda del real ámbito subjetivo de aplicación del régimen de invenciones laborales a través de los diversos criterios hermenéuticos 90

2.3. Conclusión 95

2.4. En torno a la posibilidad de ampliación del ámbito subjetivo del régimen de invenciones laborales por vía analógica 102

CAPÍTULO CUARTO: CONCEPTO Y TIPOS DE INVENCIONES LABORALES

1. Concepto 105

1.1. Requisitos comunes a todo tipo de invenciones laborales 106

1.1.1. La necesidad de ser exclusivamente invenciones susceptibles de ser protegibles por títulos de protección exclusiva 106

1.1.2. La necesidad de que las invenciones sean realizadas por trabajadores del sector privado o bien por trabajadores, empleados o funcionarios del sector público 107

1.1.3. Y, finalmente la necesidad de que las invenciones sean obtenidas durante la vigencia del contrato de trabajo o de la relación laboral o de servicios 107

2. Los distintos tipos de invenciones laborales 110

2.1. Las invenciones pertenecientes al empresario 113

2.1.1. Concepto 113

2.1.2. Circunstancia específica para su existencia 114

2.1.3. Titularidad de la invención y derecho moral del inventor 117

2.1.4. ¿Está obligado el empresario titular de la invención a patentarla? 120

2.1.5. El eventual derecho del trabajador a una remuneración suplementaria 123

2.2. Las invenciones asumibles por el empresario 130

2.2.1. Concepto 130

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

2.2.2. Circunstancias específicas para su existencia 132

2.2.3. La titularidad de la invención, los derechos del empresario y el derecho moral del inventor 135

2.2.4. El derecho del trabajador inventor a una compensación económica 139

2.3. Las invenciones pertenecientes al trabajador o invenciones libres 143

2.3.1. Concepto 143

2.3.2. Titularidad de la invención 146

CAPITULO QUINTO: ANÁLISIS DE LOS DEBERES Y DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 18 y 19 LP

1. El deber específico de notificación de la invención 149

1.1. Su previsión legal: art. 18.1 149

1.2. Tipos de invenciones a los que afecta 149

1.3. Forma, contenido y momento de la notificación 152

1.4. Sentido del plazo legal concedido al empresario 157

1.5. La sanción por su incumplimiento 161

2. El deber genérico de colaboración 163

2.1. Su previsión legal: art. 18.2 163

2.2. Ámbito y sujetos obligados 164

2.2.1. La integración del deber específico de comunicación 166

2.2.2. La integración del deber de secreto 167

2.3. Ausencia de previsión de sanción por incumplimiento del deber genérico de colaboración. ... 169

3. El derecho del empresario a reclamar invenciones una vez extinta la relación laboral 172

3.1. Su previsión legal: art. 19.1 172

3.1.1. Sus precedentes y la eventual desconexión de éstos con la actual redacción del precepto ... 173

3.1.2. Principales críticas e interpretaciones doctrinales 177

3.1.3. ¿Permite la actual redacción del art. 19.1sostener la presencia de una presunción legal? ... 182

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

3.2. Exégesis del art. 19.1 186

3.2.1. Ámbitos objetivo y subjetivo 187

3.2.2. Presupuestos de la reclamación empresarial 190

3.2.3. Duración de la facultad de reclamación empresarial 194

4. La nulidad de la renuncia anticipada a los derechos que la LP otorga al trabajador en el Título IV 201

4.1. Su previsión legal: art. 19.2 201

4.2. Antecedentes 202

4.3. La prohibición de renuncia 204

4.3.1. Ámbito temporal 204

4.3.2. Ámbitos objetivo y subjetivo 205

4.3.3. El efecto jurídico de su transgresión 206

CAPÍTULO SEXTO: LA RESOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE INVENCIONES LABORALES

1. Introducción 208

2. La Conciliación en materia de invenciones laborales 208

2.1. Su previsión legal y antecedentes 208

2.2. Su fundamento 212

2.3. Análisis de su régimen jurídico 214

2.4. Su naturaleza jurídica 226

2.5. La experiencia conciliadora 231

3. Orden jurisdiccional competente 240

CONCLUSIONES 246

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO 264

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

INTRODUCCIÓN

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

INTRODUCCIÓN

A.- Razones que nos han llevado a elegir y acotar el tema de esta investigación

Si partimos del hecho incuestionable de que las invenciones son fundamentales para el progreso y desarrollo de toda sociedad y que, en un mundo como el actual, donde la tecnología ocupa un primerísimo lugar, el tema de tales invenciones y, más propiamente, el de las, en principio, mal denominadas invenciones laborales no puede pasar desapercibido, máxime cuando es por todos conocido que, la inmensa mayoría de las invenciones son realizadas en equipos, laboratorios... en fin, por personas que, por lo general, se han obligado a realizar una actividad inventiva para otros, sean éstos personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

Por ello, son variadas las razones que han determinado la elección del tema, entre las cuales son de destacar las siguientes:

- El papel capital que juega en toda economía el desarrollo tecnológico; desarrollo que se consigue de forma básica a través de invenciones.

-El que la mayoría de las invenciones se realicen en el seno de las empresas o de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

instituciones dedicadas a la investigación, por tanto encuadrables en lo que se ha venido a denominar invenciones laborales.

-La necesidad de analizar si los intereses en juego están o no protegidos en la regulación que, nuestra actual Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo), efectúa de las invenciones laborales.

-La necesidad de examinar, por razones obvias, si una Ley de Patentes es el marco más adecuado para encuadrar toda la problemática que debe abordar el régimen de las invenciones laborales, tratando de buscar los motivos que, históricamente y en el momento actual, han llevado y llevan a los legisladores a incluir su disciplina en una Ley laboral, de patentes o bien regularlas de manera autónoma; al objeto de averiguar las ventajas e inconvenientes que derivan de cada una de estas opciones.

-La posibilidad, en su caso, de buscar, no por mero capricho, un *nomen iuris* que se acomode a lo que, en la actualidad, dentro de sí mismas, comprenden las llamadas invenciones laborales.

-Y, la necesidad de profundizar en la regulación jurídica vigente en España de las susodichas invenciones, con la finalidad de destacar sus aciertos y eventuales lagunas, así como tratar de subsanar, desde una perspectiva de *lege ferenda* sus

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

posibles errores o defectos, con el objetivo primordial de procurar preservar la paz y, si ello es posible, encontrar el justo equilibrio en las relaciones jurídicas que surgen de estas invenciones.

Con todo, es preciso que, desde esta sede introductoria, hagamos dos advertencias. La primera, como claramente se desprende del título que hemos dado a este trabajo, consiste en que no abordamos el estudio del completo régimen jurídico que la actual Ley española de Patentes contiene en el Título IV, bajo la rúbrica Invenciones Laborales (arts. 15 a 20). Excluimos particularmente el análisis del régimen especial que para las invenciones realizadas por el profesor universitario como consecuencia de su función de investigación en la Universidad, siempre que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, establecen los apartados 2 a 7 del art. 20 del mencionado texto legal, así como -apartado 8 de dicho art. 20- la posibilidad de aplicación de tal régimen especial al personal investigador de Entes públicos de investigación. La razón de tal exclusión estriba en que la importancia y complejidad de tal régimen y las numerosas cuestiones que, a nuestro juicio, suscita constituye, por sí solo, el objeto de otra tesis. La segunda consiste en que, distanciándonos de la metodología clásica, no dedicamos un capítulo específico al Derecho comparado, sino que vamos haciendo referencia al mismo en los distintos capítulos donde su consideración, por por razones diversas, nos resulta requerida.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

B.- Abreviaturas utilizadas

AC	Actualidad Civil (revista)
ACO	Anteproyecto de Ley de Patentes elaborado en 1970 por una Comisión del Ministerio de Industria.
ADI	Actas de Derecho Industrial (revista).
AIEP	Anteproyecto de Ley de Patentes elaborado en 1967 por el Instituto de Estudios Políticos.
AL	Actualidad Laboral (revista).
art./arts.	artículo/artículos
BOCG	Boletín Oficial de las Cortes Generales.
BOE	Boletín Oficial del Estado.
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
CEE	Comunidad Económica Europea.
cfr.	confrontar.
cit.	citado.
CL	Conciliación (expediente)
coord.	coordinado.
CPE	Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973.
CPC	Convenio sobre Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo el 15

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

	de diciembre de 1975 y modificado el 15 de diciembre de 1989.
CUP	Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1883, para la protección de la Propiedad Industrial, modificado por el Acta de Estocolmo de 1967.
Dcho.	Derecho.
DOCE	Diario Oficial de la Unión Europea
dir.	dirigido.
ed.	edición.
EPI	Estatuto de la Propiedad Industrial: Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929.
ET	Estatuto de los trabajadores: Ley 8/1980, de 10 de marzo (derogado); vigente, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
etc.	etcétera
LCT	Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 y de 26 de enero de 1944.
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881.
LOV	Ley de protección de Obtenciones Vegetales (Ley 12/1975, de 12 de marzo).
LP	Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
LPI	Ley de Propiedad Intelectual (Texto Refundido aprobado por Real

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

	Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).
LPL	Ley de Procedimiento Laboral (Texto Reundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril).
LPTPS	Ley para la protección jurídica de topografías de los productos semiconductores (Ley 11/1988, de 3 de mayo).
LRJAP y PAC	Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre)
op.cit.	obra citada.
op. et loc.	
ult.cit	obra y página últimamente citadas.
pág./págs.	página/páginas.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
RAP	Revista de Administración Pública.
R.D.	Real Decreto.
RDM	Revista de Derecho Mercantil.
RDN	Revista de Derecho Notarial.
RDP	Revista de Derecho Privado.
Rev. Der. Proc.	Revista de Derecho Procesal.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Riv.dir.ind.	Rivista di diritto industriale.
REDT	Revista Española de Derecho del Trabajo
RGD	Revista General del Derecho.
RGLJ	Revista General de Legislación y Jurisprudencia.
RJ	Repertorio de Jurisprudencia (Aranzadi)
RJC	Revista Jurídica de Cataluña
RL	Relaciones Laborales (revista).
RPI	Registro de la Propiedad Industrial.
RPS	Revista de Política Social.
RT	Revista de Trabajo.
ss.	siguientes
S/SS	Sentencia/Sentencias
TC	Tribunal Constitucional.
TCT	Tribunal Central de Trabajo.
TS	Tribunal Supremo.
T.	Tomo.
vid.	véase.
vol.	volumen

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CAPÍTULO PRIMERO
INVENCIONES LABORALES-GENERALIDADES

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CAPÍTULO PRIMERO: INVENCIONES LABORALES-GENERALIDADES

1. Importancia de las invenciones laborales[1]

La investigación y la tecnología ocupan un puesto cada vez más considerable y central en la vida de nuestras sociedades. Como afirma González Rubio, "los economistas han dejado claro que la investigación y el desarrollo tecnológico desempeñan un importante papel en el proceso de desarrollo económico, pues no hay que olvidar que, la tecnología propia permite no sólo el desarrollo y la independencia económica sino, también la competición por los mercados mundiales"[2]. Partiendo, pues, de que el desarrollo tecnológico es un componente básico del desarrollo económico[3] y, que aquél se consigue básicamente a través de

[1] La cuestión relativa a lo que originariamente se ha entendido y a lo que se entiende actualmente bajo la denominación de invenciones laborales es abordada en los Capítulos Segundo a Cuarto de esta investigación. Mas, ante la obvia necesidad de avanzar lo que, en nuestro ordenamiento jurídico, ha cubierto y cubre tal denominación, baste por ahora reseñar que, si bien inicialmente tal expresión comprendía todas aquellas invenciones -parece que, con independencia de su protección a través de títulos de protección exclusiva- que fueran obtenidas únicamente por trabajadores durante la vigencia de su contrato de trabajo; en la actualidad, a partir de la entrada en vigor de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE nº 73, de 26 de marzo), bajo tal denominación han de entenderse comprendidas exclusivamente las invenciones susceptibles de ser amparadas por títulos de protección exclusiva siempre que hayan sido obtenidas, durante la vigencia de su respectiva relación, tanto por trabajadores del sector público o privado, como por funcionarios y empleados de Entes públicos.

[2] Cfr. González Rubio, R.: «La I+D en la Comunidad Europea: antes y después del Tratado de la Unión» en Política Científica, nº 35, enero de 1993, pág. 2. Por su parte, Sánchez Muñoz, M.P.: «Las necesidades tecnológicas españolas de esta década» en Política Científica, nº 37, julio 1993, en la pág. 33, señala "es preciso ser conscientes de que en el desarrollo científico y tecnológico del país están gran parte de las claves de nuestro bienestar futuro".

[3] Hay autores que acentúan aún más esta unión, hablando de binomio tecnología/economía, por todos vid. Oro Giral, L.A.: «La política de articulación del Sistema Ciencia-Tecnología-Sociedad en España» en Política Científica, nª 37, julio 1993, pág. 15.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

invenciones[4], así como que la investigación es necesariamente la fase precedente a toda invención que, dicho sea de paso, sólo puede ser obra de los seres humanos: los inventores; es necesario destacar la especial importancia, siempre creciente, que tienen las llamadas invenciones laborales[5], en un periodo en el que la tendencia, como ha puesto de relieve la doctrina más especializada y, como veremos, marcha en el sentido de invenciones realizadas en el seno de las empresas y, no en el de invenciones por parte de sujetos aislados, aún cuando no falten ejemplos de este tipo, pero que no son ni en número ni en importancia las más significativas[6]. Máxime si se tiene presente que hoy por hoy la tecnología es una labor de carácter colectivo que, requiere la máxima cooperación y organización y, que las invenciones para ser realmente relevantes, dado el grado de desarrollo y complejidad del actual

[4] Pero, es preciso reflejar con Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*. Madrid, 1986, pág. 104 que, el progreso tecnológico no se agota con las invenciones patentables, sino que también forman parte del mismo los descubrimientos que, en la mayor parte de los casos constituyen los antecedentes de valiosas invenciones y, las innovaciones o mejoras técnicas que sin ser patentables pueden tener gran relevancia económica.

[5] Sobre la importancia de las invenciones laborales vid. por todos, Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» en RDM nº 84,1962, págs. 345 y ss.; ídem: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» en ADI 1976, págs. 52 y ss.

[6] En este sentido vid. Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho Industrial*, Madrid, 1978, pág. 726; Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» en ADI, 1976, pág.53; Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de Marzo de 1986». *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir. y coord. por J. Bisbal/C. Viladás), Barcelona, 1990, pág. 146; Sena, G.: *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali. Trattato di Diritto Civile e Commerciale* (dir. por A. Cicu y F. Messineo y, continuado por L. Mengoni), IX, T. 3, 3ª ed., Milán, 1990, pág. 193; Berhard/ Krasser: *Lehrbucch des Patentrechts*, 4ª ed. Munich, 1986, pág. 244, donde, estos últimos autores germanos, destacan "Lograr solucionar un problema técnico implica generalmente un conocimiento sólido del entorno técnico por parte del inventor, y frecuentemente necesita unas instalaciones de investigación o incluso la colaboración de un equipo. Inventores de tipo *bricolage* con medios modestos, tienen pocas perspectivas y, si logran alguna invención, esta suele ser de poca importancia económica".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

estado mundial de la técnica[7] (punto de referencia que se toma en consideración para detectar la novedad y la actividad inventiva de las invenciones patentables) precisan justamente, en la fase de investigación cuantiosas inversiones en recursos materiales (instalaciones, instrumentos, etc. bastantes sofisticados) y en recursos humanos. De lo que se deduce, por tanto, como tendremos ocasión de corroborar en este mismo capítulo, que la inmensa mayoría de las invenciones tutelables son y serán invenciones a las que se ha llegado en el ámbito de la empresa o de la Administración[8], en suma, encuadrables en lo que se conoce con el nombre de invenciones laborales.

1.1. Alto porcentaje de invenciones patentables, como invenciones laborales.

Es extremadamente difícil conseguir datos sobre el número de invenciones laborales que se patentan, pues no figura en las estadísticas; no obstante, algunos autores han tratado de cuantificar el fenómeno, señalando que en el ámbito de la Comunidad Europea las invenciones laborales representan el 80% del total de

[7] No olvidemos que tanto los Convenios como las leyes nacionales en materia de patentes - así los arts. 6 y 8 de la Ley española 11/86 - exigen, al margen de otros requisitos, para que la invención sea patentable que, la misma no esté comprendida en el estado de la técnica y, que no resulte de éste de una manera evidente para un experto en la materia.

[8] Así lo han destacado prestigiosos especialistas como: Bercovitz Rodríguez-Cano, Gómez Segade, Lema Devesa, Strauss, Volmer, Benhard, Krasser, Mousseron, Bouju, Franceschelli, Vercellone, Greco, etc.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

invenciones patentadas[9]. A este respecto, también nosotros hemos querido comprobar, en lo referente a España, dicho fenómeno. A tal fin, dado que este aspecto no está informatizado, ni existen, reiteramos, estadísticas sobre el particular en la Oficina Española de Patentes y Marcas y, ello pese a que, tanto la LP (art. 23) como el Reglamento (art. 14) establecen la necesidad de que la solicitud de patente designe al inventor, añadiendo "en el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente"; de suerte que, si se trata de una invención laboral, a la vista de los anteriores preceptos, deberá indicarse en la solicitud. Con lo que, siendo esto así, nos parece que sería relativamente fácil informatizar este dato y, con ello poder obtener de forma rápida y sencilla datos estadísticos. Mas, reiteramos, no es un dato informatizado, de manera que, para obtener con rigor cifras o proporciones sobre el número de

[9] En este sentido, cfr. Guglielmetti, G.: *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma de 1979*. Milán, 1984, pág. 70; Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» cit. pág. 54.

Por lo que respecta a la patente europea, y aun cuando no hable de invenciones laborales, son bastantes significativos los datos suministrados, hace ya veinte años, por Singer, R.: «La patente europea» en ADI, T. 5, 1978, quien, en la pág. 22, pone de manifiesto que de las 3.600 solicitudes de patentes depositadas en 1978, el 50% de las mismas han sido depositadas por grandes empresas, el 35% por pequeñas y medianas empresas y el 15% por inventores individuales.

Por lo que se refiere a Francia, Bouju, A.: «Regards sur l'actuel règime des inventions de salariès» en La Propiété Industrielle. Mayo, 1985, pág.203 señala que cerca de las 3/4 de las solicitudes de patentes de origen francés, son fruto de investigaciones realizadas por inventores asalariados.

En lo atinente a la RFA, Ruete, M.: «The German employee-inventions law: an outline» *Employees'inventions a comparative study*. Oxford, 1981, pág. 180 y Bernhard/ Krasser: *Lehrbuch des Patentrechts* cit. pág. 244 destacan que entre un 80 y un 90% de las invenciones patentadas han sido hechas por trabajadores.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

invenciones laborales para las que se solicita protección es menester acudir al archivo de la OEPM y examinar de forma primitiva, si se nos permite la expresión, toda la documentación de patentes - tarea ardua, lenta y nada envidiable[10] -. Ante tal inconveniente, optamos por realizar una labor mucho más modesta, esto es, por realizar un muestreo sobre 3.632 de las 30.030 solicitudes de patentes presentadas ante el entonces RPI en el año 1989[11].

El resultado de este muestreo ha sido el siguiente:

* 2.942: Correspondían, sin lugar a dudas, a invenciones laborales, pues, expresamente, así se calificaban en la documentación examinada.

* 412: Correspondían, también sin lugar a dudas, a invenciones no

[10] Incluso, con loable intención, se nos propuso por personal del mencionado Organismo que, para agilizar la labor de búsqueda de cifras sobre invenciones laborales para las que se solicitan patentes, podríamos consultar por ordenador en las bases de datos de la OEPM, las solicitudes de patentes presentadas por personas jurídicas, ya que siempre que en la solicitud figurara una persona jurídica como solicitante -dato este sí informatizado-, al no poder ser ésta inventora, estaríamos en presencia de invenciones laborales. Sin embargo, sin dejar de reconocer que en la gran mayoría de los casos podría ser así, también era posible que así no fuera porque, por ejemplo, podía la entidad solicitante de la patente haber adquirido la invención de un inventor aislado en virtud de un contrato de compra-venta, al margen de que también podían ser invenciones laborales, aunque serían las menos, las solicitudes de patentes presentadas por personas físicas (empresarios). De ahí, que de seguir tal propuesta habríamos obtenido, si acaso, un cálculo bastante aproximado pero no riguroso, razón por la que optamos en nuestra primera investigación por no seguirlo; en cambio, en nuestra segunda visita a la OEPM, junio de 1998, sí que hemos consultado las solicitudes de patentes que, vía nacional, se han presentado en la OEPM durante el año 1997 pues, en esta ocasión, sólo nos interesaba corroborar si el número de invenciones para las que se solicita patente continúa siendo en un elevado porcentaje encuadrable en la categoría de invenciones laborales.

[11] Cfr. Gómez Montero, J.: «Función y actividades del Registro de la Propiedad Industrial» en RGD, nº 549, junio 1990, pág. 4554.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

residenciables en la categoría de invenciones laborales, ya que los inventores y solicitantes de las patentes coincidían.

* 7: Correspondían a invenciones no calificables, en principio al desconocer otros datos, de laborales; ya que los solicitantes de las patentes declaraban haberlas adquirido en virtud de sucesión mortis causa.

* 271: Correspondían a invenciones en las que los solicitantes de las patentes declaraban haberlas adquirido mediante contratos, por virtud de los cuales los inventores cedían sus derechos sobre las invenciones a las empresas; dándose curiosamente la circunstancia de que las empresas que efectuaban las solicitudes eran norteamericanas, lo que nos da pie a pensar y aventurar que, puesto que en la mayoría de los Estados Unidos la práctica habitual de cesión de los derechos sobre las llamadas invenciones laborales es por vía contractual, también en estos casos nos encontramos con invenciones encuadrables en lo que en nuestro Derecho se denominan invenciones laborales.

De estos datos, si conceptuamos también como invenciones laborales las últimas 271 indicadas, se desprende que el 88.46% de las 3.632 solicitudes de patentes examinadas, corresponden a invenciones laborales. Ahora bien, si sólo tomáramos en consideración las 2.942 calificadas de forma indubitada como

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

invenciones laborales, el porcentaje de éstas es de 81%[12]. En cualquier caso, pese a ser simplemente un muestreo, es bastante significativo de la existencia incuestionada e importancia creciente que tienen las tan reiteradas invenciones laborales[13].

2. Finalidades de la regulación jurídica de las invenciones laborales

2.1. Planteamiento previo: Necesidad de una regulación sobre la materia.

Bajo tal rúbrica queremos abordar, con carácter preliminar, la cuestión de si es necesaria una regulación específica de las llamadas invenciones laborales, pues sólo constatando y argumentando la necesidad de una regulación tendrá sentido señalar sus finalidades. A tal fin, nos parece importante tener presente, con carácter previo, que en tales invenciones confluyen diversos sectores de nuestro Ordenamiento Jurídico, pero básicamente o cuando menos, el Derecho del Trabajo

[12] Conviene destacar que, en este muestreo, hemos podido comprobar que la mayor parte de los solicitantes de patentes eran entidades extranjeras, lo que no deja de ser bastante elocuente del escaso nivel investigador que, aún existe en nuestro país.

[13] Del estudio realizado en junio de 1998, vid. *supra* nota nº 10, resultó que de 2735 solicitudes de patentes, vía nacional, presentadas en 1997, examinamos 750, de las que 525 fueron presentadas por personas jurídicas y 225 por personas físicas. Lo que viene a representar un 70%, cifra que, aunque sensiblemente inferior a la obtenida por una vía más rigurosa sobre los datos de 1989, y que puede tener otra explicación adicional, como pudiera ser el que en el procedimiento de concesión de la patente la OEPM concede ésta sin examen previo de novedad, continúa siendo expresiva del alto porcentaje de invenciones laborales.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

y el Derecho de Patentes[14]. Pues bien, principio universalmente admitido en el Derecho de Patentes es que la invención y, consecuentemente el derecho a la patente pertenece al inventor[15]; mientras que en el Derecho del Trabajo se aplica el principio de que el resultado del trabajo (en el caso que tratamos, sería una invención) pertenece al empresario; y, es que, en efecto, como señalan Alonso Olea y Casas Baamonde el contrato de trabajo, en puridad, es una relación jurídica por virtud de la cual los frutos del trabajo pasan, *ab initio*, desde el momento mismo de su producción, a integrar el patrimonio de persona distinta del trabajador; de manera que, el contrato de trabajo es el título determinante de la ajenidad de los frutos de trabajo en régimen de trabajo libre[16]. No obstante, en opinión de otros autores el fundamento que determina la ajenidad en los resultados o frutos del trabajo y la consiguiente titularidad del empleador sobre los mismos, debe ser imputada no tanto al contrato de trabajo, sino a la propiedad originaria del empleador sobre los medios de producción y a los institutos jurídicos de la accesión, o más bien de la especificación como especie del género accesión[17].

Bastan estas ideas para nuestro propósito de poner de manifiesto la

[14] Roubier, P.: *La Propiété Industrielle*, París, 1952, T. 2, pág. 183.

[15] Así se establece en la generalidad de las leyes nacionales de patentes y Convenios internacionales.

[16] Cfr. Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: *Derecho del Trabajo*, 16ª ed., Madrid, 1998, págs. 53 y 58.

[17] Cfr. Sala Franco, T. y otros: *Derecho del Trabajo*, 11ª ed., Valencia, 1997, págs. 313 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

disonancia o colisión que se produce entre ambos sectores de nuestro Ordenamiento Jurídico ya que, como ha quedado reflejado, conforme al Derecho de Patentes la invención y, consiguientemente el derecho a la patente, pertenecen al inventor - y, el inventor, en el supuesto de invenciones laborales es el trabajador o los trabajadores -; mientras que, conforme al Derecho del Trabajo la invención, considerada como fruto o resultado de la actividad realizada por el trabajador, en virtud de un contrato de trabajo, pertenece al empresario o empleador[18]. Este conflicto o disonancia, de no existir regulación jurídica alguna sobre esta materia, dada la innegable existencia de intereses contrapuestos entre las partes, sería suficiente por sí sola para producir desavenencias y conflictos y propiciar abusos, fundamentalmente por los empleadores que, a buen seguro, intentarían ampararse en el contrato de trabajo para considerar suyas las invenciones obtenidas por los trabajadores en cualesquiera circunstancias; desavenencias o litigios que, en última instancia, tendrían que resolver los órganos judiciales, los cuales a la vista de la disonancia entre ambos sectores podrían llegar a resoluciones muy diversas y contradictorias. De ahí, que sea necesaria una solución, solución que, ante tales consideraciones, habrá de ser legal en aras a la seguridad jurídica, principio que garantiza nuestro texto constitucional en el art. 9.3[19]. Lo dicho hasta ahora constituye, en principio

[18] Obviamente, nos estamos refiriendo al supuesto de que el objeto del contrato de trabajo sean actividades de investigación; pues, desde luego, existen otros supuestos, donde el objeto del contrato no es investigar, por lo que, en principio la invención pertenece al trabajador.

[19] "La Constitución garantiza... la seguridad jurídica..." art. 9.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

razón suficiente sobre la necesidad de que exista una regulación jurídica específica sobre la problemática derivada de las invenciones laborales que, teniendo en cuenta los contradictorios principios que presiden ambas disciplinas jurídicas, esclarezca cuantos supuestos puedan plantear dificultades o dudas, delimitando de forma clara, sencilla y equilibrada a cuál de las partes corresponde la invención obtenida durante la relación y cuáles son los derechos y deberes de las mismas.

Pero, además de la razón apuntada existen razones de tipo práctico y, es que, en la actualidad, como hemos constatado, la inmensa mayoría de las invenciones que son objeto de solicitud de patente son realizadas en el seno de las empresas y centros de investigación, por lo que podemos afirmar que, hoy, la regla general la constituyen las invenciones realizadas por trabajadores y, en menor medida, por funcionarios y la excepción las invenciones realizadas por inventores aislados.

Y, finalmente, la necesidad de una regulación sobre las invenciones laborales, se acrecienta por el hecho de que el art. 60 del CPE[20] renuncia a establecer una regulación uniforme del derecho a la patente europea en los supuestos de invenciones laborales y remite el problema a las legislaciones nacionales y, lo mismo acontece en el ámbito estrictamente comunitario, pues el CPC[21], aún no en

[20] Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973.

[21] Convenio sobre Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975 y modificado el 15 de diciembre de 1989.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

vigor, se apoya en el CPE y se remite a éste en este concreto aspecto; de ahí, que las expectativas de armonización sean verdaderamente escasas[22]. En efecto, a tenor del art. 60.1 del CPE "El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa". Luego, la remisión que realiza este precepto a las legislaciones nacionales, determina la necesidad de que los Estados -como España[23]- que formen parte del Convenio prevean en sus respectivos Ordenamientos jurídicos la resolución de este problema a través de normas específicas que, al menos, determinen a quien corresponde el derecho a la patente en los supuestos de invenciones laborales.

Pues bien, hemos de destacar que de la necesidad de una regulación específica sobre la problemática de las invenciones laborales, aunque conceptuando

[22] Así, a finales de 1977 se presentó a la Comisión Europea, por encargo de ésta, un proyecto de directiva de19 artículos que contenía los criterios para la armonización de la regulación de las invenciones laborales en los Estados Miembros de la entonces CEE; proyecto, en el que se advertía la clara influencia de la Ley alemana reguladora de esta materia. Sin embargo, se paralizaron por la Comisión todos los trabajos sobre la dirección apuntada hasta 1991, fecha ésta en que le fue presentado un nuevo proyecto. Sin embargo, siete años después, parece que son pocas, casi nulas las expectativas de armonización al respecto. Cfr. Fernández de Córdoba Castellá, S.: *Derecho de Patentes e investigación científica*, Valencia, 1996, págs. 190-192

[23] Convenio que está en vigor en España desde el 1 de octubre de 1986.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

aunque no todos, y así, por lo que respecta a la Unión Europea, Bélgica carece de tal regulación.

2.2. Finalidades.

Argumentada la necesidad de la regulación jurídica de las invenciones laborales, procede plantearnos la cuestión de las finalidades que debe perseguir.

2.2.1. Estado de la cuestión en la doctrina española.

A este respecto, debemos comenzar destacando la existencia en nuestra doctrina de dos posiciones:

- De un lado, la del profesor Bercovitz, quien aboga por una regulación hasta cierto punto detallada, no sólo de las invenciones sino también de los descubrimientos e innovaciones laborales[24], como lo demuestra el contenido del título IV del Anteproyecto de Ley de patentes de 1981 por él redactado[25]. Y para quien la finalidad de dicha regulación, debe ser tanto impulsar el desarrollo tecnológico, para

[24] Aunque, a nuestro juicio, la LP no es el marco adecuado para la regulación de los descubrimientos e innovaciones, puesto que estos no son protegibles por derechos de exclusiva.

[25] El texto completo de este Anteproyecto puede verse en Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, cit, págs. 87 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

lo cual deben tomarse en consideración los intereses de las partes en el momento de atribuir los derechos derivados de las invenciones conseguidas, atribuyendo incentivos tanto a los trabajadores como a los empresarios, ya que, sin la actividad de aquéllos difícilmente se conseguiría la invención, como evitar que la consecución de invenciones laborales pueda dar lugar a actuaciones contrarias a los principios que informan la relación laboral, para lo cual deberán delimitarse los derechos de las partes en la consecución del invento con justicia y claridad[26].

- De otro, la del profesor Gómez Segade, quien, actualmente se muestra partidario de una mínima regulación de las invenciones laborales en la LP, como lo confirma las propuestas o bases que para una regulación sobre la materia formuló en 1984[27]. Y para quien la finalidad de tal regulación, no debe ser otra que precisar a quién de las partes corresponde el derecho a la patente y ejercer una cierta función tuitiva en favor de los asalariados, debiendo ser la regulación bastante sencilla para evitar que sean las mismas normas legales las que creen conflictos[28].

[26] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» cit. págs. 67 y ss.

[27] Vid. Gómez Segade, J.A.: *La modernización del Derecho español de Patentes*, Madrid, 1984, págs. 133 y 134 (concretamente, la base tercera). Sin embargo, no fue ésta la postura inicialmente sostenida por este autor, vid. idem: «Reforma del Derecho de Patentes español» en RDM 1969, pág. 69 (concretamente la nota a pie de página nº 29).

[28] Cfr. Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» en RJC 1988-1, pág. 13.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

A nuestro juicio, aunque en principio, pueda resultar paradójico, las finalidades señaladas por tan prestigiosos especialistas son, en líneas generales, las que debe perseguir una regulación sobre esta materia, claro que dependiendo del marco legal en el cual se pretenda realizar tal regulación. Pues, por una parte nos parece acertada la posición de Bercovitz, pero siempre que tal regulación se lleve a cabo, no en una LP, sino fuera de ella; y, por otra también resulta acertada la posición de Gómez Segade, ya que la regulación de las invenciones laborales en una LP sólo puede tener por finalidad precisar a quién corresponde el derecho a la patente.

Ahora bien, nos parece que, cualquiera que sea el marco legal en el que se regule esta materia, aunque particularmente somos partidarios de su regulación autónoma, debe partirse de la base de que en la invención laboral convergen, además del Derecho, otras disciplinas, tales como la Etica, la Moral, la Filosofía, la Economía, etc.[29] que, habrán de tomarse en consideración si realmente quieren tutelarse las expectativas razonables de ambas partes de una forma clara, sin ambiguedades, pues sólo así podrá ofrecerse un equilibrio legítimo y justo entre los distintos intereses y necesidades de los empresarios y trabajadores y facilitarse el clima de armonía que debe presidir cualquier relación, fomentando la solución

[29] Vid. Phillips, J.: «Employees'inventions: an analysis of the nature of the subject» *Employees'inventions a comparative study*. Oxford, 1981, págs. 7 y ss. quien, mediante un análisis en profundidad, sostiene que la invención laboral es realmente un problema multidisciplinario.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

consensuada de los eventuales litigios que puedan suscitarse en el contexto de las invenciones laborales.

2.2.2. Finalidades que ha perseguido nuestra LP al regular las invenciones laborales.

Según el Preámbulo de nuestra actual LP (Ley 11/1986, de 20 de marzo) se regulan las invenciones laborales "con la finalidad de promover la investigación en el seno de la empresa española...tratando de conciliar los intereses del empresario y de los inventores asalariados"; finalidades estas que, a nuestro juicio, merecen un comentario.

La finalidad señalada de promover la investigación en el seno de la empresa española, resulta sumamente elogiable[30]; sin embargo, es preciso afirmar que tal finalidad sólo en parte puede ser perseguida por una LP, pues la investigación es necesariamente la actividad previa no sólo de las invenciones patentables -únicas,

[30] Sin embargo, a juicio de Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» cit. pág. 13, tal declaración del preámbulo no es más que pura retórica, ya que la existencia de un mayor o menor nivel investigador nada tiene que ver con que exista o no una regulación de las invenciones laborales. Mas, no podemos compartir tal opinión, porque la existencia de una adecuada regulación que incentive el esfuerzo investigador, es uno de los factores que, junto a otros, incide en la existencia de un mayor nivel investigador. Y así lo han puesto de relieve, entre otros: Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» cit. pág. 91; Orkin, N.: "The legal rights of the employed inventor in the United States: a labor-management perspective" *Employees'inventions a comparative study*. Oxford, 1981, págs. 152 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

en principio, contempladas en la LP[31]-, sino de todo tipo de invenciones, innovaciones y descubrimientos. Por lo que, se nos plantea la cuestión de si, acaso, lo único que interesa fomentar es la investigación que conduzca a invenciones patentables. La respuesta a tal cuestión, necesariamente ha de ser negativa, básicamente, porque es imposible, a priori, determinar si la investigación a realizar dará o no lugar a invenciones patentables; lo que ocurre es que la LP no es el marco adecuado para fomentar la investigación que no tenga como resultado invenciones patentables. Además, no creemos que, tal como han sido reguladas las invenciones laborales en la LP, dicha finalidad se haya alcanzado. Esto que tratamos enlaza, por consiguiente con la problemática del marco legal que resulta más idóneo para la regulación de las invenciones laborales que, examinaremos después de comentar la otra finalidad que, se ha perseguido al regular las invenciones laborales.

La segunda finalidad que se ha perseguido, según el Preámbulo de la LP, al regular las invenciones laborales es conciliar los intereses del empresario y de los inventores asalariados. Finalidad esta que, si acaso se ha intentado, lo cierto es que no parece que se ha conseguido, pues la regulación contenida en la LP parece en principio estar claramente desnivelada a favor del empresario, lo que es fácilmente contrastable en un análisis detallado de la mencionada regulación que, por razones sistemáticas abordaremos en otro capítulo. Aunque ello no es óbice para que

[31] Vid. *infra* el Capítulo Tercero de esta investigación, en concreto, el epígrafe 1. La delimitación del ámbito objetivo de aplicación del régimen de invenciones laborales.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

adelantemos que tal desnivel se aprecia, fundamentalmente, en el art. 18.1 y art. 141 LP.

3. Marco legal idóneo para la regulación de las invenciones laborales

Es constatable, por los datos de que disponemos, que si bien, la mayor parte de los países han optado por regular las invenciones laborales en una Ley de Patentes, como es el caso, por ejemplo, de Italia[32], Francia[33], Gran Bretaña[34], Japón[35] y, desde luego de España tras la LP 11/86; otros, o bien no contienen regulación específica sobre el tema, como es el caso de Bélgica, o bien han optado por su regulación en una Ley laboral, como es el caso de Panamá, o bien, con mejor criterio en nuestra opinión, regulan esta materia en leyes específicas, como es el caso de Alemania[36] o de Suecia[37].

El optar por cualquiera de las opciones expuestas debe estar en función y ser coherente con los fines u objetivos que se pretenden conseguir con dicha regulación.

---

[32] R.D. de 29 de junio de 1939, nº. 1127.

[33] Ley nº. 92-597 de 1 de julio de 1992.

[34] Ley de Patentes de 1977.

[35] Ley nº 121 de 1959.

[36] Ley de invenciones laborales de 25 de julio de 1957

[37] Ley 1949/345.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Por lo que seguidamente reseñaremos las ventajas e inconvenientes que, a nuestro entender, se derivan de cada una de las opciones[38].

3.1. Su inclusión en una Ley de Patentes.

Afirma el profesor Massaguer Fuentes que, entre las instituciones para la protección jurídica de las invenciones deben contarse no sólo las patentes y modelos de utilidad, sino también la obtención vegetal, la topografía de productos semiconductores y el secreto industrial o know-how[39]. Con tal afirmación queremos, desde un principio, acentuar que la regulación de las invenciones laborales en una Ley de Patentes -cuyo ámbito objetivo, en principio, sólo puede cubrir por razones obvias las invenciones que reúnan los requisitos de patentabilidad y, en España además, las que reúnan los requisitos para ser protegibles como modelos de utilidad-, determina, salvo que otra cosa establezca la Ley que, el ámbito de aplicación de la regulación de las invenciones laborales quede circunscrito a las invenciones patentables. Lo que nos lleva a plantearnos qué ocurre con el resto de las invenciones protegibles por derechos de exclusiva, esto es ¿se les podrá aplicar la normativa

[38] Lógicamente, no examinaremos la opción consistente en la no regulación; ya que al inicio de este capítulo nos hemos decantado, por las razones expuestas, por la necesidad de una regulación sobre las invenciones laborales.

[39] Cfr. Massaguer Fuentes, J.: «Aproximación sistemática general al Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales» en RGD, nº 544-45, 1990, pág. 258.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

que para las invenciones laborales prevé la Ley de Patentes[40]?. La respuesta a este interrogante puede ser:

- bien, que tal regulación no pueda aplicarse a otras invenciones que las patentables, con lo que quedarían excluidas sin justificación las otras invenciones; lo que resulta absurdo.
- bien, que las leyes que regulan invenciones susceptibles de ser protegibles por otros derechos de exclusiva, contemplen para las mismas una regulación sobre las invenciones laborales, o prevean expresamente la aplicación de la regulación contenida en la Ley de Patentes.
- bien, que la regulación contenida en la Ley de Patentes se aplique analógicamente a aquellas otras invenciones susceptibles de ser protegidas por otros derechos de exclusiva.

Sobre esta última posibilidad, merece destacar que vigente en España la normativa que sobre los inventos del trabajador contenían los arts. 29 y 30 de la LCT, la doctrina defendió la aplicación de dicha normativa a las obtenciones vegetales, tanto porque éstas podían incluirse entre las invenciones a las que genéricamente aludía la LCT, como por el carácter de Derecho común de trabajo que tenía tal Ley

[40] Por lo que se refiere a nuestro país, sobre el ámbito objetivo de aplicación de las invenciones laborales, vid. el capítulo tercero.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

y, por la semejanza entre su forma de protección jurídica y las patentes[41]. De ahí que, haciéndose eco de estas lúcidas aportaciones doctrinales, el Reglamento General sobre Protección de Obtenciones Vegetales[42] expresamente previera tal aplicación, disponiendo en el art. 5.1 c) "En los casos en que el obtentor se encuentre al servicio de una Empresa, y en lo que se refiere a concesión del «Título de Obtención Vegetal», será de aplicación lo establecido en los arts. 29 y 30 del Decreto de 26 de enero de 1944 por el que se aprueba el texto refundido del Libro I de la Ley de Contrato de Trabajo, entendiéndose a estos efectos que dicho obtentor actúa como trabajador de la Empresa y que el concepto de obtención vegetal es equivalente al de invención que figura en el Decreto anteriormente citado...". Por lo que, cabría plantear si, con la regulación actual de las invenciones laborales en la LP, la situación ha cambiado, porque las invenciones que contempla no son cualesquiera invenciones, sino sólo las patentables y susceptibles de ser protegidas por modelos de utilidad. Pero, la cuestión del ámbito objetivo de aplicación, en concreto, del régimen de invenciones laborales establecido en la Ley de Patentes española, es objeto de estudio en el capítulo tercero, al cual nos remitimos.

En síntesis, de lo hasta aquí expuesto, se desprende que uno de los

[41] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» cit, pág. 63; Quintana Carlo, I.: «La protección de las obtenciones vegetales y la Ley española de 12 de marzo de 1975» en ADI, 1975, pág.233.

[42] Aprobado por R.D. 1674/1977, de 10 de junio (BOE nº. 164, de 11 de julio de 1977).

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

inconvenientes de ubicar la disciplina de invenciones laborales en una LP, consiste en que se interprete que sólo pueden conceptuarse como tales las patentables, de forma tal que no pueda aplicarse dicha normativa a invenciones que no son patentables, pero sí protegibles por otros derechos de exclusiva temporal, o que la aplicación de dicha disciplina a tales invenciones sólo sea posible cuando exista una previsión legal expresa, o bien, en último término, no existiendo tal previsión, se admita la posibilidad de acudir a la analogía. Con todo, no es este, a nuestro juicio el mayor inconveniente. El mayor inconveniente consiste en que sólo sean objeto de regulación y atención como invenciones laborales, las patentables o protegibles por un monopolio legal temporal, y es que desde luego una Ley de Patentes no podría contemplar otro tipo de invenciones.

3.2. Inclusión en una Ley laboral..

Regular las invenciones laborales en una Ley laboral, como ha sucedido en España hasta la entrada en vigor de la LP, plantea fundamentalmente el inconveniente de que sólo se consideren tales, las obtenidas por trabajadores durante la vigencia de su contrato de trabajo; dejando, en consecuencia, fuera de su ámbito de aplicación las obtenidas por funcionarios y empleados de la Administración Pública que, constituyen, con mucho, un importante potencial de inventores (mayor que el de las empresas, dada la excesiva burocratización) y, ello es así porque, de adoptarse

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

dicha solución en España, a tenor del art. 1.3 a) del ET[43] "se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley: la relación de funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función Pública, así como la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones Locales y las Entidades públicas autónomas, cuando al amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias"[44].

Es cierto que, para obviar tal inconveniente cabría incorporar en la normativa que regula la relación de los funcionarios y de los empleados al servicio de la Administración Pública un precepto que estableciera que, a las invenciones obtenidas por éstos durante la vigencia de su relación con la Administración, se les aplicará el régimen previsto para los trabajadores en la normativa laboral. Pero esta solución, supone una innecesaria fragmentación de la problemática de las invenciones laborales, amén de ser órganos judiciales de distinto orden -el de lo social para los trabajadores, y el de lo contencioso administrativo para los funcionarios y empleados de la Admón.- los que tuvieran que conocer de los litigios que la consecución de invenciones pudiera suscitar entre las partes, pudiendo dar

[43] Tanto del texto derogado, aprobado por Ley 8/1980, como del vigente, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995.

[44] En opinión de la doctrina dominante, las razones de esta exclusión se sitúan en el plano de la oportunidad política, y de la inercia histórica, ya que sustancialmente no existen diferencias de fondo entre un funcionario y un contratado laboralmente por la Admón. Vid. Sala Franco, T. y otros: *Derecho del Trabajo*, 11ª ed. cit., pág. 239; Borrajo Dacruz, E.: *Comentario a las leyes laborales. Estatuto de los trabajadores*. T. I, Madrid, 1990, pág.80.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

lugar a resoluciones judiciales distintas para supuestos iguales[45]. La doctrina ha señalado como otro inconveniente que deriva de la inclusión de la disciplina de las invenciones laborales en una Ley laboral, el que se diese un enfoque excesivamente laboralista que acentúe la tutela de los derechos del trabajador y desatienda la de los empresarios[46]. Sin embargo, nos parece justo reconocer, que tal posibilidad apenas si existió en nuestro Derecho, vigentes los arts. 29 y 30 de la LCT, sino que, más bien, en general, tales preceptos tenían un enfoque excesivamente empresarial.

En conclusión, la única posible ventaja de esta opción respecto a la anterior -esto es, de la inclusión de la disciplina sobre invenciones laborales en una LP- estribaría en poder comprender bajo la expresión invenciones laborales a todas las invenciones sean o no protegidas por derechos de exclusiva, claro que ello será así, siempre que no se interprete el término invención en sentido restrictivo.

3.3. Inclusión en una Ley específica.

Concentrar toda la regulación sobre la problemática de las llamadas

[45] Esta opción exigiría, además, pero sencillamente por razones de armonía del Ordenamiento Jurídico que, en las leyes reguladoras de las patentes, modelos de utilidad, obtenciones vegetales y topografías de productos semiconductores, se estableciera que la patente, el modelo de utilidad, la obtención vegetal y la topografía de productos semiconductores pertenecerá, respectivamente, al inventor, obtentor o creador, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa laboral y pública para las invenciones laborales.

[46] Cfr. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» en RL, nº 6, 1986, pág. 42.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

invenciones laborales en una Ley específica es la opción más ventajosa, a nuestro juicio, por las siguientes razones:

- porque permite comprender dentro de su ámbito subjetivo, tanto a los trabajadores, como a los funcionarios y empleados,
- porque la importancia y complejidad de las mismas exigen una regulación clara, equilibrada y detallada que pondere, adecuadamente, los intereses de todas las partes implicadas,
- porque no restringe, innecesariamente, su ámbito objetivo de aplicación. Permitiendo que sean objeto de atención y regulación, ciertos descubrimientos e innovaciones que, aunque no sean protegibles por derechos de exclusiva, pueden representar para las empresas cuantiosas ventajas económicas. Pues, si realmente se pretende fomentar la investigación, si realmente se pretende conseguir un alto nivel investigador, deberá incentivarse aquélla en toda su extensión, dado que como ya hemos dicho el desarrollo tecnológico no sólo está integrado por inventos protegibles. Máxime, si se tiene en cuenta que, España, aún con los esfuerzos realizados por el poder público a través del Plan Nacional de I+D, es un país donde el nivel investigador es todavía muy pobre, si se nos permite medir el mismo a través de un índice tan revelador como el número de patentes europeas solicitadas por españoles, en los años 87 y 88 que, fueron 149 y 177 respectivamente, muy bajo si se compara con Alemania (10.032 y 11.329 respectivamente) o con Japón (7.177 y

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

9.099 respectivamente)[47]; índice que continúa siendo muy bajo, pues en el año 1996 de un total de 64.035 solicitudes europeas de patentes, la aportación española fue de sólo 282, frente, por ejemplo, a las aportaciones realizadas por Holanda (2.901), Italia (2.322) o Francia (4.685)[48],

- porque, si se nos permite la expresión, la regulación de la problemática de las invenciones laborales en una Ley específica, se encontraría menos forzada que en una LP o en una Ley laboral, pues podría compatibilizar mejor los principios contrapuestos, ya señalados que rigen estos dos sectores,
- porque permite que los litigios que se susciten en esta materia sean resueltos por órganos judiciales de un mismo orden,
- porque, en fin, en aras de evitar parcheos y fragmentaciones, por razones sistemáticas y de armonía la regulación unitaria de todo este fenómeno responde mejor a los principios más elementales de sistematización jurídica.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

[47] Datos extraídos de Gómez Montero, J.: «Función y actividades del Registro de la Propiedad Industrial de España» cit., págs. 4555 y ss.

[48] Cfr. Hidalgo Llamas, M.: «Las invenciones realizadas por el trabajador en la empresa: Régimen jurídico en el derecho comparado y en el derecho español. La experiencia de la OEPM en esta materia» en Revista de Estudios Económicos nº 1/1998, pág. 192.

CAPÍTULO SEGUNDO
ANTECEDENTES Y REGULACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA DE LAS INVENCIONES LABORALES

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CAPÍTULO SEGUNDO: ANTECEDENTES Y REGULACIÓN ACTUAL DE LAS INVENCIONES LABORALES

1. Antecedentes normativos

1.1. Introducción.

La problemática sobre las invenciones laborales, como ha puesto de manifiesto la doctrina, es relativamente reciente pues, sólo se le comenzó a prestar atención cuando la producción en masa y la competencia llegan al punto de obligar necesariamente a las empresas a buscar nuevas reglas técnicas mediante el trabajo por ellas organizado. Fundamentalmente, fue la doctrina y jurisprudencia europeas las que, a partir de 1914 año en que tuvo lugar, en Ausburgo, el Congreso de la Asociación española para la Protección de la Propiedad Industrial, comienzan a poner mayor atención sobre las invenciones de los trabajadores. Con todo, aunque la primera regulación sobre la materia data de fines del siglo pasado, concretamente dicha regulación se contenía en la Ley de Patentes austríaca de 1897; es lo cierto que, en general hubo que esperar a bien entrado el siglo XX para que florecieran las disposiciones legislativas sobre la materia[49].

[49] Vid. Gómez Segade, J.A.: *La modernización del Derecho español de Patentes*, cit. pág. 113; Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» cit., pág. 146.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Por lo que respecta, en concreto a España, las primeras preocupaciones sobre la materia de las invenciones laborales se produjeron, no en el campo de la propiedad industrial, sino en el campo laboral. Lo que se debió al influjo que en España ejerció la doctrina alemana de la época de Weimar, doctrina que sostenía la pertenencia al Derecho del trabajo de las consecuencias jurídicas de los inventos realizados por el trabajador en virtud de una relación de trabajo. De ahí, que en Alemania, inicialmente[49], se abordaran las cuestiones relativas a invenciones laborales en el Proyecto de Ley General de Contrato de Trabajo de 1923, concretamente en los parágrafos 121-131, -Proyecto más conocido como Potthoff, por ser éste el apellido de su principal redactor-; y, que como ha puesto de relieve la doctrina, se tomó como modelo en España para regular, en el marco de leyes laborales, la problemática de las invenciones laborales[50].

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

1.2. Las primeras regulaciones en España: LCT de 1931 y LCT de 1944

La primera Ley española que regula las invenciones laborales data de la

[49] Decimos inicialmente, pues posteriormente, en 1931, los problemas sobre invenciones laborales fueron recogidos en un proyecto de Ley sobre propiedad industrial; sin embargo la solución final fue la creación de una Ley dedicada solamente a tales cuestiones, vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» cit. pág. 348.

[50] Sobre la influencia del Proyecto Potthoff en la regulación española, vid por todos, Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. págs. 41 y ss.

segunda República, concretamente fue la LCT de 21 de noviembre de 1931 que, disciplinaba la materia objeto de nuestro estudio en los arts. 24 y 25[51]. El art. 24 distinguía tres clases de invenciones, las de taller o explotación, las de servicio y las libres, las dos primeras eran atribuidas al patrono, mientras que las últimas al trabajador, prohibiéndose respecto a éstas una renuncia anticipada por parte del trabajador y, finalmente establecía el deber de secreto sobre la invención para ambas partes del contrato[52]; y el art. 25 establecía, en favor del trabajador, una indemnización especial cuando la explotación de la invención de servicio, por parte del patrono, produjese ganancias que estuviesen en desproporción evidente con las remuneraciones del trabajador[53]. Mas la vigencia de la LCT de 1931 fue corta, pues

---

[51] Sin embargo, merece ser destacado también otro precepto de la LCT de 1931 que, curiosamente ubicado en el art. inmediatamente anterior a aquéllos que regulaban el régimen de las invenciones laborales y, a modo de justificación de éste recogía de forma clara uno de los principios básicos del Derecho del trabajo, el llamado principio de ajenidad. En efecto, a tenor del art. 23 "El producto del trabajo contratado pertenecerá al patrono, a quien el trabajador transferirá todos sus derechos sobre aquél por el hecho mismo del contrato".

[52] En efecto, según el art 24 de la LCT de 1931:"Si en el taller se hiciesen invenciones en las que dominara el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos de la empresa, sin distinción particular de persona alguna, tales invenciones entrarán en la propiedad del patrono o la empresa.

Lo mismo ocurrirá con las invenciones llamadas de servicio, esto es, con las realizadas por trabajadores contratados al efecto para estudiarlas y obtenerlas.

Las invenciones que no sean de la explotación ni del servicio, o sea, las invenciones libres en las que predomine la personalidad del trabajador, pertenecerán a éste aunque hayan nacido con motivo de su actividad en el trabajo de la explotación.

A la propiedad patentada o no de las invenciones libres, el trabajador no podrá renunciar en beneficio del patrono o de un tercero más que en virtud de un contrato posterior a la invención.

En cualquier caso, así el patrono como el trabajador, estarán obligados al secreto de la invención".

[53] En efecto, disponía el art. 25 de la LCT de 1931: "Si la explotación por el patrono de la invención llamada de servicio diese lugar a ganancias que supusiesen evidente desproporción con las remuneraciones del trabajador que en el ejercicio de su trabajo ha producido la invención, el trabajador recibirá la adecuada indemnización especial".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

la aprobación durante el régimen franquista de la LCT de 26 de enero de 1944, supuso la derogación de aquélla tal como disponía la cláusula derogatoria de ésta. Ahora bien, el régimen de invenciones laborales no sufre alteración, ya que lo dispuesto en los arts. 24 y 25 de la LCT de 1931 es reproducido literalmente en los arts. 29 y 30 de la LCT de 1944[54].

Partiendo de que el régimen de invenciones laborales contenido en los arts. 29 y 30 de la LCT de 1944 ha sido el que ha estado vigente en España durante algo más de 40 años -concretamente, como corroboraremos en el apartado 1.3., hasta el 26 de junio de 1986, fecha en que entró en vigor la LP-, es por lo que seguidamente expondremos de forma sucinta la valoración que el mismo suscitó.

1.2.1. Valoración crítica del régimen de invenciones laborales.

Tal régimen sólo era aplicable a los trabajadores por cuenta y dependencia ajena sujetos a la normativa laboral, pues la LCT excluía de su ámbito de aplicación al personal de alta dirección y a los funcionarios públicos (arts. 7 y 8 respectivamente de la LCT). Esta restricción del ámbito subjetivo de aplicación del régimen de invenciones laborales mereció una crítica adversa de la doctrina, ya que

[54] La única diferencia estriba en que en los arts. 24 y 25 de la Ley republicana se habla de **patrono**, mientras que en los arts. 29 y 30 de la Ley franquista se habla de **empresario**. Por lo que, para no tener que reproducir el contenido de estos dos últimos arts., el mismo puede verse en las dos últimas notas, con sólo sustituir, de acuerdo con lo dicho, el término patrono por el de empresario.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

tanto el personal de alta dirección como los funcionarios, no sólo potencialmente podían realizar invenciones durante su trabajo, sino que de hecho las realizaban en condiciones similares a las invenciones sujetas a la relación laboral[55]. Por lo que atañe al ámbito objetivo de aplicación, la doctrina se cuestionó si la disciplina de invenciones laborales podía aplicarse a toda invención, con independencia de su patentabilidad, o sólo a las invenciones patentables, defendiendo Bercovitz su aplicabilidad a todo tipo de invención ya que ni el art. 29 ni el 30 exigían que la invención tuviera que ser patentada, aunque es lo cierto que el TS, sala de lo social, en sentencia de 26 de septiembre de 1955 relacionó lo dispuesto en los arts. 29 y 30 con lo dispuesto en el EPI[56].

El art. 29 distinguía claramente, como ya hemos señalado, tres tipos de invenciones laborales:

-A las invenciones de explotación o de taller, se refería el art. 29, párrafo primero, que las definía como las hechas en el taller "en las que dominara el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos de la empresa, sin distinción particular de persona alguna", añadiendo que tales invenciones serán de propiedad del

[55] En tal sentido, vid Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» cit. págs. 56 y ss.; Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» en AL, nº 4, 1988, pág. 1978.

[56] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A. op. ult. cit. págs. 60 y ss.; Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F. op. ult. cit. pág. 1979.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

empresario. Este tipo fue fuertemente criticado por la doctrina, básicamente porque confundía la autoría de la invención -que sólo podía corresponder a personas físicas, de forma aislada o en grupo- con la titularidad de la invención, resaltándose sobre este particular lo ilógico que resultaba fundar la titularidad empresarial de la invención en su carácter anónimo, y porque no reconocía ningún tipo de compensación a los trabajadores, manifestándose así una infravaloración del trabajo respecto al capital. Además, al tratarse de invenciones caracterizadas por la imposibilidad de individualizar al inventor, la doctrina llegó a sostener que, puesto que el Derecho de patentes exigía mencionar en la solicitud de patentes al inventor (art. 59.2 del EPI y art. 4 ter del CUP) las invenciones de explotación no podían ser patentadas[57].

-A las invenciones de servicio se refería el art. 29, párrafo 2°, que las definía como "las realizadas por trabajadores contratados al efecto para estudiarlas y obtenerlas", atribuyéndose, como en el tipo anterior, la propiedad de las mismas al empresario. El tenor de este precepto planteó en la doctrina la duda, de si sólo podía considerarse invención de servicio la obtenida por el trabajador en cumplimiento de un contrato de trabajo que tuviera por objeto de forma precisa y concreta la obtención de la invención, es decir lo que en la doctrina se conocía con el nombre

[57] Vid. Albiol Montesinos, I.: «Los inventos del trabajador, el socio industrial y la ejecución de obra» en RDP 1975, págs. 112 y ss.; Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: "Anotaciones a la regulación legal española sobre unvenciones laborales» cit. págs. 72 y ss.; Alonso Olea, M.: *Derecho del Trabajo*, 9ª ed. Madrid, 1985, pág. 250; Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. págs. 1979 y ss.; Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: "El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. págs. 43 y 44.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

de invención de encargo[58], o si por el contrario no podía interpretarse la noción de invención de servicio de forma tan restringida[59]. El trabajador autor de la invención de servicio, no tenía en principio derecho a indemnización alguna por la realización de la invención, a no ser que se dieran las circunstancias del art. 30 que establecía "si la explotación, por el empresario, de la invención llamada de servicio diese lugar a ganancias que supusieran evidente desproporción con las remuneraciones del trabajador que en el ejercicio de su trabajo ha producido la invención, éste recibirá la adecuada indemnización especial". Precepto que fue criticado, por un lado, por su falta de precisión acerca de la naturaleza (salarial o extrasalarial), cuantía y procedimiento de fijación de la indemnización y, por otro, porque el derecho del trabajador a tal eventual indemnización quedaba totalmente al arbitrio del empresario[60].

-A las invenciones libres se refería el art. 29, párrafo 3°, que las definía de forma residual, estableciendo "las invenciones que no sean de la explotación o del servicio,

---

[58] Como partidarios de esta interpretación, vid. Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho industrial*, Madrid, 1978, pág. 727; Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 45; García Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales. Comentarios a la nueva regulación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes» en Relaciones Industriales, n° 1, 1989, pág. 67; Sala Franco, T. y otros: *Derecho del Trabajo*, 6ª ed. Valencia, 1992, pág. 636.

[59] Como partidario de la interpretación amplia de la noción de invención de servicio del art. 29, párrafo 2°, vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» cit. pág. 79.

[60] Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» cit. págs. 81 y ss.; Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: "El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. págs. 1980 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

o sea, las invenciones libres, en las que predomine la personalidad del trabajador, pertenecerán a éste, aunque hayan nacido con motivo de su actividad en el trabajo de la explotación". Con respeto a este tipo de invenciones, se criticó el no haberse tenido en cuenta, si el invento había sido obtenido con la intervención de la organización productiva empresarial o si guardaba relación con la actividad del empresario, posibles derechos indemnizatorios a favor del empresario o un posible derecho preferente de éste a la adquisición del invento, llegando a sostenerse que, dado el deber de lealtad que la normativa laboral impone al trabajador para con su empresario, el trabajador autor de una invención libre, si no quería incurrir en causa de despido, antes de explotar directamente la invención o de cederla a un tercero debía ofrecérsela a su empresario[61].

En síntesis, la regulación del régimen de invenciones laborales contenido en los arts. 29 y 30 de la LCT fue calificada de simplista, por tener lagunas, tales como las llamadas invenciones de experiencia y por desconocer otras muchas cuestiones que suelen plantear las invenciones laborales, además de criticable pues si, por un lado, como ocurría en las invenciones de explotación, otorgaba excesivos derechos a los empresarios, desamparando totalmente al trabajador, por otro, como sucedía en las invenciones libres, privaba a aquél de derechos que podían corresponderle.

[61] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A. op. ult. cit. págs. 85 y ss.; Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F. op. ult. cit. págs. 1980 y 1981.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

1.3. Ausencia de regulación de las invenciones laborales en el Estatuto de los Trabajadores

El ET, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo[63], no contenía en su texto regulación alguna sobre las invenciones laborales lo que, sin duda, parece haberse debido a la tendencia, que ya se apreciaba en nuestro país, de regular tales cuestiones en una futura Ley de Patentes, como así resultaba de los dos Anteproyectos de Ley de Patentes que hasta ese momento se habían elaborado[64].

La disposición final tercera del ET de 1980 derogó expresamente la LCT de 1944, pero esto no supuso la existencia de laguna legal en materia de invenciones laborales porque, si bien la mencionada disposición derogó, junto a otras normas, la LCT, ello se hacía, tal como rezaba dicha disposición "...sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final cuarta", disposición a cuyo tenor "las disposiciones con rango de Ley que regulan cuestiones relativas a jornadas, salarios **y cualesquiera otros aspectos y circunstancias de las relaciones laborales individuales no**

[63] BOE de 14 de marzo de 1980. Texto actualmente derogado, por lo que, el Estatuto de los Trabajadores, vigente en España desde el 1 de mayo de 1995, es el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29 de marzo) que, tampoco contiene referencia alguna sobre las invenciones laborales.

[64] Se trataba, por un lado, del Anteproyecto elaborado, en 1967, por el Instituto de Estudios Políticos (AIEP) que, regulaba las invenciones laborales en los arts. 16 al 27, y por otro, del Anteproyecto elaborado, en 1970, por la Comisión para la reforma del Estatuto de la Propiedad Industrial, más conocido como Anteproyecto de la Comisión Oficial (ACO) que dedicaba a las invenciones laborales los arts. 17 al 24.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

reguladas por esta Ley, continuarán en vigor en calidad de normas reglamentarias...". Por lo que, del juego combinado de estas dos disposiciones, partiendo de que aun cuando la LCT fue aprobada por Decreto de 26 de enero de 1944, la misma tenía rango de Ley, se desprendía la vigencia, aunque con carácter reglamentario, del régimen de invenciones laborales contenido en los arts. 29 y 30 de la LCT de 1944, habida cuenta de que el ET no contenía regulación alguna referente a tal régimen. Sin embargo, algunos autores parecían ignorar la disposición final cuarta del ET, ya que interpretaron erróneamente que al ser derogada la LCT por el ET, se había producido una laguna legal en el régimen de invenciones laborales[65]. Es más, que no existió laguna legal sobre la materia en cuestión fue corroborado, además de por diversas sentencias del Tribunal Central de Trabajo[66], por la disposición derogatoria de la vigente Ley de Patentes 11/1986 que, en su número 3 expresamente deroga los arts. 29 y 30 de la LCT de 1944.

En conclusión, no hay duda que el régimen de invenciones laborales, establecido en los arts. 29 y 30 de la LCT, estuvo vigente en nuestro país hasta la entrada en vigor de la LP[67].

---

[65] En tal sentido, vid. Gómez Segade, J.A.: *La Modernización del Derecho español de Patentes*, cit. pág. 114; idem: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» en RJC, 1988-1, pág. 13; Otero Lastres, J.M./ Lema Devesa, C./Casado Cerviño, A. Gómez Montero, J.: *Comentario a la Ley de Patentes*, op.cit. pág. 38.

[66] Vid. SSTCT de 20 de enero de 1981, de 16 de mayo de 1981 y de 21 de julio de 1981.

[67] La entrada en vigor de la LP, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final 4ª, se produjo el 26 de junio de 1986.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

2. Precedentes prelegislativos del nuevo régimen de invenciones laborales en el marco del Derecho de Patentes.

La vigente Ley española de Patentes, tiene sus antecedentes en varios Anteproyectos y Proyectos, en los que por primera vez, dentro del marco de patentes, en España van a ser objeto de atención y regulación las invenciones laborales; quizá, porque se estimó que la regulación de esta materia excedía del marco de una legislación laboral y, era más propia de una legislación de patentes, por ser al fin y al cabo un tema de gestión de patentes. Juicio, a nuestro entender equivocado, porque si bien estamos de acuerdo en que la problemática de las invenciones laborales excede, sin lugar a dudas, de una Ley laboral; sin embargo, también creemos que excede del simple marco de una Ley de Patentes, si se quiere tomar en consideración, de una forma global, todo el fenómeno inventivo de tales invenciones y su problemática[67].

2.1. Los Anteproyectos de Ley de Patentes de 1967 y 1970.

El precedente más remoto de la actual LP se remonta a 1967, año en que el Instituto de Estudios Políticos publicó el Anteproyecto de LP, elaborado por su Sección de Justicia, (Anteproyecto que, en lo sucesivo abreviaremos, AIEP)[68]. Mas,

[67] vid sobre este particular, el epígrafe 3 del capítulo primero.

[68] Vid. su texto en Instituto de Estudios Políticos *Reforma del Derecho español de Patentes*, Madrid, 1967.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

tres años más tarde, en 1970, fue elaborado, por una Comisión del Ministerio de Industria, otro Anteproyecto de Ley de Patentes, conocido, según nuestra doctrina, como Anteproyecto de la Comisión Oficial (por lo que, en lo sucesivo abreviaremos ACO)[69].

El AIEP dedicaba a la regulación sustantiva de las invenciones laborales el Título Cuarto de su Parte Primera, comprendiendo los arts. 16 al 27, regulación que, como advirtió nuestra doctrina más especializada, se inspiró, de forma sustancial, en la Ley alemana sobre invenciones laborales de 25 de julio de 1957[70]. Por su parte, el ACO se ocupaba de las invenciones laborales en el Capítulo 2° del Título II que, comprendía los arts. 17 al 24. Vamos a exponer los aspectos más destacados, en esta materia, del AIEP y del ACO, reflejando sus principales coincidencias y diferencias.

En ambos, como coincidencias significativas merecen destacarse las siguientes:

[69] Vid. su texto en ADI, T. 9, 1983, págs. 429 y ss.

[70] Vid. Gómez Segade, J.A: «Reforma del Derecho de Patentes español» en RDM, 1969, pág. 69 (en concreto, nota n° 30); Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» cit. pág. 87.

Para un conocimiento detallado de la Ley alemana, vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» en RDM, n° 84, 1962, págs. 345 y ss.; Ruete, M.: «The German employee-invention law: an outline». *Employees'inventions a comparative study*, Oxford, 1981, págs,. 180 y ss.;Bernhard/ Krasser: *Lehrbuch des Patentrechts*, 4ª ed. Munich, 1986, págs. 244 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

- Bajo la rúbrica invenciones laborales se incluían, tanto las realizadas por personas vinculadas por un contrato de trabajo o de servicios, como las realizadas por funcionarios, empleados o trabajadores al servicio del Estado, Provincias, Municipios y demás Corporaciones públicas.

- Se distinguían básicamente dos clases de invenciones: las de servicio que se atribuían al empresario y que, a su vez, comprendía dos tipos, definidos en un mismo art., por un lado, las que eran fruto de una actividad inventiva que constituía explícita o implícitamente el objeto del contrato (que, sólo excepcionalmente otorgaban al trabajador derecho a una remuneración especial[71]) y, las que siendo ajenas a la actividad contratada fuesen realizadas por el trabajador aprovechándose de los conocimientos y experiencias de la empresa (que daban derecho al trabajador a una compensación); y las libres que, eran las que no fueran de servicio y cuyos derechos se atribuían exclusivamente al trabajador.

- Se establecía la nulidad de toda renuncia anticipada por parte del trabajador a los derechos que la Ley le reconocía en el Título Cuarto del AIEP y Capítulo 2º del ACO.

- Se presumía, salvo prueba en contrario que, las invenciones para las que se solicitara una patente dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo fueron realizadas durante la vigencia de ésta.

[71] No obstante, es preciso advertir que los criterios para atribuir al trabajador inventor la remuneración especial eran distintos, vid art. 19 del AIEP y art 18 del ACO.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Como diferencias más notorias entre ambos, al margen de la mayor extensión, en esta materia, del AIEP respecto al ACO, merecen ser destacadas las siguientes:

- El AIEP excluye del régimen de invenciones laborales a los inventos realizados por los profesores dentro de su actividad docente[72]; exclusión que no aparece en el ACO.
- En el AIEP se establecía expresamente la obligación de comunicar todas las invenciones laborales al empresario; por el contrario, tal previsión no aparece en el ACO.
- Mientras el ACO atribuía al empresario los derechos sobre las invenciones que hemos llamado de servicio, por lo que era libre para patentarla o no; en cambio, el AIEP sólo otorgaba al empresario el derecho a patentar a su favor las invenciones de servicio, debiendo, además, comunicar su intención en tal sentido por escrito al trabajador, en el plazo de tres meses, y, si no lo hacía así la invención quedaba liberada, es decir, el trabajador era libre para ejercitar los derechos que la ley reconoce al inventor.

[72] Exclusión que según el Preámbulo del AIEP se debía a "la razón de que estos profesores no han sido contratados en forma alguna para inventar, sino para enseñar, por lo cual, si al llevar a cabo esa labor realizan algún invento, es algo no previsto en los trabajos a que estaban obligados y que, por tanto, no deben beneficiar al dador de ese trabajo". Vid Preámbulo del AIEP en Instituto de Estudios Políticos *Reforma del Derecho de Patentes español*, cit. pág. 40. A nuestro entender, en cambio, tal justificación, al menos en la actualidad, carece absolutamente de base puesto que todo profesor universitario tiene entre sus funciones, no sólo la docente, sino también y fundamentalmente como inherente a ésta la de investigar; por lo que, en principio y en atención al área de conocimiento de que se trate puede preverse, a nuestro juicio, la posibilidad de que tal función de investigación dé como resultado invenciones.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

- En el AIEP, el Capítulo Tercero, del Título Tercero de la Parte Segunda, que llevaba por rúbrica "Procedimiento respecto de las invenciones laborales"[74], atribuía el conocimiento de todos los litigios que pudieran surgir sobre invenciones laborales a la jurisdicción civil ordinaria, obligándose a las partes, antes de iniciar litigio alguno ante los tribunales ordinarios, a acudir a un arbitraje ante el Consejo de la Propiedad Industrial[75]; en cambio, el ACO no contenía normas sobre esta cuestión.

2.2. El Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981 y el Proyecto de 1982.

Tras los Anteproyectos anteriores que no llegaron a buen puerto[76], tuvo gran importancia el Anteproyecto de Ley de Patentes elaborado por el profesor Bercovitz por encargo del entonces Registro de la Propiedad Industrial. El citado Anteproyecto, entregado al RPI en marzo de 1981, dedicaba a la materia objeto de nuestro análisis, por un lado su Título IV, bajo la rúbrica "Invenciones, descubrimientos e innovaciones laborales" que comprendía los arts. 16 al 31 , y por otro el Capítulo IV del Título XV "Arbitraje en materia de invenciones, descubrimientos e innovaciones laborales", integrado por los arts. 170 a 172[77]. Como

[74] Vid. arts. 179 a 182 del AIEP Instituto de Estudios Políticos *Reforma del Derecho de Patentes español*, cit. págs. 159 y 160.

[75] Sobre las razones que determinaron tal atribución y el arbitraje obligatorio previo, vid. Preámbulo del AIEP en op. ult. cit. págs. 71 y 72.

[76] Sobre las razones de ello, vid. Gómez Segade, J.A.: «Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva Ley española de Patentes» en ADI, T. 11, 1985/86, pág. 25.

[77] Vid. el texto articulado de este Anteproyecto y la introducción que le precedía en Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, op. cit., págs.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

puede apreciarse, la principal novedad de este Anteproyecto, con respecto a los anteriores, radica en regular junto a las invenciones, los descubrimientos e innovaciones laborales, planteamiento que, según Bercovitz, "obedece a la necesidad de ofrecer una base legal adecuada al impulso del progreso tecnológico de las empresas, entendiendo ese progreso tecnológico como un fenómeno global que no puede agotarse en la realización de invenciones...sin desconocer el especial significado que para las empresas tienen las invenciones patentables realizadas en su seno, si se quiere impulsar el progreso tecnológico de la empresa en su conjunto hay que incentivar también la realización de descubrimientos e innovaciones..."[78]; pero, son también dignas de destacar otras novedades como: la previsión de la posibilidad de que el empresario, en lugar de ejercitar su derecho a apropiarse de las invenciones que hemos llamado de servicio, se reserve un derecho no exclusivo de explotación; la previsión de que el trabajador inventor pueda patentar la invención de servicio, de la que se ha apropiado su empresario, en los países en los que éste no pretenda patentar; la previsión de un régimen específico para las invenciones realizadas por profesores universitarios como consecuencia de su actividad docente e investigadora; la supresión de la previsión específica relativa a la atribución del conocimiento de todos los litigios en materia de invenciones laborales a la Jurisdicción civil; todos los arts. del Anteproyecto llevaban un nombre que hacía

88 y ss.

[78] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A. ob. ult. cit. págs. 103 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

alusión a su contenido[79].

El Anteproyecto, tras ser presentado al Registro de la Propiedad Industrial, sufre un proceso de modificación y, así en lo referente a las invenciones laborales además de simplificarse su regulación, se suprimieron los arts. relativos a descubrimientos e innovaciones laborales, según Bercovitz, "por considerarlos excesivamente innovadores"[80]. Resultado de dicho proceso fue el Proyecto de Ley de Patentes aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de febrero de 1982 y, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales-Congreso de los Diputados: I legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, de 5 de abril de 1982, nº 259-I[81]. Dicho Proyecto dedicaba a las invenciones laborales únicamente su título IV integrado por los arts. 16 al 22[82], con lo que se advierte ya su simplificación, como habíamos señalado,

[79] Así, derecho de apropiación del empresario art. 16; comunicación al empresario art. 17; apropiación de la invención por parte del empresario art. 18; apropiación de descubrimientos e innovaciones por parte del empresario art. 19; derecho a solicitar la protección del invento en el extranjero art. 20, etc.

[80] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*. cit. pág. 14. Aunque, a nuestro juicio, como ya hemos destacado y reiterado, la razón está en que una Ley de Patentes, no es el marco legal adecuado para regular los descubrimientos e innovaciones laborales, porque no son protegibles por títulos de protección exclusiva.

[81] Vid. su texto en ADI, T. 8, 1982, págs. 339 y ss. El Proyecto carecía de normas procesales, de ahí que no contenga referencia alguna sobre arbitraje en materia de invenciones laborales, como contenía el Anteproyecto de Bercovitz.

[82] Al igual que el Anteproyecto, todos los arts. del Proyecto llevan una denominación, así: invenciones pertenecientes al empresario art. 16; invenciones asumibles por el empresario art. 17; compensación por las invenciones asumidas por el empresario art. 18; comunicación y colaboración art. 19; invenciones libres art. 20; presunción y prohibición de renuncia art. 21; aplicación de las normas de este Título a los funcionarios art. 22

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

pero además se separa del Anteproyecto, no sólo en la supresión de todo lo relativo a los descubrimientos e innovaciones laborales, sino también, fundamentalmente, en la no previsión del derecho del trabajador inventor de solicitar la patente en los países en los que no lo hiciera el empresario y, en no establecer régimen especial para las invenciones de profesores universitarios. Con todo, dicha regulación fue calificada por Gómez Segade como "compleja, casuística y perturbadora"[83]. Lo cierto es, que la tramitación parlamentaria del Proyecto no pudo concluirse al disolverse las Cortes Generales y convocarse elecciones generales en las que, al triunfar el partido socialista, hasta entonces en la oposición, el Proyecto (presentado por el gobierno perteneciente al partido de la Unión de Centro Democrático) por razones obvias fue retirado.

2.3. El Proyecto de Ley de Patentes de 1985.

Una vez que quedó cerrado, en 1984, el Acuerdo con la CEE en materia de patentes[84], el RPI prepara un nuevo Proyecto que, inspirándose en el de 1982[85], fue

[83] Para un análisis crítico, vid. Gómez Segade, J.A.: *La modernización del Derecho español de patentes* cit. págs. 115 y ss.

[84] El texto de este Acuerdo, puede verse reproducido en Bercovitz Rodríguez-Cano, A./Galán Corona, E./ Delicado Montero-Ríos, J./Feíto Hernández, J.M.: *Derecho de Patentes: España y la CEE*, Barcelona, 1985, págs. 105 y ss.

[85] Tal Proyecto seguía claramente al de 1982, tanto en la orientación favorable al empresario, como en la concepción restringida de las invenciones, en tal sentido, vid. Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 1983.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

aprobado por el Gobierno socialista el 30 de abril de 1985 y, publicado en el BOCG- Congreso de los Diputados: II legislatura, serie A: Proyectos de Ley, de 3 de junio de 1985, nº 154-I. Tal Proyecto contenía la regulación de las invenciones laborales en el Título IV, integrado por los arts. 16 al 21, y el Capítulo IV del Título XIII que, bajo la rúbrica "Conciliación en materia de invenciones laborales" comprendía los arts. 138 al 140 que, dejaban traslucir la influencia de la legislación frncesa que, a su vez, se inspiró en la alemana. Todos los arts. del Proyecto, siguiendo la pauta marcada por el Anteproyecto de 1981, llevaban un nombre alusivo a su contenido[86]; sin embargo, tras la tramitación parlamentaria[87], que concluyó con la aprobación definitiva del Proyecto por el Congreso de los Diputa-

[86] Así, invenciones de servicio, art. 16; invenciones libres, art. 17; invenciones mixtas, art. 18; comunicación y colaboración, art. 19; presunción y prohibición de renuncia, art. 20; personal al servicio de las Administraciones públicas, art. 21; conciliación ante el Registro de la Propiedad Industrial, art. 138; comisión de conciliación, art. 139; propuesta de acuerdo, art. 140.

[87] Dentro de tal tramitación parlamentaria, de las Enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de Patentes, nos interesa destacar las enmiendas nº 259 a 264 presentadas por el Grupo Centrista en las que se proponía, a nuestro juicio acertadamente, la supresión de todo el título IV, relativo a invenciones laborales, justificando tal supresión de la forma siguiente: "La ambigüedad con que se establecen los supuestos del nacimiento, vínculo contractual y derechos de explotación de las invenciones laborales es inaceptable. Basta acudir a las normas alemanas y británicas, donde se articulan en toda su extensión esos supuestos, para deducir que el texto del proyecto es un mero parche a los viejos artículos 29 y 30 de la vigente LCT prácticamente obsoleta. Se pierde así una oportunidad de regular a fondo esta contratación, cuyos sujetos activos y pasivos merecen una detallada y completa regulación. Debe suprimirse este título, pues su vigencia aportará aún más inconvenientes sobre el problema de las invenciones de empleados y en sus relaciones con el empleador. Debería esta materia ser Ley especial que, por otra parte, podría siempre compatibilizarse con la Ley de Patentes". Tales Enmiendas pueden consultarse en Congreso de los Diputados, Proyecto de Ley de Patentes, Enmiendas, págs. 83 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

dos[88], se observan sólo ligeros cambios respecto al Proyecto inicialmente presentado, algunos formales, como son: se produce una renumeración de los arts., de forma que las invenciones laborales pasan a estar reguladas en los arts. 15 al 20 (T. IV) y en los arts. 140 al 142 (C. IV del T. XIII), y se suprime la denominación de los arts.; otros de contenido, como son: se fija el plazo de tres meses para que el empresario pueda ejercitar los derechos que le corresponde, se suprime, de la presunción establecida a favor del empresario, la expresión "salvo prueba en contrario"[89]. La Ley de Patentes fue sancionada el 20 de marzo de 1986 (Ley 11/1986) y publicada en el BOE nº 73 de 26 de marzo de 1986. Por lo que puede decirse que, en materia de invenciones laborales, la regulación contenida en el Proyecto de 1985, salvo en aspectos puntuales, coincide casi textualmente con la de la Ley de Patentes, a que dio lugar.

3. Regulación actual

3.1. Generalidades.

A tenor de la disposición derogatoria nº 3 de nuestra LP "Quedan

[88] Vid. BOCG, Congreso de Los Diputados, II Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, de 5 de marzo de 1986, nº 154-IV.

[89] A, nuestro juicio, como razonaremos en su momento, se suprime la misma presunción vid. *infra* Capítulo Quinto, epígrafe 3.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

derogados...los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, aprobada por Decreto de 26 de enero de 1944"; arts. que, como hemos reiterado, regulaban las invenciones laborales en nuestro Ordenamiento. Ahora esta materia se halla regulada en la LP, inclusión que, según el Preámbulo de la Ley, "responde a la realidad actual del propio proceso productivo, y ha sido el criterio seguido por la generalidad de las leyes de patentes europeas". El primer argumento de esta justificación nos parece acertado ya que, en efecto, la inmensa mayoría de las invenciones patentables son realizadas en el seno de las empresas por personas asalariadas; en cambio, el segundo argumento no es del todo acertado, pues, al margen de que por sí solo no sería suficiente, hay leyes de patentes europeas, como las de Bélgica, Dinamarca o la República Federal de Alemania, que no regulan las invenciones laborales[90]. En opinión de la doctrina, la inclusión de esta materia en la Ley de Patentes, supone su desgajamiento del Derecho del Trabajo, e implica su incorporación al Derecho

[90] Es cierto, que la regulación de las invenciones laborales se contiene generalmente en las leyes de patentes, así:

En Italia, las invenciones de trabajadores se regula en los arts. 23-26 del Texto de disposiciones legislativas en materia de patentes para invenciones industriales, R.D. de 29 de junio de 1939, n. 1.127 (modificado por D.P.R. de 22 de junio de 1979, n. 338) y, las invenciones de los empleados de Estado en el D.P.R. de 10 de enero de 1957, n. 3, con normas prácticamente idénticas a las contenidas en los arts. 23-26 del Texto de Patentes.

En Holanda, en las secciones 10 y 12 A del Acta de Patentes de 1910.

En Francia, en los arts. L.611-7 y L.615-21 del Código de la Propiedad Intelectual de 1 de julio de 1992 (Ley nº 92-597) que sustituyen respectivamente, aunque con algunas modificaciones, a los arts. 1º ter y 68 bis de la Ley sobre patentes de invención (Ley de 2 de enero de 1968, modificada por las leyes de 13 de julio de 1978 y 27 de julio de 1984), desarrollados por el Decreto de 4 de septiembre de 1979 (modificado por D. de 17 de julio de 1984) que regulaban las invenciones laborales, y en el Decreto de 4 de agosto de 1980 que regula las invenciones de funcionarios públicos y empleados de la Administración.

En Gran Bretaña, en los arts. 39-43 de la Ley de Patentes de 29 de julio de 1977.

En Japón, en el art. 35 de la Ley de Patentes (Ley nº 121 de 1959, modificada por la Ley nº 41 de 1985).

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Mercantil y, en concreto dentro de éste, al Derecho de Patentes[91]. Sin embargo, si miramos más allá del aspecto estrictamente formal, pues como con buen criterio, a nuestro juicio, señaló Feas Costilla "el régimen de las invenciones laborales no será mercantil por la sola razón de venir regulado el LP, como no era antes laboral por su mera previsión en la LCT"[92], advertimos que la problemática de las invenciones laborales sigue siendo una materia híbrida, en la que se entrecruzan varias disciplinas jurídicas.

3.2. Disposiciones legales.

Los preceptos que, en nuestro Derecho vigente, establecen de forma específica la regulación de las invenciones laborales son los arts. 15 al 20 de la LP que, conforman el Título IV, bajo la rúbrica "Invenciones laborales", completados con los arts. 140 a 142, ubicados en el Capítulo IV "Conciliación en materia de invenciones laborales" del Título XIII "Jurisdicción y normas procesales". Regulación esta que tal como es tratada en la LP resulta manifiestamente contraria con la realidad actual, pues vienen reguladas las invenciones laborales como si

[91] Vid. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág.41; Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 1978; García Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales. Comentarios a la nueva regulación de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes» cit., pág. 65.

[92] Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986» en RT nº 87, 1987, pág. 122.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

constituyeran un fenómeno marginal o excepcional, cuando se ha constatado que, como mínimo, entre el 75 y el 80% de las invenciones para las que se solicita patente, son invenciones encuadrables en las llamadas invenciones laborales por la LP[93]; por lo que su tratamiento habría requerido, al menos, una mera coordinación con otros preceptos de la LP. De ahí que, junto a los preceptos relativos a las invenciones laborales sea preciso, además, tener en cuenta otras disposiciones de la LP, concretamente las que se refieren a los derechos que surgen como consecuencia de la invención.

A este respecto, nuestra LP mantiene el principio universalmente admitido de que el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes (art. 10.1), aunque debería añadir, no sólo por razones sistemáticas, sino también de coherencia con la realidad actual (donde lo general son las invenciones laborales y lo excepcional las invenciones aisladas) que ello es así, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de invenciones laborales[94]; pues, dentro de la regulación de las

[93] Vid. *supra* Capítulo primero, epígrafe 1.1

De ahí que de la simple lectura del contenido de la LP, es posible extrae fácilmente, a nuestro juicio, la conclusión aludida en el texto, que no es otra , por consiguiente, que la referente a que la regulación de las invenciones laborales viene a constituir algo extraño a la LP, esto es, como una especie de injerto.

[94] Así sucede, por ejemplo, en la normativa de patentes de Italia, cuyo art. 18, después de establecer que el derecho a la patente pertenece al autor de la invención y a sus causahabientes, añade, salvo lo dispuesto en los arts. 23, 24 y 26 de dicha normativa que, como vimos (vid. nota 86), regulan las invenciones laborales. También sucede lo mismo en el art. 60.1 del CPE que, aun cuando con referencia a las invenciones laborales contiene una norma de conflicto que obliga a determinar el derecho a la patente europea, en estos casos, por la legislación nacional a la que se remite; sin embargo, contempla de forma global, coherente y acertada en un mismo art. toda la problemática

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

invenciones laborales, hay supuestos en que la invención no pertenece al inventor (trabajador, funcionario o empleado), sino al empresario o Ente público y, en consecuencia el derecho a la patente pertenecerá a éstos.

Resulta, también importante el art. 10.2 LP, a cuyo tenor "si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas éllas". Precepto que, junto con el anterior y los arts. 23 y 14 del mismo texto legal determina la imposibilidad en nuestro ordenamiento jurídico de las llamadas invenciones de empresa o de explotación, invenciones que, recordemos, contemplaba el art. 29.1 de la LCT de 1944[95].

Por lo que se refiere a la legitimación para solicitar la patente, la LP establece que, en el procedimiento ante la Oficina de Patentes y Marcas se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente (art. 10.4), adviértase que se trata de una presunción *iuris tantum*, de manera que puede ser destruida por quien acredite ser el verdadero inventor o titular de la invención, planteamiento que facilita la solicitud por parte de quienes no son los inventores y, por consiguiente

sobre a quién pertenece la patente europea. En efecto, tal art. dispone: "El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede de terminarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa".

[95] En igual sentido, vid. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 44.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

facilita la solicitud por parte de empresarios y Entes públicos en las llamadas invenciones laborales. Ahora bien, si el solicitante de la patente, o el titular de la patente ya concedida, no estuvieran verdaderamente legitimados, la LP establece en los arts. 11 y 12 los derechos y acciones que corresponden, de acuerdo con una interpretación sistemática[96], al titular de la invención que, puede ser: el inventor, su causahabiente o persona a la que aquél se la haya transmitido, o el empresario o Ente público o cualquier persona a quienes éstos la transmitan. En cualquier caso, esto debemos conectarlo con el art. 23 LP, según el cual "la solicitud de patente deberá designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente"[97], y con el art. 14, a cuyo tenor "el inventor tiene frente al titular de la solicitud de patente o de la patente el derecho a ser mencionado como tal inventor el la patente"[98], esta disposición reconoce y garantiza el llamado derecho moral del inventor que, será objeto de análisis y comentario en el capítulo cuarto.

[96] Vid. *infra* epígrafe 3 del capítulo quinto.

[97] Precepto que concuerda con el art. 81 del CPE.

[98] Vid. en el mismo sentido, el art. 4 *ter* del CUP y el art. 62 del CPE.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CAPÍTULO TERCERO
DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES CONTENIDA EN LA LEY DE PATENTES

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CAPÍTULO TERCERO: DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE INVENCIONES LABORALES CONTENIDA EN LA LP.

Siendo el objeto de nuestra tesis las **"invenciones laborales"** (rúbrica del título IV de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes), resulta necesario que, con carácter previo, para poder saber a qué alude nuestra LP bajo la rúbrica invenciones laborales, comencemos por delimitar el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de dicha disciplina.

1. Delimitación del ámbito objetivo

La delimitación del ámbito objetivo de aplicación de nuestro Derecho positivo en materia de invenciones laborales, implica la necesidad de desentrañar el significado que tiene el vocablo invención, al objeto de indagar si dicho significado es unívoco u omnicomprensivo, esto es, independiente del marco legal en el que se encuadra o, si por el contrario, este marco -LP- condiciona su significado en el contexto de las invenciones laborales, hasta el punto que sólo puedan considerarse tales las patentables.

1.1. Invención: delimitación conceptual.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

La palabra "invención" deriva de la latina *inventio* que significa la acción de encontrar y su efecto, el hallazgo; acepción consagrada en el Diccionario de la Real Academia, en efecto, según el mismo "invención" es la acción y el efecto de inventar, así como la cosa inventada... y, define "inventar" como **hallar o descubrir una cosa nueva o no conocida**[99]. Análoga significación podemos encontrar, también, en el Diccionario de uso del Español[100]. Así pues, invención designa la acción de inventar y, por extensión la cosa inventada resultante de tal acción, pero tal palabra tiene una acepción propia en Derecho de la propiedad industrial, y más concretamente en el Derecho de Patentes. Es más, hay autores que vienen a señalar que el concepto de invención ha de obtenerse del Derecho de patentes, o que todo precepto que haga referencia a la invención se refiere al concepto de invención que da la Ley especial, de manera que la invención que no reúna los requisitos de patentabilidad no es una invención en sentido jurídico[101]. Quizás, la razón de ello esté en que se suelen mezclar dos cuestiones diversas: la invención patentable y la pura y simple invención; pero, a pesar de ello, como señala Jonczyk[102], "por

---

[99] Real Academia Española de la Lengua, *Diccionario de la Lengua Española*, 21° ed., Madrid, 1992.

[100] Moliner, María: *Diccionario de uso del Español*, II tomos, Madrid, 1984. Invención: Acción de inventar. Cosa inventada por alguien.. Inventar: Descubrir, idear. Encontrar la manera de hacer una cosa nueva, desconocida antes, o una nueva manera de hacer algo.

[101] Vid. en tal sentido, Vercellone, P.: *Le invenzioni dei dipendenti*, Milán, 1961. págs. 9 y 10; Sena, G.: *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industrialli*, op. cit., pág. 109.

[102] Jonczyk, J.: «Invenciones de los trabajadores», informe general presentado como tema II. *Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, XII Congreso Inter-*

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

invención se entiende universalmente invento patentable". Por lo que, si la invención constituye el núcleo del Derecho de Patentes, parece lógico que, en principio, se proporcione un concepto previo de invención. A este respecto indica el profesor Gómez Segade[103] que, "ninguna Ley de patentes contiene una definición de invención...salvo alguna ley de algún país socialista, las leyes de patentes no se arriesgan a proporcionar una definición de invención[104], y tampoco lo hace el legislador español; quizá no tanto por seguir el viejo principio de que *omnis definitio periculosa est* (porque el legislador español ha demostrado osadía suficiente para definir y hacer otras cosas), sino porque hacerlo hubiera sido contraproducente. Atar el desarrollo tecnológico a una definición que probablemente sería superada en breve tiempo, realmente haría muy poco en favor de ese fomento de la innovación tecnológica que persigue como una pieza más la Ley de Patentes, y que el legislador español recuerda en la Exposición de Motivos".

Frente al silencio legal, son muchas y variadas las definiciones de invención proporcionadas por la doctrina que, aunque varíen en detalle, coinciden en lo esen-

---

nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid. 1988, pág. 34.

[103] Cfr. Gómez Segade, J.A.: «El nuevo Derecho de Patentes. Requisitos de patentabilidad» *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir y coord. por J. Bisbal/C. Viladás), Barcelona, 1990, pág. 6.

[104] Sin embargo, hemos advertido que, no sólo la ley de algún país socialista, sino que la Ley de Patentes japonesa (la nº 121, 1959), define en el art. 2-1 la invención (hatsumei) como "la creación muy avanzada de ideas técnicas utilizando las leyes de la naturaleza". De ahí, que quizás lo más adecuado sea afirmar, que por lo general las leyes modernas no proporcionan un concepto de invención.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

cial[105]; por lo que podemos decir que, para la generalidad de la doctrina, la invención es una regla técnica para solucionar un problema técnico[106]. Ahora bien, esta definición -como ha puesto de relieve la doctrina- está en función del Derecho de Patentes. En efecto, que la invención es una regla técnica para solucionar un problema técnico se desprende, tanto de los Convenios internacionales, como de las Leyes nacionales en materia de Patentes; así, tal caracterización se deduce:

* De la regla 27, párr. 1° d) del Reglamento de Ejecución del CPE (vigente en

---

[105] En efecto, las definiciones de invención (aunque más propiamente se trata de definiciones sobre la invención patentable) aportadas por la doctrina son esencialmente coincidentes, como a título de ejemplo puede observarse en las siguientes:

Según el profesor Bercovitz "una invención es una regla para el obrar humano, ejecutable y nueva en la que se señalan los medios que han de emplearse para conseguir un resultado útil determinado" vid. Bercovitz Rogríguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» cit. pág. 60.

Para Botana Agra "las invenciones están concebidas como reglas en las que se indican unos medios técnicos cuya puesta en práctica permite alcanzar un resultado también técnico" vid. Botana Agra, M.: «La patentabilidad de las invenciones microbiológicas» en ADI, T. 6, 1979/1980, pág. 60.

Sena define la invención "como una creación intelectual consistente o en la solución de un problema técnico o en algo tal que permita la solución de un problema técnico" vid. Sena, G.: *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industrialli*, op. cit., 1990, pág. 95.

Para Rotondi puede definirse la invención "como solución concreta de un problema técnico, siempre que constituya una creación de la mente humana que exceda de los normales conocimientos y aplicaciones de la técnica contemporánea" vid. Rotondi, M.: *Diritto Industriale*, 5ª ed. Padua, 1965, pág. 215.

Friedrich-Karl Beier, sostiene que "la invención es la solución finalista de un determinado problema con medios técnicos. Esta da una indicación para la transformación o influencia de la Naturaleza y conduce directamente a la satisfacción de una necesidad social" vid. Beier, F.K.: «Resultados de la investigación, derecho de patente e innovación» en ADI, T. 1, 1974, pág. 14.

[106] Entendiéndose por técnica, según la doctrina, el conjunto de conocimientos que emplea el hombre para transformar la naturaleza. Vid. por todos Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de Patentes» en RDM, n° 105/106, 1967, págs. 82 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

España desde el 1 de octubre de 1986), a cuyo tenor: "La descripción debe...exponer la invención tal y como está en las reivindicaciones, en términos que permitan la compresión del problema técnico, aunque no esté designado expresamente como tal, y lo esté la solución de este problema".

* Del Reglamento para la ejecución de la Ley española de Patentes (aprobado por R.D. 2.245/1986, de 10 de octubre), según el cual, la descripción de la regla técnica debe hacerse "tal y como es caracterizada en las reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución del mismo...".

Sin embargo, las Directrices de la Oficina Europea de Patentes señalan que, no es necesario que la invención se presente siempre bajo el esquema de planteamiento de un problema y solución del mismo, sino que puede consistir en el simple planteamiento del problema, siempre que se trate de un problema técnico industrial[107].

Todo lo que antecede, conduce a afirmar que pueden existir invenciones que, sin embargo no puedan ser amparadas por patentes, así como que las invenciones objeto de atención y regulación por las leyes y Convenios internacionales en materia de patentes, únicamente pueden ser las patentables. Mas, nuestra Ley de Patentes,

[107] Ver Gómez Segade, J.A.: *Modernización del Derecho español de Patentes*, op. cit., pág.51 y «El nuevo Derecho de Patentes. Requisitos de patentabilidad». *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* cit. pág. 6.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

pese a su denominación, disciplina no sólo las invenciones susceptibles de ser protegidas por patentes, sino también las susceptibles de adiciones a la patente (Título X, arts. 108-111) y de modelos de utilidad (Título XIV, arts. 143-154)[108]. En consecuencia, al estar contenida la disciplina de invenciones laborales en la LP, sólo pueden conceptuarse como tales las patentables, aunque de la regulación actual de las invenciones laborales - fundamentalmente del art. 19.1 LP, a cuyo tenor "Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva..."-, cabría, a nuestro juicio, bien conceptuar como invenciones laborales sólo las invenciones protegibles por patente, incluidas las adiciones, y modelos de utilidad -únicos títulos de protección exclusiva regulados en la LP-, interpretación esta que, al amparo de la actual LP española no ofrece ninguna duda; o bien, conceptuar como tales no sólo las anteriores, sino además cualesquiera otras, no reguladas en la LP, para las que pueda solicitarse un título de protección exclusiva, aun cuando su consideración como invención sólo pueda producirse por expresa disposición legal o por virtud del procedimiento analógico. En cualquier caso, incluso admitiendo esta última interpretación, el ámbito objetivo de aplicación de las invenciones laborales queda restringido a aquellas invenciones que sean susceptibles de ser amparadas por un título de protección exclusiva.

[108] Entendiendo la expresión "patentable", en nuestra LP en sentido amplio; es decir, las invenciones a las que se refiere la LP que son, no sólo las susceptibles de patentes, sino también las protegidas por adiciones a la patente y modelos de utilidad.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

1.1.1. Invención patentable.

Una invención es patentable cuando reúne los requisitos de patentabilidad exigidos por las Leyes de Patentes. A tenor del art. 4.1 de nuestra actual Ley de Patentes: "Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". Los requisitos de patentabilidad son pues:

* Novedad
* Actividad inventiva, y
* Susceptibilidad de aplicación industrial[109].

Con respecto a la novedad, "se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica", esto es, "cuando antes de la fecha de presentación de la solicitud (no) se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción oral o escrita, por una utilización o por cualquier otro medio" (art. 6.1 y 6.2 de la LP). De manera que, para que la invención pueda ser amparada por un derecho de patente tiene que ser nueva, pues sería contradictorio con los fines del Derecho de Patentes conceder un monopolio, aunque

[109] Estos requisitos son los mismos exigidos por el Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975, sobre la Patente europea para el Mercado Común (más conocido como Convenio sobre la Patente Comunitaria que, aún, no se halla en vigor), por el CPE y por la generalidad de las Leyes de Patentes de los países que integran la Unión Europea.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

sea temporal, a quien no justifique un beneficio a la colectividad, porque no aporta nada nuevo, nada que enriquezca el acervo tecnológico, siendo el estado de la técnica decisivo para precisar si hay o no novedad[110].

Por lo que atañe a la actividad inventiva, "se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia" (art. 8.1 de la LP). Ante la dificultad que entraña detectar este requisito, se han desarrollado en la actualidad, a través de la Jurisprudencia de los tribunales y de las directrices de la Oficina Europea de Patentes, una especie de indicios para detectar cuándo puede haber actividad inventiva[111].

Por lo que se refiere a la susceptibilidad de aplicación industrial, "se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede se fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola" (art. 9 de la LP).

Finalmente, es necesario destacar que la LP establece, además:

---

[110] Para un análisis mas detallado, ver Gómez Segade, J.A.: «El nuevo Derecho de Patentes. Requisitos de patentabilidad» cit., págs. 10 y ss; y Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes, Ideas introductorias y antecedentes* op. cit., págs 43 y ss.

[111] Vid. en tal sentido Gómez Segade, J.A. op. et loc. ult. cit.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

* Que resulta excluido del concepto de invención a efectos de patentabilidad: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores. d) Las formas de presentar informaciones (art. 4.2).

* Que no se considera invención susceptible de aplicación industrial, a efectos de patentabilidad: Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal (art. 4.4).

* Que no podrá ser objeto de patente (de lo que se desprende que tienen la consideración de invenciones): a) Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. b) Las variedades vegetales que puedan acogerse a la normativa de la Ley de 12 de marzo de 1975 sobre protección de las obtenciones vegetales. c) Las razas animales. d) Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales (art. 5.1).

1.1.2. Invenciones protegibles por Modelos de Utilidad.

Las invenciones protegibles por modelos de utilidad pueden ser también invenciones laborales, así lo confirma no sólo el art. 19.1 de la LP, sino además el

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

art. 154 , a cuyo tenor "En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención...entre otras, les serán aplicables las normas contenidas en el Título IV sobre invenciones laborales". Los requisitos para la protección de invenciones a través de modelos de utilidad, varían sensiblemente respecto a lo necesarios para que una invención pueda ser patentada, así "serán protegibles como modelos de utilidad...las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación" (art. 143.1)[112]. El art. 143.2 establece a título meramente ejemplificativo los objetos que pueden ser protegibles por modelos de utilidad; y por su parte, el art. 143.2 prohíbe que puedan ser protegidas por modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales que puedan acogerse a la Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre Protección de Obtenciones Vegetales. Pero, como hemos indicado, los requisitos para que la invención sea amparable da como modelo de utilidad varían respecto de los exigidos para su protección por una patente; pues, para aquéllas el estado de la técnica a tener en cuenta para juzgar la novedad y actividad inventiva se establece sólo a nivel nacional (art. 145.1) y, la actividad inventiva exigida es también distinta, ya que a tenor del art. 146.1 "Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una

[112] Vid. arts. 143 y ss. de la L.P.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera **muy evidente** para un experto en la materia". Por lo demás, la protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención; en cambio, la duración de la protección es distinta, diez años para los modelos de utilidad (art. 152.2) frente a los veinte años de las patentes (art. 49)[113].

1.1.3. Invenciones protegidas por otros títulos de protección exclusiva.

Como hemos visto el art. 19.1 LP, uno de los preceptos reguladores de las invenciones laborales, al disponer que podrán ser reclamadas por el empresario **las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva** dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo, permite sostener de forma indubitada que el vocablo invenciones en el contexto de las invenciones laborales, son además de las protegibles por patentes, las susceptibles de ser protegidas por otro título de protección exclusiva. Ahora bien, si bajo tal expresión, resulta obvio, que están comprendidas las adiciones (lo que se corrobora en el art. 111 LP[114]), y los modelos de utilidad (corroborado, como ya

[113] Para un estudio detallado sobre los modelos de utilidad, vid. por todos Otero Lastres, J.M.: «El modelo de utilidad». *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir. y coord. por J. Bisbal/C. Viladás). Barcelona, 1990, págs. 157 y ss.

[114] Ya que, a tenor del art. 111 "Salvo disposición expresa en contrario y en todo aquello que no sea incompatible con la naturaleza de las adiciones, se aplicarán a éstas las normas establecidas en la presente Ley para las patentes de invención".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

indicamos, por el art. 154 LP); resulta, en cambio, más compleja la cuestión, por el hecho de estar reguladas las invenciones laborales en la LP, de si están comprendidas, también, las invenciones protegibles por títulos de protección exclusiva no regulados en la LP, como son las obtenciones vegetales, y las topografías de productos semiconductores.

Por lo que respecta, a las obtenciones vegetales su consideración como invenciones podría desprenderse de los arts. 5.1 b) y 143.3 LP que, prohíben respectivamente que puedan ser objeto de patentes y modelos de utilidad, las variedades vegetales que puedan acogerse a la normativa de la Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante, LOV); de lo que cabe extraer la conclusión de que la LP las considera invenciones aun cuando no puedan ser protegidas por los títulos de exclusiva regulados en la misma. Pues bien, esto unido a lo establecido en el reiterado art. 19.1 LP, permitiría conceptuar como invenciones laborales, las obtenciones vegetales que, reúnan los requisitos que para su protección establece la LOV. Mas, lo cierto es que ni siquiera es necesario el razonamiento expuesto, pues en línea con lo que ocurre en algún Derecho Comparado[115], el art. 5.1, c) del Reglamento dictado para el desarrollo y aplicación

[115] Tal es el caso del Derecho italiano, donde la cuestión no ofrece dudas, por cuanto en este país, la normativa reguladora de las nuevas variedades vegetales, el D.P.R. de 12 de agosto de 1975, nº 974, modificado por el D.P.R. de 22 de junio de 1979, nº 338 y por la Ley de 14 de octubre de 1985, nº620, texto legal que se encuentra reproducido en Marchetti P./Ubertazzi, L.C.: *Commentario breve alla legislazione sulla propietá industriale e intellettuale*. Padua, 1987, págs. 404 y ss., dispone en su art. 2 que, a las nuevas variedades vegetales les son aplicables las normas contenidas en la

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

de la LOV[116] expresamente establece "En los casos en que el obtentor se encuentre al servicio de una Empresa, y en lo que se refiere a la concesión del Título de Obtención Vegetal, será de aplicación lo establecido en los arts. 29 y 30 del Decreto de 26 de enero de 1944, por el que se aprueba el texto refundido del libro I de la Ley de Contrato de Trabajo, entendiéndose a estos efectos que dicho obtentor actúa como trabajador de la Empresa y que el concepto de obtención vegetal es equivalente al de invención que figura en el Decreto anteriormente citado.."; claro que, en la actualidad, al haber sido derogados los arts. 29 y 30 de la LCT por la vigente Ley de Patentes, la referencia que el citado Reglamento hacía a tales preceptos, tras la entrada en vigor de la LP, hay que entenderla hecha a los arts. 15 al 20 de la misma. Sin embargo, por olvido o desconocimiento del precepto transcrito, los autores españoles que, hasta el momento se han pronunciado sobre este particular, no consideran conceptuables de invenciones laborales las obtenciones vegetales y, a lo sumo, algunos al menos, defienden que la regulación de las invenciones laborales pueda aplicarse **analógicamente** a las obtenciones vegetales[117].

---

normativa reguladora de patentes para invenciones industriales, cuyos arts. 23 a 26 regulan las invenciones laborales.

En Alemania, al estar reguladas las invenciones laborales en una Ley específica -Ley 25 de julio de 1957- la doctrina alemana no duda de que esta Ley cubre también los derechos reconocidos en la Ley de semillas. En tal sentido vid. bibliografía citada en Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 1.995.

[116] Aprobado por R.D. 1674/1977, de 10 de junio (BOE nº 164, de 11 de junio de 1977; corrección de erratas en BOE nº 217, de 10 de septiembre de 1977).

[117] Así, defienden la aplicación analógica: Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 1996; Lema Devesa, C.: "Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» cit. pág. 148. No obstante, es preciso constatar que,

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Por lo que atañe a las topografías de productos semiconductores, reguladas en nuestro país por la Ley 11/1988, de 3 de mayo (en adelante, LPTPS), la consideración de las mismas como invenciones es dudosa, o cuando menos discutida[118]; mas, lo cierto es que, independientemente de que tengan o no la consideración de invenciones, la aplicación de la disciplina sobre invenciones laborales contenida en la LP le es aplicable, como en el caso de obtenciones vegetales, por expresa disposición del art. 3. 2 a) LPTPS[119]. Permítasenos, brevemente reflexionar sobre la razón de ser de tal disposición. Quizá la razón sea que dada la ubicación de las invenciones laborales en la LP, lo coherente sería que sólo resultara aplicable éstas y conceptuables como tales, las invenciones tuteladas en dicha Ley, máxime si se tiene en cuenta que la disciplina de las invenciones laborales, tal como se encuentran

---

con posterioridad, el profesor Vicent Chuliá (cfr. *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, 3.ª ed. T. I, vol 2°, Barcelona, 1991, pág.1176) llega a sostener, variando su postura inicial, que el ámbito de aplicación de las invenciones laborales queda reducido exclusivamente a las invenciones patentables y protegibles por modelos de utilidad, quedando excluidas no sólo las invenciones industriales no patentables, sino también "otras creaciones de bienes inmateriales, como obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores..." y añade "no parece que le sean aplicables las normas de la Ley de Patentes por analogía".

[118] Sobre este particular vid. Sena, G.: *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, op. cit., págs. 180 y ss., que opina que la topografía de un producto semiconductor es una creación intelectual, fruto de un esfuerzo creativo, pero no es una verdadera y propia invención, toda vez que la protección viene referida a la forma extrínseca de la topografía y no al contenido ideativo, por lo que se aproxima, más bien al derecho de autor. En sentido contrario, vid. Massaguer Fuentes, J.: «Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales» en RGD, n° 544-45, 1990, pág. 258 que, sostiene "Entre las instituciones para la protección jurídica de las **invenciones** deben contarse... la topografía de los productos semiconductores...".

[119] Dicho precepto reza así: "El derecho a la protección de las topografías de productos semiconductores, creadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo con la Empresa, se regirá por lo establecido en el título IV, Invenciones Laborales, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes"

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

reguladas en la LP, constituyen una excepción al principio fundamental, recogido en la LP, de que la invención y, por consiguiente el derecho a la patente pertenece al inventor, lo que exigiría una interpretación estricta de las invenciones laborales, no ampliable a supuestos no contemplados en la LP; o quizá, porque admitiendo que la normativa de invenciones laborales, aun regulada en la LP, puede extenderse, por virtud de lo establecido en el reiterado art. 19.1 LP, como hemos admitido, a invenciones protegibles por títulos de protección exclusiva no contemplados en la LP, el legislador era consciente de la dificultad de considerar la topografía como una invención. Al margen de cuál haya sido la razón que, desde luego desconocemos, de no existir la disposición del art. 3.2 a) LPTPS la aplicación del actual régimen de invenciones laborales a las topografías de productos semiconductores habría sido problemática. En consecuencia, también hoy la regulación de las invenciones laborales resulta de aplicación a las topografías de productos semiconductores que reúnan los requisitos que para su protección establece la LPTPS.

1.2. Conclusión.

En atención a todo cuanto antecede, podemos concluir destacando que el ámbito objetivo de aplicación del vigente régimen de invenciones laborales queda circunscrito únicamente a las invenciones, entendida tal expresión en sentido jurídico -esto es, reglas técnicas que trata de solucionar un problema técnico-,

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos legalmente, para su patentabilidad, para su protección como modelo de utilidad, para su protección como obtención vegetal, por disposición expresa del Reglamento de ejecución y aplicación de la LOV, asimismo, por disposición expresa de la LPTPS tal régimen resulta aplicable a las topografías de productos semiconductores que reúnan los requisitos que para su protección establece dicha Ley. Por consiguiente, queda fuera del ámbito de aplicación objetivo de la disciplina en cuestión, las invenciones que no reúnan los requisitos que las leyes establecen para su protección por títulos de exclusiva temporal, como son las llamadas por la doctrina innovaciones y descubrimientos.

2. Delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de las llamadas "invenciones laborales"

2.1. Los arts. 15.1 y 20.1 de la LP.

Con la finalidad de delimitar el ámbito subjetivo de aplicación del régimen de invenciones laborales, contenido en el título IV de la Ley de Patentes, (arts. 15 al 20), es preciso transcribir los apartados 1 del art. 15 y del art. 20 de dicho cuerpo legal, a tenor de los cuales:

"Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario"[120] (art. 15.1)

"Las normas del presente título (se refiere a las establecidas en los arts. 15 a 19) serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos..." (art. 20.1).

De estos dos preceptos podemos extraer a qué sujetos se aplica el régimen de invenciones laborales en cuestión. Como podemos comprobar el art. 15 LP habla de trabajadores y, el art. 20 LP de funcionarios, empleados y trabajadores pero, hemos de percatarnos que, mientras en el art. 15 una de las partes es un trabajador, la otra ha de ser una empresa o empresario; en cambio, en el art. 20 si una de las partes es un funcionario, empleado o trabajador, la otra necesariamente ha de ser un Ente público. En consecuencia, podríamos decir, sin mayores reflexiones, que el ámbito subjetivo del mencionado régimen queda circunscrito a los sujetos mencionados. Ahora bien, si resulta claro que la regulación de invenciones laborales contenida en los arts. 15 a 19 LP, es aplicable a funcionarios, empleados y trabajadores de Entes públicos; no resulta claro, en cambio, si tal regulación ha sido establecida sólo para

[120] El subrayado es nuestro y, lo hemos puesto con el fin de destacar tales expresiones que, a su vez se repiten, aunque omitiendo el término "contrato", en el apartado 1 del art. 19 de la LP.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

los trabajadores en virtud de un contrato o relación laboral, o para cualquier persona que realice una invención en virtud de cualquier contrato o relación y, ello insistimos, sin perjuicio de que por expresa disposición del art. 20.1, resulte aplicable a funcionarios, empleados y trabajadores de Entes públicos.

2.2. Problemática que plantea la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de los arts. 15 a 19.

La cuestión no es tan sencilla como a primera vista pudiera parecer, pues dichos preceptos, dada su redacción, plantean verdaderos problemas y nos sugieren diversos interrogantes, tales como:

- El vocablo trabajador, utilizado en los arts. 15 a 19 ¿ha sido empleado por la LP en sentido técnico-jurídico?
- Dada la redacción del art. 15 que, habla de contrato o relación de trabajo o de servicios ¿qué naturaleza jurídica tiene tal contrato o relación que liga a las partes?, ¿legitiman tales expresiones a considerar incluido cualquier contrato o relación, sea o no laboral?
- Los vocablos empresa y empresario, utilizados por la LP en el art. 15 ¿con qué sentido y alcance se han empleado? esto es, ¿en el sentido del art 1.2 del ET?, o bien, dado el sector de Ordenamiento Jurídico (Derecho Mercantil) en el que, actual-

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

mente, se regulan la invenciones laborales ¿en el sentido del Derecho Privado o Derecho Mercantil?

La cuestión no es baladí, ya que las consecuencias que se derivan de que se adopten unas u otras interpretaciones son distintas, hasta el punto de que conjugando los últimos interrogantes con los anteriores, podría determinar o no el que se considere reiterativo e innecesario el art. 20.

Planteados estos interrogantes, trataremos de despejarlos.

2.2.1. La delimitación del vocablo trabajador.

Así, como ya hemos indicado, en el art. 15 como partes del contrato o relación (dejemos para un posterior momento el análisis de su calificación), se contemplan -de un lado- a un trabajador y -de otro- a una empresa o empresario. A este respecto, hemos de preguntarnos qué se entiende por trabajador. El Diccionario de la Lengua española define al mismo como "jornalero, obrero"[121]. Ahora bien, en sentido técnico jurídico, trabajador "es la persona que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario" así se

[121] Real Academia Española de la Lengua, *Diccionario de la Lengua Española*, 21ª ed., Madrid, 1992.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

desprende del art. 1 del ET[122]. En este sentido, señalan Alonso Olea y Casas Baamonde que la calificación jurídica de trabajador... está ligada a la existencia y presencia concretas de un contrato de trabajo; sin él no hay trabajador; de manera que, existente el contrato de trabajo, hay trabajador en sentido jurídico[123]. Pero, ¿ha utilizado el legislador el vocablo trabajador en tal sentido, esto es, en sentido técnico-jurídico?. Para contestar a este interrogante es necesario destacar que el precepto en cuestión (art. 15 LP) habla de "invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa...", lo que nos plantea la necesidad de determinar si las expresiones que hemos subrayado aluden o no a cualquier tipo de contrato o relación.

2.2.2. Los arts. 15 a 19 LP ¿cubren las invenciones realizadas en virtud de cualquier contrato o relación?

En principio, parece que el legislador ha querido contemplar no sólo el contrato o relación de trabajo (o sea, los sometidos al ET, así como las relaciones laborales especiales, a que se refiere el art. 2 de dicho cuerpo legal), sino también a cualquier otro contrato o relación de servicios con una empresa. Interpretación ésta

[122] Recordemos que el texto vigente es el aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 (BOE de 29 de marzo).

[123] Vid. Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: *Derecho del Trabajo*, 16ª ed., cit.,, págs. 69-70.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

que, a primera vista y sin mayores reflexiones, vendría avalada por el primer inciso de apartado 1 del art. 3° de nuestro C.c. ("Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras..."), pues de haber querido comprender única y exclusivamente a los trabajadores *strictu sensu*, hubiera bastado con hablar de "contrato o relación de trabajo" o sólo de "contrato de trabajo" o bien únicamente de "relación de trabajo"; aunque, pese a la opinión de algún autor[124], no creo que por el hecho de haberse empleado de forma alternativa los términos: "contrato o relación de trabajo", haya que entenderlos necesariamente como contrapuestos; a nuestro juicio, el empleo de ambos términos no debe ofrecer dificultad al intérprete, ya que en el ET relación y contrato (de trabajo) se usan indistintamente como sinónimos (quizá, reflejo de las teorías relacionista y contractualista). La dificultad, a nuestro entender, se suscita no al hablarse de invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo, sino al añadir "o de servicios con la empresa"[125], que comprendería cualquier relación de servicios (como el arrendamiento de servicios) distinta a la laboral, opinión sostenida por diversos autores[126].

[124] Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* op. cit., pág. 149.

[125] Ciertamente, quizás en el ámbito del Derecho del Trabajo la expresión puede estar justificada, y hablarse de contrato o relación de servicios, para referirse al contrato o relación de trabajo (pues, no en vano el objeto del contrato lo constituyen los servicios); aun así, no se podrá reprochar que el añadido en cuestión, después de mencionar la LP contrato o relación de trabajo, resulte, cuando menos, reiterativo. Es más, en el ámbito del Derecho de Patentes, el añadido o de servicios, ha llevado a algunos especialistas en la materia, a considerar comprendida, bajo tal expresión, cualquier tipo de contrato o relación.

[126] En tal sentido, vid. Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» en RJC, n° 1, 1988, pág, 14, que sostiene "...no es preciso que el contrato que liga a las partes sea

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

A propósito del arrendamiento de servicios, es cierto que es difícil su distinción con el contrato de trabajo, pero quizás el único dato actual y fundamental que los separa sea, la no integración dentro del ámbito o círculo de organización y dirección de quien paga los salarios, a lo que habría que añadir la ausencia de la nota de la ajenidad, en el arrendamiento civil de servicios[127], si bien éste y su regulación civil sirven hoy como cajón de sastre donde echar figuras contractuales atípicas de servicios, donde falta un mínimo de control y directrices del empresario. Doctrina esta usada insistentemente por el TS [128].

Llegados a este punto, nos preguntamos, también, si con la expresión "o relación de servicios" el legislador lo que quiso, fue referirse a relaciones laborales esporádicas[129], es decir, a contratos de trabajo de duración determinada para la realización de servicios determinados, como los regulados en el art. 15-1 del ET; lo que ocurre es que esta conclusión (atender a la permanencia o no) nos parece absur-

---

un contrato de trabajo, sino que como señala la LP, puede tratarse de un contrato o relación de servicios no sometidos a la disciplina laboral". Idem: «El nuevo derecho de patente. Requisitos de patentabilidad» *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* op. cit., pág. 5. En parecidos términos se expresa Lema Devesa, C. op. ult. cit. pág. 149.

[127] Cfr. Alarcón Caracuel, M.R.: «La ajenidad en el mercado: un criterio definitorio del contrato de trabajo» en REDT nº 28, octubre/diciembre, 1986, pág. 503.

[128] Ver Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: *Derecho del Trabajo*, op. cit., pág. 57; Sala Franco, T. y otros: *Derecho del trabajo*, 11° ed., cit., págs. 216 y ss. En ambos puede verse una abundante cita de doctrina jurisprudencial

[129] Somos conscientes de que la expresión no es ortodoxa, pero es la opinión sostenida por Pedemonte Feu, J.: *Comentario a la Ley de Patentes*, Barcelona, 1988, quien señala, en la página 49, "...hubiera sido preferible utilizar el vocablo empleado, por traducir mejor que el de trabajador, toda relación laboral tanto si ésta es permanente como esporádica".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

da, porque en este supuesto también estaríamos, sin lugar a dudas, dentro de un contrato o relación de trabajo sometido a la disciplina laboral; con lo que, si el propósito del legislador fue sólo incluir los contratos de trabajo, sigue siendo incongruente el añadido "o de servicios".

Ahora bien, para resolver la anterior cuestión, nos parece necesario abordar, previamente, otro de los interrogantes que hemos planteado, esto es, el del sentido y alcance en que han sido utilizados los términos empresa y empresario en el art. 15 LP.

2.2.3. Indagación del sentido y alcance de los vocablos empresa/empresario, utilizados por el art. 15.

Por lo que respecta al término empresa, la cuestión puede resultar relevante, a los efectos que ahora nos proponemos. No obstante, es preciso consignar, que ni el ordenamiento jurídico laboral, ni el mercantil proporcionan un concepto de empresa, y aunque no podemos olvidar los esfuerzos de los juristas, sobre todo mercantilistas, por hallar un concepto jurídico de empresa, lo cierto es que, tales nociones han sido criticadas[130]. La jurisprudencia, por su parte, suele conceptuar la

[130] Pueden verse las distintas concepciones jurídico doctrinales y su crítica en, Garrigues Díaz-Cañabate, J.: *Curso de Derecho Mercantil*, 7ª ed. Madrid, 1976, págs. 165 y ss.; Jiménez Sánchez, G.J. (coord.): *Derecho Mercantil*, 2ª ed. Barcelona. 1992, págs. 49 y ss., aunque es preciso destacar, que el profesor Font Galán (al que nos referimos dentro de la obra citada) considera que, existen en

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

BIBLIOTECA GENERAL

empresa, como organización del conjunto formado por personas, bienes y actividades[131], concepción amplia que, al no tenerse en cuenta la finalidad perseguida, permite comprender, en principio, dentro de la misma incluso a los Entes Públicos. Sin embargo, es la noción de empresa desde el punto de vista económico, la que nos permite una mayor clarificación pues, desde esta óptica, la empresa se define como organización de factores de producción (capital y trabajo) para la producción o mediación de bienes y servicios para el mercado, con el fin de obtener una ganancia ilimitada; finalidad ésta que no es consustancial, ni propia de la Administraciones públicas cuando actúan como tales, investidas de imperio, ejercitando potestades jurídico-públicas y sometidas al ordenamiento jurídico público; y consecuentemente, desde esta óptica, la Administración en cuanto tal, no es empresa. Ahora bien, no podemos olvidar la iniciativa pública en la actividad económica, reconocida por el art. 128-2 de la Constitución; siendo relativamente frecuente que el Estado y otros Entes públicos realicen actividades de prestación de bienes y servicios para el mercado, por medio de las llamadas genéricamente empresas públicas[132], que sí participan del concepto de empresa ofrecido; y, aunque

---

nuestro actual Ordenamiento Jurídico elementos normativos capaces de sentar las bases jurídico-positivas del concepto jurídico de empresa válido para el Derecho Mercantil. Oriol Llebot Majó, J: «Doctrina y Teoría de la empresa en el Derecho Mercantil» en RDM nº 220, abril/junio 1996, fundamentalmente véase págs 330 a 372 y la abundante bibliografía en ellas citada.

[131] Cfr. en SSTS de 28 de septiembre de 1958, de 8 de noviembre de 1962 y de 22 de enero de 1983.

[132] Sobre la empresa pública, vid. Álvarez, V.A.: «Introducción al estudio de la empresa pública» en RAP nª 3, págs. 41 y ss.; Verrucoli, P.: «Consideraciones jurídico-mercantiles sobre las empresas en manos públicas» en RAP nº 3, págs. 155 y ss.; García Pelayo, M.: «Sobre los supuestos y

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

es obvio que, excede de los límites de esta investigación tratar la problemática de la empresa pública, resulta necesario, cuando menos, dar una noción aproximada de lo que, en nuestro ordenamiento, se entiende por empresa pública[133], o mejor qué organismos o entes caen bajo tal expresión. A este respecto, cabe considerar comprendidas bajo tal expresión: a los organismos autónomos de carácter comercial, industrial y financiero, a los que se refiere el art. 4-1 b) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (aprobado por R.D. Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre), y a las llamadas Sociedades Estatales -expresión que resulta criticable- a las que se refiere el art. 6-1 a) y b) del mismo cuerpo legal[134], las cuales, aun adoptando formas organizativas diferentes y debiendo responder siempre su actuación a razones de interés público, llevan a cabo su actividad de producción de bienes o de prestación de servicios, en cualquier caso, de acuerdo con fórmulas y

---

consecuencias de la socialización» en RAP nº 3, págs. 13 y ss.; Verdera y Tuells, E. (dir.): *La empresa pública*, II tomos, Zaragoza, 1970; Martín Retortillo, S.: «Las empresas públicas: reflexiones del momento presente» en RAP nº 126, 1991, págs. 63 y ss.: García Enterría, E./Fernández Rodríguez, T.R.: *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo I, Madrid, 1986, págs. 394 y ss; González Biedma, E./Calvo Gallego, J: «Las relaciones de trabajo en las empresas públicas» en RL 1992-I, págs. 302 y ss; Remón Peñalver, J.: «Problemática de la organización y régimen jurídico de la empresa pública» en RDM nº 221, 1996, págs 921 y ss.

[133] Sobre la problemática de tal concepto y la influencia del Derecho Comunitario en el mismo vid. Remón Peñalver, J.: «Problemática de la organización y régimen jurídico de la empresa pública» cit. págs. 926 y 927 y la abundante bibliografía en ellas citadas.

[134] A tenor del art. 6.1 "Son sociedades estatales a los efectos de esta Ley:
a) Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación , directa o indirecta, de la Administración del Estado o de sus Organismos autónomos y demás Entidades estatales de Derecho público.
b) Las Entidades de Derecho público, con personalidad jurídica, que por Ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado"
Y el apartado 2, de este mismo art. 6, dispone "Las Sociedades estatales se regirán por las normas de Derecho mercantil, civil o laboral, salvo en las materias que les sea de aplicación la presente Ley".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

procedimientos de Derecho Privado y careciendo de imperio frente al mercado. Esto nos permite dar sentido y explicación a los arts. 15 y 20 LP; y, por tanto, sostener que el art. 15 es aplicable a las invenciones que surjan vigente el contrato o relación, siempre que exista una empresa en el sentido indicado, empresa que, desde luego, puede ser tanto privada como pública; mientras que, el art. 20 LP, encuentra aplicación a las invenciones conseguidas por funcionarios, trabajadores y empleados de Entes públicos, cuando éstos actúen como tales entes.

Por lo que se refiere al empresario, si entendemos, que este término ha sido utilizado con el sentido y alcance del Derecho del Trabajo que, es un concepto meramente traslativo o reflejo del concepto de trabajador, pues el dato decisivo para obtener la condición de empresario o empleador, es el de ser sujeto receptor de una prestación laboral, esto es, ser sujeto de un contrato de trabajo[135], pues, en efecto, a tenor del art. 1-2 ET "A los efectos de esta Ley, serán empresarios todas las personas físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior (es decir, de los trabajadores)". De manera que, de este precepto y del art. 1-3 a) del mismo texto legal, que dispone "Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley: La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la

[135] En tal sentido, vid. Sala Franco, T. y otros: *Derecho del Trabajo*, 11ª ed., cit. págs. 252-253; Borrajo Dacruz, E. (dir.): *Comentario a las Leyes laborales. El Estatuto de trabajadores*. T.I, Madrid, 1990, pág. 38.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Función Pública, así como la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones locales y las Entidades públicas autónomas, cuando al amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias", se desprende implícitamente que, la condición de empresario o empleador puede ser asumida por una persona jurídico-pública, lo que significa que pueden celebrar contratos de trabajo las distintas Administraciones Públicas, bien directamente, bien a través de empresas públicas[136]. La consecuencia sería, entonces, que habría que considerar reiterativo e innecesario el art. 20 LP, por lo que se refiere a los trabajadores; ya que, como hemos visto, el art. 1-2 del ET no prejuzga la condición o cualidad pública o privada del empresario; por lo que, quedando comprendidos todos los trabajadores, del sector privado y público, en el art. 15 LP, no tiene sentido volver a incluir, a los trabajadores del sector público, en el art. 20 LP. Pero además, si entendemos que el vocablo trabajador no ha sido utilizado en sentido técnico jurídico, y que dentro de la expresión "contrato o relación de trabajo o de servicios", empleada por el art. 15 LP, entra todo tipo de contrato o relación, sea o no laboral; entonces, el art. 15 comprendería, también, la relación que liga a los funcionarios y empleados de Entes públicos; en cuyo caso, la conclusión no podría ser otra que, considerar innecesario y reiterativo todo el contenido del art. 20 LP que, en consecuencia no tendría razón de ser. Interpretación que, por llevarnos al absurdo, esto es, a considerar innecesario y reiterativo el art. 20 LP, no compartimos; pues no parece que sea la finalidad

[136] Vid. obras citadas en nota anterior.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

perseguida por el legislador.

Por el contrario, si entendemos que el término empresario ha sido utilizado por la LP con el sentido y alcance, dado el sector en que se ubica, del Derecho Privado, en el cual[137] la definición de empresario jurídicamente se compone de diversos elementos: persona, capacidad legal, titularidad de una empresa, prestación de bienes y servicios, presencia en el mercado y ánimo generalmente de obtención de beneficios; definición descriptiva, en la que, además de los empresarios del sector privado, entran también las llamadas empresas públicas, tanto si adoptan formas mercantiles como públicas. Siendo la consecuencia de esta interpretación, la misma que hemos expuesto al tratar del término empresa, esto es, dar sentido a los arts. 15 y 20 de la LP, de tal manera que ninguno estaría de más. Es más, dentro de esta misma línea, y sin mayores complicaciones, es de recibo incluso interpretar que los vocablos empresa y empresario, han sido utilizados en la LP con referencia únicamente al sector privado; con lo que el art. 15 LP cubriría las invenciones obtenidas por los trabajadores del sector privado, mientras que el art. 20 LP cubriría las invenciones de trabajadores, funcionarios y empleados del sector público, tanto cuando los Entes públicos actúen como tales, como cuando actúen como empresarios. Ambas interpretaciones, son a nuestro juicio, las más coherentes y acertadas por cuanto dan sentido y explicación a los arts. 15 y 20 LP y, por tanto,

[137] Vid. Jiménez Sánchez, G.J. (coord.): *Derecho Mercantil* op. cit., pág. 85.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

las que deben acogerse. En cambio, no somos partidarios de interpretar que, el vocablo empresario haya sido utilizado con un alcance aún más restringido, esto es, desde la óptica del Derecho Mercantil, donde el empresario, a la vista del C. de c., se define por la doctrina, como persona física o jurídica, de naturaleza privada, que en nombre propio por sí o por medio de otros realiza, para el mercado, una actividad comercial, industrial o de servicios[138]. Pues, un sector autorizado de la doctrina entiende que, sólo con ciertas reservas, cabe considerar como empresarios mercantiles a aquellas empresas públicas que adopten formas jurídico-mercantiles, pero no, al resto de las entidades que se incluyen dentro de las llamadas empresas públicas, ni, con mayor motivo, a las Administraciones y Entes públicos[139]. Con lo que, la consecuencia sería también dar sentido a los arts. en cuestión de la LP, pero el vocablo empresario tendría un alcance más limitado, pues comprendería únicamente a los empresarios mercantiles, con lo que las invenciones conseguidas por trabajadores vigente su contrato con un empresario que, no merezca la consideración de mercantil, no tendrían cobertura legal. Precisamente por esto, esta última interpretación no nos parece acertada.

2.2.4. Interpretación defendida por el Registro de la Propiedad

[138] Cfr. Broseta Pont, M.: *Manual de Derecho Mercantil*, 9ª ed. Madrid, 1991, pág. 81.

[139] Vid. Broseta Pont, M., ob. cit.,pág. 83; Uría, R.: *Derecho Mercantil*, 19ª ed. Madrid, 1991, pág. 49; Garrigues, J.: *Curso de Derecho Mercantil*, cit., pág. 298; Uría, R.: *Derecho Mercantil*, 23ª ed., Madrid, 1996, págs. 48-49.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Industrial[140].

Despejado el interrogante que antecede, a los efectos que estamos tratando, es oportuno traer a colación que para el, hasta hace poco llamado, Registro de la Propiedad Industrial, hoy, Oficina Española de Patentes y Marcas[141] (en lo sucesivo, OEPM), parece que sólo deben considerarse "invenciones laborales", a los efectos de los arts. 15 a 19 LP, las que resultan de una relación laboral, pues al examinar una de las pocas solicitudes de conciliación presentadas ante el citado organismo, éste -según Lema Devesa[142]- vino a señalar que las normas del título IV de la LP, parece que no pueden aplicarse a otros operadores diferentes de los trabajadores por dos motivos:

[140] Es preciso que advirtamos que, pese a que hablemos del Registro de la Propiedad Industrial no es éste el que conoce de los expedientes de conciliación, sino una Comisión *ad hoc* constituida en su seno, vid. *infra* Capítulo Sexto.

[141] Denominación dada por la Disposición Adicional primera de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE de 23 de julio).

[142] En efecto, la información la hemos extraído de Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» op. cit, página 148 que, suponemos que habrá recogido de los informes de la Asesoría jurídica del Ministerio de Industria y Energía, a los que nosotros no hemos tenido acceso pues no consta en la documentación que sobre las conciliaciones en materia de invenciones laborales se conserva en la OEPM; sin embargo, en la propuesta de conciliación, a las que sí tuvimos acceso, no se dice textualmente lo indicado, mas sí se advierte que la postura de la Comisión constituida al efecto en el entonces Registro de la Propiedad Industrial fue la señalada, ya que en ella se destaca la necesidad de que exista un nexo o relación laboral entre las partes, para que la invención pueda considerarse laboral (CL 1/88); por lo demás, dicho sea de paso, tal propuesta se resolvió en el sentido de considerar improcedente la conciliación, entre otros motivos, al no quedar acreditada la relación laboral, con mayor extensión vid. *infra* Capítulo Sexto, epígrafe 2.5.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

* El primer motivo, porque si se interpretase el art. 15 LP en el sentido de poderse aplicar a operadores diferentes de los trabajadores, sería superfluo el art. 20 LP, ya que las personas mencionadas en este último precepto podrían entenderse incluídas en el art. 15 LP.

Por lo que respecta a este motivo, nos parece oportuno objetar, por cuanto hemos dicho al tratar de los vocablos empresa y empresario y, por la interpretación que allí defendimos que, aun cuando el art. 15 LP fuera aplicable a otros operadores distintos de los trabajadores en sentido estricto (idea esta aún no resuelta), jamás sería superfluo el art. 20 LP; pues, sólo sería superfluo este precepto, como ya vimos, si se interpretase que el término empresario ha sido utilizado desde la óptica del Derecho del Trabajo, unido a que se considere que la palabra trabajador no ha sido utilizada por la LP en sentido jurídico y, que el art. 15 se refiere a todo tipo de contrato o relación; interpretación esta que, por las razones que entonces expusimos, no compartimos. Con esto, queremos poner de relieve que, no basta con admitir que el art. 15 LP sea aplicable, además de a los trabajadores, a cualesquiera otros operadores para, considerar superfluo el art. 20 LP.

* El segundo motivo, porque, de aplicarse a otros operadores distintos de los trabajadores, se colisionaría con la legislación laboral y, concretamente, con el art. 8 E.T., resultando casi imposible concebir una relación de servicios continuada por

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

un empresario, sin que se aprecie un fraude de ley y se declare la correspondiente relación como laboral.

Pues bien, por lo que se refiere a este segundo motivo, es de advertir que, por una parte, no apreciamos colisión con el art. 8 E.T. a cuyo tenor: "El contrato de trabajo...se presumirá existente entre todo al que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél...", de forma que, la presunción sólo opera si se cumplen todos estos requisitos y, fundamental es precisamente que el que presta los servicios se encuentre dentro del ámbito de organización y dirección del que retribuye, esto es, la dependencia jurídica y la ajenidad; y, como expusimos con anterioridad, éste es quizá el único dato actual, pero fundamental, que separa relación laboral y arrendamiento civil de servicios; en consecuencia, si no se cumplen todos los requisitos para calificar a una relación como laboral, no alcanzamos a comprender por qué, por el hecho de que el arrendamiento civil de servicios pueda ser continuado, haya que estimar existente un fraude de ley procediéndose a declarar la relación como laboral. Por lo que estimamos que, si el servicio no se presta dentro del ámbito de organización y dirección del empresario, no estamos en presencia de una relación laboral, ni puede hablarse de fraude de ley.

En conclusión, nos parece que los argumentos esgrimidos en la conciliación

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

aludida no tienen el peso suficiente para limitar el campo subjetivo de aplicación, de la disciplina que estamos examinando, -por lo que se refiere a los arts. 15 a 19 LP- a las invenciones que se produzcan exclusivamente dentro del marco de una relación laboral; sin que esto suponga, por el momento, que nos decantamos por la tesis contraria[143], pues para tomar partido por cualquiera de éllas deben realizarse, previamente, diversas reflexiones.

2.2.5. Búsqueda del ámbito subjetivo de aplicación de los arts. 15 a 19 LP, a través de diversos criterios hermenéuticos.

Dicho cuanto antecede, resulta necesario, para dilucidar el ámbito subjetivo de aplicación del régimen de las "invenciones laborales", de los arts. 15 a 19 LP, tomar en consideración todos los criterios hermenéuticos establecidos en el apartado 1 del art. 3° del Código civil, según el cual "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas". De manera que, no podemos atender solamente al sentido de las palabras -como hicimos al principio-, sino que hemos de tener en cuenta todos los demás criterios de interpretación aludidos. A continuación, trataremos de examinar, brevemente, cada uno de éllos:

[143] Tesis que, aunque tímidamente, parece acogida por la Comisión constituida en 1996 (CL 1/1996), vid. *infra* Capítulo Sexto, epígrafe 2.5

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

- Por lo que atañe al "contexto", es menester considerar no sólo el art. 15 LP, sino también los siguientes, entre éllos merece especial atención, de un lado, el art. 17 que dispone textualmente "...cuando el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influído predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta...", artículo que, si se atiende a las palabras que hemos subrayado, parece referirse, evidentemente, al trabajador que presta un servicio no sólo por cuenta de otro, sino también dentro del ámbito de organización y dirección de ese otro, por lo tanto dentro del marco de una relación laboral; de otro, el apartado 2 del art 19 que sanciona con nulidad toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la LP le otorga en el título IV, precepto que es eminentemente tuitivo, propio del Derecho del Trabajo y reflejo, aunque de alcance más limitado, del apartado 5 del art. 3° ET[144]; lo que también apunta a una relación de trabajo.

- En atención a los "antecedentes históricos y legislativos", hemos de tener presente que, ciñéndonos a España, las llamadas invenciones laborales, hasta la actual LP, han estado reguladas en nuestro Ordenamiento Jurídico dentro de leyes laborales;

[144] Vid *infra* epígrafe 4 del capítulo quinto. Por el momento, basta manifestar que el art. 19.2 LP es de alcance más limitado que el art. 3.5 del ET, por cuanto este prohíbe la disponibilidad de derechos, no sólo antes sino también después de su adquisición; en efecto, dispone el mencionado precepto: "Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocido por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

primero, en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 (art. 24 y 25) y, después en la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 (art. 29 y 30), siendo, dentro de este contexto, obvia su aplicabilidad exclusiva a los trabajadores en sentido estricto, es decir, los comprendidos en las mencionadas leyes de trabajo. Todos los Anteproyectos y Proyectos[145] que, han precedido a la vigente Ley de Patentes, dedicaban varios artículos a las invenciones laborales y, hemos comprobado que, en el aspecto que examinamos, en todos se habla de "contrato de trabajo o de servicios" (o bien, de "contrato o relación de trabajo o de servicios"); sin embargo, en el AIEP se decía algo más "contrato de trabajo o de servicios de cualquier clase"[146], lo que nos lleva a plantearnos si con ello, se quiso hacer referencia a cualquier tipo de contrato, o quizá, puesto que en 1967 (fecha del Anteproyecto en consideración) existían determinadas relaciones, como por ejemplo, las del personal de alta dirección que, estaban excluidas de la normativa laboral, lo que se quiso, con las expresiones reseñadas, fue incluirlas. Desde luego, no sabemos lo que se pretendió pero, resulta significativo que en los posteriores Anteproyectos y Proyectos, así como en la vigente Ley de Patentes, se haya eliminado el añadido ("de cualquier clase") en cuestión. Por otro lado, el hecho de que en el momento actual las "invenciones laborales" se regulen en el marco de una Ley de Patentes, no es motivo, por sí solo, suficiente para predicar su aplicabilidad a las invenciones conseguidas por "trabajadores" durante la

[145] Vid. *supra* tales Anteproyectos y Proyectos en el Capítulo Segundo del presente trabajo.

[146] Cfr. art. 16.1 del AIEP en Instituto de Estudios Políticos, *Reforma del Derecho de Patentes español*, cit. pág. 87.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

vigencia de cualquier tipo de relación contractual. Es más, según el Preámbulo de la LP la inclusión de estas invenciones en la misma se debe, por un lado a que es el criterio seguido por la generalidad de las leyes de patentes europeas[147] y, por otro, responde a la realidad actual del propio proceso productivo, lo que conecta con otro de los criterios de interpretación.

- Por lo que respecta a la "realidad social del tiempo en que han de aplicarse las normas", hemos de constatar que, la realidad social demuestra que la inmensa mayoría de las invenciones, circunscribiendo tal expresión a las patentables, son conseguidas por personas ligadas a una empresa en virtud de una relación laboral, como ha puesto de manifiesto la generalidad de la doctrina, tanto patria como extranjera, y como nosotros mismos hemos podido constatar[148].

- Finalmente, para la interpretación de las normas hay que atender de forma fundamental a su "espíritu y finalidad". Pues bien, con el propósito de hallar el espíritu y finalidad de los art. 15 y ss. de la LP, nos encontramos que según su Preámbulo "Con la finalidad de promover la investigación en el seno de la empresa española se regulan las invenciones laborales, tratando de conciliar los intereses del

[147] Hemos de advertir que, en efecto, la mayoría de las leyes de patentes europeas incluyen la regulación de las invenciones laborales dentro de las mismas; pero, también existen países, como Alemania y Dinamarca, que regulan esta materia en una Ley autónoma, o bien como Bélgica que carecen de regulación específica.

[148] Sobre este particular, vid. *supra* el Capítulo Primero.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

empresario y de los inventores asalariados[149]". Si ésta es la finalidad (promover la investigación en el seno de la empresa), ¿quiénes son los asalariados?, la expresión asalariado ¿va unida necesariamente a la existencia de un contrato de trabajo?. De la respuesta a estos interrogantes, junto a todas las consideraciones anteriores, podremos encontrar mayor claridad sobre el ámbito subjetivo de aplicación de la normativa de las invenciones laborales, a los efectos de los arts. 15 a 19 LP. Según Sala Franco, en los art. 1.1 y 8.1 del ET aparece clara la necesidad de la existencia del salario para que una relación jurídica pueda ser calificada de laboral y quedar sometida al Derecho del Trabajo[150]. En consecuencia, siendo esto es así y atendiendo a todo cuanto antecede, parece obvio que el espíritu de la Ley sea el limitar el campo de aplicación de las invenciones laborales, a las que se produzcan dentro del marco de una relación o contrato de trabajo. Además, corrobora a nuestro juicio esta tesis, de un lado, el que el legislador haya utilizado el vocablo trabajador repetidamente, en los artículos 15 al 19, vocablo que tiene -como ya indicamos- una significación propia en el lenguaje jurídico, pues de haberse querido ampliar el ámbito subjetivo del régimen de las invenciones laborales, lo coherente hubiera sido no emplear la palabra "trabajador", sino sustituirla por cualquier otra más acorde; y de otro, la propia rúbrica que lleva el título IV de la LP "Invenciones Laborales"; aunque, esto

[149] El subrayado es nuestro.

[150] Vid. Sala Franco, T. y otros: *Derecho del Trabajo*, 11ª ed. op. cit, págs. 466 y ss. En el mismo sentido, cfr. Alarcón Caracuel, M.R.: «La ajenidad en el mercado: un criterio definitorio del contrato de trabajo" cit. pág. 507.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

no obsta, para que nos siga pareciendo criticable y lamentable la equivocidad de las expresiones utilizadas por el legislador al añadir "o de servicios"[151], tanto en el art. 15 como en el 19 de la LP.

2.3. Conclusión.

En conclusión, atendiendo a los criterios examinados, somos partidarios de la tesis, de que el ámbito subjetivo de los arts. 15 a 19 LP queda circunscrito a las invenciones realizadas por los trabajadores, vocablo utilizado en sentido técnico-jurídico; de manera que, la relación o contrato que liga a éstos con el empresario no puede ser, cualquier tipo de contrato o relación, sino única y exclusivamente una relación o contrato de trabajo.

Otros argumentos que podrían esgrimirse a favor de esta tesis, está, por un lado, que la Ley de Protección de las topografías de productos semiconductores (Ley 11/1988, de 3 de mayo), que regula una nueva modalidad de derecho sobre bienes inmateriales para la protección de los chips, establece en el apartado a), nº 2 del art. 3º "El derecho a la protección de las topografías de productos semiconductores, creadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo con

[151] Es evidente que es este añadido el que crea confusión. La razón del mismo, la desconocemos; no obstante, creemos que al tomarse, como referencia para redactar nuestra vigente LP, otras leyes europeas, se copió de éllas y se copió mal.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

la empresa, se regirá por lo establecido en el título IV, Invenciones Laborales, de la Ley 11/86, de 20 de mayo, de Patentes[152]" mientras que el apartado b) del nº 2, del mismo art 3º, dispone "El derecho a la protección de las topografías de productos semiconductores, creadas en virtud de un contrato no laboral, corresponderá a la parte contractual que haya encargado la topografía, salvo que el contrato estipule lo contrario"[153]. Es de aplaudir la claridad meridiana con la que se expresan estos preceptos, estableciendo, de forma precisa, que el régimen del Título IV de la LP sólo es aplicable si la creación ha tenido lugar en el marco de una relación laboral. Habría sido deseable que con la misma claridad se hubiera expresado la LP. Ante esto, estimamos que la Ley 11/88, de 3 de mayo, puede contribuir a aclarar o corroborar la finalidad y espíritu del legislador al redactar los art. 15 y 19 de la LP

[152] Permítasenos advertir, que al ser considerado por tal precepto, sólo el trabajador ligado por un contrato de trabajo con la empresa, sin hacer mención a empleados y funcionarios de Entes públicos, determina que la normativa de invenciones laborales no pueda aplicarse a las topografías de productos semiconductores obtenidas por tales operadores lo que, dicho sea de paso no llegamos a entender.

[153] No se nos escapa el hecho de que la Ley 11/88, a diferencia de la LP, no contiene el añadido "o de servicios"; por lo que, somos conscientes que, quienes sostienen que el régimen de las invenciones laborales se aplica a las que resulten de cualquier relación contractual, nos objetarían que ello es así, porque en los art. 15 y 19 de la LP se habla de "contrato o relación de trabajo o de servicios", mientras que tratándose de topografías, dicho régimen sólo se aplica a las que se produzcan durante la vigencia de una relación laboral, porque el art. 3-2, a) de la Ley 11/88 no habla más que de "contrato o relación de trabajo". Ante esto, contra-argumentaríamos que no vemos razón para que exista tal diferencia de tratamiento, además debe repararse en que el art. 3-2 a) de dicha Ley, utiliza la palabra "trabajador", a diferencia del apartado b) que usa la expresión "parte contractual", lo que resulta bastante sintomático. Es más, a nuestro juicio, la razón por la que, la Ley 11/88 (posterior a la LP), no añade "o de servicios" puede estar en que, se considera que el régimen de las "invenciones laborales" debe quedar constreñido únicamente a las que se produzcan durante la vigencia de una relación de trabajo, y ello tanto se trate de invenciones como de topografías; mientras que, en las que surjan durante la vigencia de cualquier otra relación, distinta a la laboral, deben sujetarse a la autonomía de la voluntad de las partes, aunque si nada se ha pactado pertenecerá a la parte contractual que la haya encargado.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

-amén de poderse considerar como interpretación auténtica-; por otro, los arts. 51 y 97.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que, respectivamente, sólo hacen referencia a relación laboral y trabajador asalariado[154].

Otro dato que sirve de apoyo a nuestra tesis, está en que el apartado 2 del art. 20 de la LP tras disponer que, corresponde a la Universidad las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, establece que ello es así, "sin perjuicio de lo establecido en el art. 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria", a tenor del cual "Los Departamentos y los Institutos universitarios, y su profesorado a través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización"; luego, estos contratos (que no son laborales) quedan excluídos del régimen del Título IV de la LP; por lo que, una vez más, no encontramos razón para que exista diferencia de tratamiento con respecto a las invenciones del art. 15.

[154] En efecto, a tenor de art. 51.1 del mencionado texto legal "La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una **relación laboral** se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito".Por su parte, el art. 97.4 dispone "Cuando **un trabajador asalariado** cree un programa de ordenador, en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario"

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

En consecuencia, el desarrollo del *iter* lógico, seguido hasta este momento, reiteramos, nos lleva a decantarnos por la tesis de que el ámbito de aplicación de las llamadas "invenciones laborales", está limitado a las conseguidas por los trabajadores[155] (palabra usada, pues, en sentido jurídico) durante la vigencia de un contrato o relación de trabajo (incluidas las relaciones laborales especiales) y, ello sin perjuicio de que por expresa disposición legal (art. 20.1 de la LP) dicho régimen se aplique a funcionarios, trabajadores y empleados de Entes Públicos.

En cualquier caso, comprendemos que el análisis de este aspecto (delimitación subjetiva, por lo que concierne a los art. 15 al 19 de la LP) constituya un campo abonado para la polémica y el disenso. La controversia, hasta el momento, se ha suscitado básicamente en el seno de la doctrina científica. En una esquemática crónica del posicionamiento doctrinal español al respecto, cabe reseñar como más significativas las siguientes exégesis:

* La que considera, dada la redacción del art. 15 de la LP, incluido cualquier tipo de contrato o relación, tanto si es laboral como si no, de forma que la palabra

[155] La normativa italiana de patentes para invenciones industriales (R.D. de 29 de junio de 1939, nº 1.127 y sucesivas modificaciones) regula las invenciones laborales en los art. 23 al 26 y, pese a que en ellos se habla de invenciones realizadas en la ejecución o cumplimiento no sólo de un contrato, sino que añade o de una relación de trabajo o de empleo, la opinión dominante (así Sena, Greco, Vercellone, Ubertazzi...) es que estos artículos se refieren exclusivamente al trabajo subordinado, y por tanto, solamente a las invenciones de trabajadores subordinados. Vid. Guglielmetti, G.: *Le invenzioni e i modelli industrialle dopo la reforma de 1979*, op. cit., pág.69; Marchetti,P./Ubertazzi, L.C. (dir.): *Commentario breve alla legislazione sulla propietá industrialle e intellectuale*, op. cit., págs. 182 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

"trabajador" no ha sido utilizada en sentido jurídico, y en consecuencia es aplicable, también, a operadores distintos de los trabajadores (así Gómez Segade y Lema Devesa).

* La que entiende, como nosotros[156], que el régimen jurídico de las invenciones laborales, contemplado en los arts. 15 a 19 LP, es aplicable únicamente a los trabajadores (expresión usada en sentido técnico), por lo que sólo se consideran incluidas las invenciones que se produzcan durante la vigencia de relaciones laborales[157].

La cuestión no es, ni mucho menos, sencilla y, habremos de aventurar que la última palabra la tendrá el Poder Judicial.

Dentro del ámbito subjetivo, lo que no ofrece dudas, ni plantea problemas de interpretación, es que el régimen de las invenciones laborales, contemplado en los art. 15 al 19 de la LP, es aplicable por expresa disposición legal -art. 20.1- a funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos. Esta ampliación subjetiva, de forma

[156] Pues es la tesis defendida, como quedó expuesto, tanto por la Comisión de Conciliación (CL 1/1988) constituida al efecto en el entonces Registro de la Propiedad Industrial, como por Pedemonte Feu, pero con diferentes argumentos que, ya hemos señalado.

[157] Esta tesis parece, tímidamente sostenida por Sala Franco T./Vicent Chuliá F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit., pues en la página 1984, aunque no aducen razón alguna, señalan: "el ámbito de aplicación subjetivo de la LP en tema de invenciones laborales corresponde no solamente a los trabajadores dependientes y por cuenta ajena del sector privado, sino que se extiende expresamente a los funcionarios, trabajadores y empleados del Estado..."; en términos análogos vid. Otero Lastres, J.M./Lema Devesa, C./Casado Cerviño, A./Gómez Montero, J.: *Comentario a la Ley de Patentes* op. cit., pág. 39.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

análoga a lo que que sucede en otros Ordenamientos[158], es de lo más acertada y elogiable porque, en sustancia, no hay motivos para que no se les aplique el mismo régimen. Dentro de los mencionados operadores se hallan los profesores universitarios[159], para los que, sin embargo, en los apartados 2 a 7 del atr. 20 se establecen ciertas especialidades o, como lo denominan algunos autores[160], un régimen especial, especialidades o régimen especial que puede aplicarse al personal investigador de Entes Públicos (art. 20-8 LP)[161].

Queda pues, sentado que el ámbito subjetivo de aplicación de la disciplina sobre invenciones laborales se circunscribe a los trabajadores de empresas privadas y públicas -cuyas prescripciones, arts. 15 al 19, forman el modelo básico de regulación- y, por imperativo del art. 20 LP, a los trabajadores, funcionarios y

[158] En efecto, así sucede en la Ley de Patentes japonesa (Ley nº 121 de 1959, modificada por la Ley nº 41 de 1985); en Italia, pues el D.P.R. de 10 de enero de 1957 n. 3, establece para los dependientes del Estado normas prácticamente idénticas a las contenidas, para las invenciones laborales, en los arts. 23-26 de la normativa de patentes para invenciones industriales (R.D. nº 1.127 de 1939 y sucesivas modificaciones, reformado por D.P.R. nº 338 de 1979); en la Ley alemana de invenciones laborales (Ley de 25 de julio de 1957).

[159] Hay que reparar que parece que se trata exclusivamente de profesores de Universidades públicas, atendiendo al precepto en que se ubica: art. 20 LP; con lo que, si esto es así, las invenciones de profesores de Universidades privadas, siempre que estén vinculados a la Universidad por una relación laboral, quedan sometidas al régimen general de los art. 15 al 20 de la LP, y no se les aplica, por consiguiente, las especialidades que para aquéllos se recogen en los apartados 2 a 7 del mencionado precepto.

[160] Así, Otero Lastres, J.M./Lema Devesa, C./Casado Cerviño, A./Gómez Montero, J. op. ult. cit., pág. 39.

[161] Para un estudio detallado y reciente sobre el art. 20 LP vid. Fernández de Córdoba y Castellá, S.: *Derecho de Patentes e investigación científica*, Valencia, 1996, págs. 250 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

empleados de Entes públicos.

Al hilo de lo dicho, resulta oportuno plantear si la expresión invenciones laborales -rúbrica del Título IV de la LP- es la adecuada o no para comprender el amplio ámbito subjetivo que hoy engloba. Pues bien, en principio, puesto que es un régimen aplicable no sólo a las invenciones estrictamente laborales, esto es, las obtenidas por trabajadores durante la vigencia de su relación laboral, sino también a las obtenidas por empleados y funcionarios públicos durante la vigencia de sus respectivas relaciones con Entes públicos, parece claro que la expresión resulta inadecuada porque no refleja con exactitud su real ámbito subjetivo[162]. Siendo esto cierto, sin embargo, teniendo en cuenta, por un lado, que de los seis artículos que contiene el Título IV de la LP, cinco, concretamente los arts 15 a 19, contienen la regulación de las invenciones laborales, pues el art. 20 se limita a indicar que el régimen establecido en los arts. anteriores le es aplicable a trabajadores, empleados y funcionarios de Entes públicos, así como a establecer ciertas especialidades para los profesores universitarios y, por otro lado, la opinión -ya rebatida- de quienes

[162] Inadecuación ésta que, reflejando una tendencia simplificadora, se advierte con inusitada frecuencia en otros aspectos y ámbitos; así la propia denominación de la Ley de Patentes pues conteniendo ésta el régimen jurídico no sólo de patentes sino de modelos de utilidad resulta evidente que aquella denominación no acierta a cubrir su real contenido bien que, como hemos advertido en la regulación de las invenciones laborales, la regulación básica y pormenorizada se establece para las patentes, de manera que, salvando lo específico de los modelos de utilidad a éstos le son aplicables, por remisión expresa, los preceptos establecidos para las patentes; otro ejemplo se encuentra en la Ley de Marcas española (Ley 32/1988, de 10 de noviembre; BOE de 12 de noviembre de 1988) que, pese a comprender la regulación de otros signos distintivos como son los nombres comerciales y rótulos de establecimiento, su denominación sólo alude al signo distintivo por excelencia.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

sostienen que los arts. 15 a 19 contemplan invenciones obtenidas en virtud de cualquier contrato o relación sea o no laboral, nos parece que quizás, aun no siendo adecuada, sea mejor seguir utilizando la expresión invenciones laborales, dado que es posible que cualquier otra pudiera evocar (por lo que se refiere a los art. 15 a 19) las invenciones realizadas en el cumplimiento de contratos distintos al contrato de trabajo[163].

2.4. En torno a la posibilidad de ampliar el ámbito subjetivo del régimen de invenciones laborales por vía analógica.

Antes de finalizar este capítulo, resulta necesario examinar si dicha disciplina puede aplicarse analógicamente a las invenciones obtenidas por personas que no merezcan la calificación de trabajadores, durante la vigencia de otros contratos o acuerdos que, no merezcan la calificación de contratos de trabajo, como arrendamientos de servicios, contratos de investigación, trabajo autónomo, etc.

Problemática ésta que, no ha sido abordada por nuestra doctrina[164] y tampoco

[163] En este mismo sentido, con respecto a la legislación francesa, cfr. Le Stanc, CH.: «The new French law on employees'inventions». *Employees'inventions a comparative study*. Oxford, 1981, pág. 43.

[164] Conviene recordar que, lo que sostienen algunos de nuestros autores es que la disciplina de invenciones laborales es aplicable a las invenciones que surjan en virtud de cualquier contrato o relación, no por aplicación analógica, sino de forma directa, vid. Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» cit. pág. 14; Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» cit. pág. 149. Tesis ésta que, reiteramos, no compartimos por cuantas razones hemos expuesto a lo largo del texto de este apartado.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

existe pronunciamiento alguno, a este respecto, por parte de nuestra jurisprudencia. La cuestión, en cambio, ha sido analizada por la jurisprudencia y la doctrina italiana por lo que se refiere a su propia normativa[165]. En la jurisprudencia italiana, aunque existen sentencias de diverso signo, la orientación prevalente es la de excluir la atribución de derechos patrimoniales derivados de la invención a un sujeto distinto del inventor, fuera de las hipótesis, consideradas excepcionales, de las invenciones laborales[166]. En cambio, la doctrina mayoritaria se pronuncia en el sentido de admitir la atribución de los derechos económicos sobre la invención, a un sujeto distinto del inventor fuera de una relación de trabajo subordinado[167]; aunque es preciso matizar que, mientras algunos autores -como Franceschelli- se muestran partidarios de la

[165] Siquiera sea someramente, para comprender el alcance de las opiniones de los autores y lo sostenido por la jurisprudencia, parece preciso hacer referencia al contenido de los arts. 23-26 que, en la normativa de patentes italiana, regulan las invenciones laborales. Así, el art. 23 contempla las invenciones de servicio que corresponden al empresario, es decir, aquéllas en que la actividad inventiva está prevista como objeto del contrato (aunque, el contenido de los dos párrafos de este art. sigan siendo objeto de polémica, vid. en este sentido, últimamente, Grugnola, P.: «Le invenzioni dei dipendenti: distinzione tra le due fattispecie previste dall'art. 23 L.I.» en Riv. dir. ind. nº 3, 1996, págs. 176-189; Galli, C.: «Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti» en Riv. dir. ind. nº 1, 1997, págs. 19-36); el art. 24 contempla las invenciones que, no siendo de servicios, entran en el campo de actividad de la empresa y, sobre las que el empresario tiene derecho de prelación en el uso exclusivo o no exclusivo, pero ha de pagar por ello el canon o precio correspondiente; el art. 25 prevé una Comisión de árbitros que resolverá los litigios en los que no exista acuerdo sobre el canon o precio (téngase en cuenta que, según la sentencia de la Corte Constitucional 77/177, de 14 de julio, las partes son libres de acudir a la Comisión de árbitros o a la autoridad judicial ordinaria); el art. 26, finalmente, establece la presunción de estimar hechas durante la ejecución del contrato o relación de trabajo o de empleo la invención industrial para la que se solicite patente dentro del año siguiente a aquél en que el trabajador dejó la empresa o la Administración, siempre que la invención entre dentro del campo de actividad de éstas.

[166] Vid. sentencias citadas en Marchetti, P./Ubertazzi, L.C. ob. cit. pág. 185; y en Sena, G.: *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, op. cit. pág. 224.

[167] Así, Sena, G.: ob. ult. cit. pág. 224 y ss.; Vercellone, P.: *Le invenzioni dei dipendenti*, Milán, 1961, págs. 90 y ss.; Rotondi, M.: *Diritto industriale*, cit. pág. 208; Franceschelli, R.: «Lavoro autonomo, laboro subordinato e invenzioni di servizio» en Riv. dir. ind. nº 4, 1952, pág. 327.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

aplicación analógica de toda la disciplina sobre invenciones laborales; otros -como Rotondi- admiten la analogía exclusivamente por lo que se refiere a las invenciones de servicios, esto es, cuando el objeto del contrato no laboral sea la realización de una invención.

Centrándonos en nuestro Derecho positivo, qué ocurre con las invenciones obtenidas en virtud de un contrato no laboral, ¿puede aplicarse por analogía todo lo dispuesto en los arts. 15 a 19 LP, para las invenciones laborales? A nosotros nos parece, a la vista de lo dispuesto para las topografías, en el art. 3.2 b) de su Ley reguladora, que sólo sería posible, si acaso, aplicar analógicamente, en defecto de pacto en contrario de las partes, lo dispuesto en el art. 15 LP, cuando el contrato tenga por objeto, bien la solución de un determinado problema técnico -a través de una invención-, bien una actividad de investigación remunerada o financiada con independencia del resultado, esto es, de una eventual invención; pero no, cuando el objeto del contrato sea otro.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CAPÍTULO CUARTO
CONCEPTO Y TIPOS DE INVENCIONES LABORALES

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CAPÍTULO CUARTO: CONCEPTO Y TIPOS DE INVENCIONES LABORALES EN LA VIGENTE LEY DE PATENTES.

1. Concepto

En el capítulo anterior hemos dejado claro que la LP, bajo la rúbrica invenciones laborales, se refiere a las invenciones susceptibles de ser protegidas por títulos de protección exclusiva realizadas por trabajadores, así como, en virtud del art. 20.1, las realizadas por trabajadores, funcionarios o empleados de Entes públicos. Luego el régimen de tales invenciones se establece en los arts. 15 al 19 con referencia a los trabajadores de sector privado, o a los trabajadores que tiene como contraparte a un empresario sea éste privado o público, limitándose el art. 20.1 a establecer que tal régimen va a ser aplicable a los trabajadores, empleados y funcionarios de Entes públicos, con lo que se produce una equiparación de las invenciones realizadas por aquéllos y por éstos, y determina en consecuencia que el adjetivo "laborales" de la expresión que encabeza el Título IV de la LP, tenga, hoy, un alcance amplio que va más allá de su estricto tenor literal, y de lo que tradicionalmente se entiende por laboral. Con todo, aún no tenemos un concepto de tales invenciones, ni la LP da un concepto de las mismas; no obstante, de la regulación contenida en los arts. 15 a 19, junto a las precisiones que ya hemos hecho en torno al ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del régimen de invenciones

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

laborales, podemos, en principio a *grosso modo* definirlas como "las invenciones, que reúnan los requisitos que las leyes establecen para su protección por títulos de exclusiva temporal, realizadas tanto por trabajadores del sector privado como por trabajadores, empleados y funcionarios del sector público, durante la vigencia de su contrato o relación laboral o de servicios". Pero es este un concepto amplio e impreciso en el que caben los distintos tipos de invenciones laborales contemplados por la LP y, que por tanto habrá de ser completado con las circunstancias delimitadoras de tales tipos, cuestión que abordaremos también en este capítulo. Ahora bien, con la definición dada, hemos querido reflejar los requisitos que son comunes a todo tipo de invenciones laborales, esto es, las circunstancias que necesariamente han de integrar el concepto general de invenciones laborales, o dicho de otro modo, los requisitos o circunstancias que necesariamente han de integrar el concepto de toda definición de invención laboral, de acuerdo con la actual regulación. Requisitos que serán necesarios, aunque por sí solos insuficientes para aplicar la disciplina contenida en los arts. 15 y ss. de la LP.

1.1. Requisitos comunes a todo tipo de invenciones laborales.

1.1.1. La necesidad de ser exclusivamente invenciones susceptibles de ser protegidas por títulos de protección exclusiva.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Respecto a este requisito, para evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos a cuanto hemos expuesto en el capítulo anterior, sobre la delimitación del ámbito objetivo de aplicación del régimen de invenciones laborales establecido en la LP.

1.1.2. La necesidad de que las invenciones sean realizadas por trabajadores del sector privado o bien por trabajadores, empleados o funcionarios del sector público.

Por lo que se refiere a este requisito, igualmente para evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos a cuanto hemos expuesto en el capítulo anterior, sobre la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación del régimen de invenciones laborales contenido en la LP.

1.1.3. Y, finalmente la necesidad de que las invenciones sean obtenidas durante la vigencia del contrato de trabajo o de la relación laboral o de servicios.

Este requisito que necesariamente está en relación directa con el anterior, es el que aquí y ahora merece un comentario específico. Este requisito viene únicamente establecido de forma expresa en el art. 15.1 LP, para el tipo específico de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

invenciones laborales que tal precepto contempla; sin embargo, debe concurrir también en los tipos de invenciones contemplados en los arts. 16 y 17, ya que si la invención no es obtenida durante la vigencia del contrato o relación, no ha lugar a plantearse ninguno de los problemas que suscitan este tipo de invenciones -fundamentalmente, el problema de precisar a quién debe corresponder la titularidad de la invención-. Es más, que este requisito es predicable de cualquier tipo de invención laboral, viene corroborado por los propios arts. 16 y 17 que hablan de trabajador y trabajador sólo puede serlo el que está ligado por una relación laboral y, por tanto vigente la misma; por otro lado, era algo que venía establecido de forma expresa y clara en los respectivos arts. de los Anteproyectos y Proyectos de ley de Patentes que, han servido de antecedente al actual art. 19.1 de la vigente LP[168], pero aun cuando la actual redacción de este precepto haya variado, lo cierto es que indirectamente confirma tal requisito, pues al establecer, sin hacer distingos, que las invenciones para las que se solicite una patente u otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario, está, a nuestro juicio, implícitamente

[168] Así el art. 24, párr. 2°, del AIEP (vid. su texto: Instituto de Estudios Políticos, *Reforma del Derecho de Patentes español* cit. pág. 90), el art. 22 del ACO (vid. su texto reproducido en ADI, T. 9, 1983, pág. 434), el art. 27 del Anteproyecto de 1981 (vid. su texto en Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, cit. pág. 153), el art. 21.1 del Proyecto de 1982 (vid. su texto en ADI, T. 8, 1982, pág.346) y, el art. 20.1 del Proyecto de 1985 (vid. su texto en BOCG-Congreso de los Diputados, II Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, 3 de junio de 1985, n° 154-I, pág. 2102). En todos ellos se establecía "Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente (añadiéndose a partir del Anteproyecto de 1981, incluido en éste, "o de otro título de protección exclusiva") dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios **se presumen realizados durante la vigencia de ésta**"

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

admitiendo que la reclamación de tales invenciones por parte del empresario es posible si logra probar, entre otros extremos, que la invención fue realizada durante la vigencia de la relación[169].

De manera que, debe existir un nexo cronológico entre la realización de la invención y la vigencia del vínculo jurídico; no, en cambio, entre la realización del invento y el efectivo desenvolvimiento del trabajo debido[170], pues de ser esto así, determinaría el que no pudieran considerarse invenciones laborales, las obtenidas por el trabajador, así como por empleados, trabajadores y empleados de Entes públicos, en períodos de vacaciones, días libres, huelga, incapacidad laboral transitoria, o bien en su casa u otro lugar. Antes al contrario, el legislador español, consciente de que el trabajador puede estar pensando y trabajando no sólo en el trabajo sino también en su casa y tiempo libre, toma en consideración la vigencia del contrato o relación.

En síntesis, de acuerdo con nuestro Derecho positivo, será necesario, aunque no suficiente, para que pueda hablarse de invención laboral que, en el momento de realizarse la invención esté vigente el contrato o relación, sin que haya lugar a

[169] Vid. infra epígrafe 3 del capítulo quinto.

[170] Como así se desprende, en principio del tenor literal del art. 23 de la normativa italiana que, establece la necesidad de que la invención industrial sea realizada **"en ejecución o en el cumplimiento de un contrato o de una relación de trabajo o de empleo"**, vid. sobre este aspecto Vercellone, P.: *Le invenzioni dei dipendenti*, cit., págs. 56 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

distinción entre horas de trabajo y horas libres; esto es, que estando vigente el contrato o relación, será indiferente que el invento se haya obtenido durante el tiempo de trabajo o tiempo libre, en el lugar de trabajo o fuera de él[171]. Debe advertirse que decimos que no es suficiente, porque se requiere que entre la invención y la relación de trabajo exista un nexo distinto, además de la simple coincidencia cronológica entre realización de la invención y vigencia del contrato o relación. Ese nexo alude a las distintas circunstancias tenidas en cuenta por el legislador, para distinguir los distintos tipos de invenciones laborales.

2. Los distintos tipos de invenciones laborales.

La existencia de distintos tipos de invenciones laborales, viene confirmada de entrada por la propia rúbrica del Título IV de la LP que, no habla de invención laboral, sino de "invenciones laborales", además viene corroborada por el contenido de los arts. 15, 16 y 17 LP que, establecen las circunstancias que determinan que las invenciones protegibles realizadas por los trabajadores durante la vigencia de su contrato de trabajo, pertenezcan respectivamente al empresario, al trabajador o sean asumibles por aquél. Mas, a diferencia de lo que acontecía en la LCT y en los Anteproyectos y Proyectos de Ley de Patentes, la presente regulación no da nombre a esos distintos tipos y, aun cuando etiquetar tales tipos no es una cuestión impor-

[171] Es más, el tipo de invenciones laborales contemplado en el art. 16 LP, por regla general, tendrá que ser realizado fuera del horario de trabajo.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

tante; en cambio, sí tiene suma importancia precisar cuando se da uno u otro, pues existe un régimen diverso y específico para cada uno, aun cuando existan ciertamente determinados preceptos que sean de común aplicación a todos ellos.

La doctrina mayoritaria española, considera que la LP establece tres tipos de invenciones laborales, pero los califican de modo distinto. Para Gómez Segade, la LP distingue las invenciones de encargo, las libres y las de servicio, respectivamente en los arts. 15, 16 y 17[172]. Para Alonso Olea y Casas Baamonde la LP regula las invenciones laborales "sin apartarse grandemente de sus precedentes", de ahí que utilizando la vieja terminología, señalen que la LP distingue las invenciones de servicio (las del art. 15), las invenciones de explotación (las del art. 17) y las invenciones libres (las del art. 16)[173]. Otros autores, utilizando la terminología utilizada en los dos Proyectos, el de 1982 y el de 1985, que han precedido a la vigente LP, consideran que ésta distingue entre invenciones de servicio (art. 15), invenciones mixtas (art. 17) e invenciones libres (art. 16)[174].

[172] Cfr. Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» cit., pág. 13.

[173] Cfr. Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: *Derecho del trabajo*, 16ª ed.cit., págs. 310 y ss.

[174] En tal sentido, vid. Otero Lastres, J.M./Lema Dvesa, C./ Casado Cerviño, A./Gómez Montero, J.: *Comentario a la Ley de Patentes*, cit. pág. 40; Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986», cit. pág. 127; Sala Franco, T./ Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de invenciones laborales» cit. pág. 1985; García Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales. Comentarios a la nueva regulación de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes», cit. págs. 65 y 66.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

En cambio, Bercovitz y otros autores, sostienen que la LP clasifica las invenciones laborales en dos grandes grupos: las invenciones de servicio y las libres, si bien admitiendo que las de servicio pueden subclasificarse en dos categorías, según Bercovitz, las de servicio absolutas (art. 15) y las de servicios relativas (art. 17)[175].

De todo ello se desprende, que lo único en que todos los autores están de acuerdo, es en denominar libres al tipo de invenciones contemplado en el art. 16. Por otro lado, nos parece más acertada la postura de quienes defienden que la LP establece tres tipos de invenciones laborales, pues si del art. 18 que establece un régimen común a las invenciones contempladas en los art. 15 y 17, pudiera hacer pensar, en principio, que estos últimos preceptos establecen un solo tipo de invenciones; lo cierto es que, las circunstancias que precisan uno y otro precepto para que existan las invenciones que contemplan, unido al hecho de que, a diferencia de lo que sucede en Alemania, no estén contempladas en un solo precepto, y los propios nombres (invenciones de servicio, correspondientes a las actualmente contempladas en el art. 15; invenciones libres, que se corresponden con

[175] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, op. cit. págs. 53 y 54: Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986», cit. pág. 149 subclasifica las de servicio en invenciones de encargo (las del art. 15) e invenciones dependientes (art. 17); En cambio, subclasifican las invenciones de servicio en invenciones de encargo (las del art. 15) e invenciones de experiencia (las del art. 17): Pérez Pérez, M.: *Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador*, Madrid, 1994, pág. 150 y Fernández de Cordoba Castellá, S.: *Derecho de Patentes e investigación científica*, Valencia, 1996, págs. 217 y 218.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

las actualmente contempladas en el art. 16; e invenciones mixtas, correspondientes a las actualmente reguladas en el art. 17) con los que tanto el Proyecto de 1982 como el de 1985 denominaban a las invenciones laborales, que pese a desaparecer tales nombres en la actual LP, la regulación a que tales nombres aludían se mantiene prácticamente idéntica, tienen, a nuestro entender, mayor peso para fundamentar la existencia en nuestra LP de tres distintos tipos de invenciones laborales. Mas, nosotros preferimos no calificarlas en el sentido tradicional, y referirnos a tales tipos, en atención a quien según la Ley resulta o puede resultar ser el titular de la invención, como invenciones pertenecientes al empresario, invenciones pertenecientes al trabajador y, finalmente invenciones asumibles por el empresario. En los siguientes apartados analizaremos cada uno de estos tipos, mas hemos de advertir que nos referiremos exclusivamente a los trabajadores y empresarios por el hecho de que la LP establece el régimen de invenciones laborales con referencia a éstos, sin perjuicio de que cuanto digamos sea aplicable, por virtud del art. 20.1, a trabajadores, empleados y funcionarios de Entes públicos.

2.1. Las invenciones pertenecientes al empresario.

2.1.1. Concepto.

Estas invenciones son las que constituyen el resultado de una actividad de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

investigación para cuya obtención, de forma expresa o no, exclusiva o no, fue contratado el trabajador; de ahí que sean, también conceptuadas por la doctrina como invenciones laborales propiamente dichas[176]. La definición de este tipo de invenciones se establece en el art. 15.1, precepto que, determina las circunstancias precisas para su existencia y, cuyo tenor es el siguiente: "**Las invenciones,** realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, **que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario**". Es este un precepto en el que, además de indicarse los requisitos comunes a todo tipo de invención laboral, se señalan los específicos del tipo de invención laboral que estamos analizando. Por todo ello, podemos decir que son invenciones laborales pertenecientes al empresario: las susceptibles de ser amparadas por un título de protección exclusiva que, habiendo sido realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación laboral, constituyan el fruto de una actividad de investigación para cuya obtención fue contratado el inventor; o bien, de forma más sintética podemos decir que son las invenciones realizadas por trabajadores contratados explícita o implícitamente para estudiarlas y obtenerlas.

2.1.2. Circunstancia específica para su existencia.

[176] Vid. por todos Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit., pág. 1985.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Las circunstancia específica para la existencia del tipo, previsto en el art. 15.1, de invención laboral perteneciente al empresario está en que el invento obtenido sea fruto de una actividad de investigación, debiendo constituir dicha actividad de investigación, obviamente, y no el invento, el objeto del contrato. Lo que conlleva, por consiguiente, a la necesidad de un nexo causal entre invento y trabajo debido. Siendo preciso percatarnos que, concurriendo tal nexo estaremos en presencia de este tipo de invención, aún en el supuesto de que el invento no sea aplicable en la empresa.

Se observa, como el criterio seguido por el legislador para reconocer este tipo de invención, la cual es de derecho y *ab initio* del empresario, es la noción de actividad de investigación -entendida como desarrollo de estudios, experimentaciones, análisis y, en general actividad de la que puede derivar de forma normal y previsiblemente una invención- confiada al trabajador; ya que como certeramente precisa la LP, el objeto del contrato no es la invención, no es inventar, pues como dijera Gómez Segade "ello sería simplemente absurdo, porque la investigación está dirigida hacia lo desconocido y no pueden garantizarse resultados concretos...se contrata a alguien para que realice una labor de investigación acorde con su cualificación profesional, esperando que razonablemente de dicha actividad se derivarán invenciones"[177]. Por tanto, objeto del contrato o trabajo debido por el

[177] Cfr. Gómez Segade, J.A.: *La modernización del Derecho español de Patentes*, op. cit. págs. 120 y 121.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

trabajador es la realización de una actividad de investigación que eventualmente puede desembocar en una invención. Mas, reiteramos, esto no significa que la obligación del trabajador sea la de inventar, porque característica esencial de la relación de trabajo es precisamente la de tener por objeto una obligación de comportamiento, no de resultado; de ahí que la falta de consecución del invento no represente ciertamente el incumplimiento de la obligación asumida por el trabajador. En consecuencia, la invención realizada en las condiciones previstas en el art. 15.1 no es extraña a la actividad de investigación objeto de la obligación. En suma, lo característico de este tipo de invenciones es que hayan sido obtenidas en el desempeño de una actividad que forme parte de los deberes laborales, esto es en el desarrollo de una actividad debida; luego debe estarse a lo que establece el contrato sobre el campo de actividad que se le impone al trabajador.

Cuestión también importante, y puesta de relieve por la doctrina, es que no es preciso para que exista el tipo de invención que estamos examinando, que el trabajador haya sido contratado de forma expresa y exclusiva para realizar una actividad de investigación, sino que también existe tal tipo de invención, cuando la actividad de investigación se deduzca implícitamente del contenido del contrato o relación, esto es deducible de la situación del trabajador y de las circunstancias de su trabajo. Por otra parte, tampoco es preciso que la actividad investigadora que debe desempeñar el trabajador se establezca en el mismo momento de celebrarse el

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

contrato, sino que basta que se fije en un momento posterior y, también aquí, tanto si se le impone tal misión de forma explícita como implícita[178]. Con lo que, al no exigirse, en línea con lo que ocurre en la legislación comparada, que la actividad de investigación de la que surge la invención sea explícita, ni que sea el único objeto del contrato, se aprecia un importante cambio y ampliación de supuestos, si se compara el texto del art. 15.1 LP con el derogado art. 29.2 de la LCT, precepto este último que definía las invenciones de servicios como "las realizadas por trabajadores contratados al efecto para estudiarlas y obtenerlas".

2.1.3. Titularidad de la invención y derecho moral del inventor.

Cuando se dan las circunstancias descritas en al art. 15.1, esto es, cuando la invención es fruto de la actividad de investigación que constituye el objeto del contrato, o dicho con otras palabras, cuando la invención ha llegado a existir como resultado y efecto de una actividad de investigación contractualmente debida, tal invención pertenece al empresario. Pertenencia que, a tenor de la regulación española, como de forma acertada ha puesto de manifiesto la doctrina dominante, es originaria y automática; la invención, por consiguiente, se origina o pertenece al empresario, desde el mismo momento de su producción, como verdadero fruto

[178] En tal sentido, vid. Gómez Segade, J.A.: *La modernización del Derecho español de Patentes* cit. pág. 121; Otero Lastres, J.M./Lema Devesa, C./Casado Cerviño, A./Gómez Montero, J.: *Comentario a la Ley de Patentes*, cit. pág. 41; Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 45.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

industrial[179]. Esto es lo que sucede también en otros ordenamientos comparados, como el francés o el italiano, no en cambio en el alemán, donde las invenciones obtenidas en las circunstancias que hemos señalado, se originan siempre en los trabajadores inventores, esto es, la invención pertenece de forma originaria e inmediata al trabajador, atribuyéndose, no obstante al empresario con ciertas cargas el derecho a reivindicarla[180].

Circunscribiéndonos al art. 15.1 de nuestra LP, debemos reparar en que, lo que pertenece al empresario son los derechos patrimoniales de la invención, pues el derecho, de contenido no patrimonial, de ser reconocido autor de la invención, conocido como derecho moral o derecho honorífico, sólo puede corresponder al inventor. Lo que viene a confirmar, en sintonía con el art. 4 ter del CUP, el art. 14 de la LP, a cuyo tenor "El inventor tiene siempre frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente". Claro que tal derecho moral del inventor sólo se hace efectivo o cobra virtualidad, si el titular de la invención solicita la patente o el título de exclusiva que corresponda.

[179] Vid. por todos, Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales», cit. pág. 46.

[180] Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «La ley alemana de invenciones laborales», cit. págs. 366 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

A propósito de la titularidad empresarial *ab initio* de la invención obtenida por el trabajador como resultado de la actividad de investigación contractualmente debida, permítasenos de paso y brevemente reflexionar sobre si realmente es necesaria su previsión en un precepto específico, como el art. 15.1 LP, o si acaso tal previsión es innecesaria, superflua y reiterativa por estar cubierta ya por el Derecho del Trabajo[181]. Reflexión que se plantea por el hecho de que, principio generalmente admitido y consagrado por el Derecho del Trabajo, base de la ajenidad, es que el resultado de la actividad para la que fue contratado el trabajador pertenece al empresario, bien porque se entienda con un importante sector doctrinal tal resultado como fruto industrial[182], bien porque se entienda, como sostienen algunos autores, que es la causa y efecto normal del contrato de trabajo[183]. Con lo que, en principio, y sin mayores reflexiones cabría sostener que el art. 15.1 LP es innecesario y reiterativo, pues que la invención obtenida en las circunstancias indicadas en dicho precepto pertenece al empresario, es algo que se establece con carácter general en el Derecho del Trabajo. Mas, una reflexión concienzuda conduce a considerar que el art. 15.1 LP no es superfluo, ni reiterativo, ni innecesario; ya que si el indicado antes es el principio consagrado en el Derecho del Trabajo, lo cierto es que el principio consagrado en el Derecho de Patentes es que el derecho a la patente y por

[181] Sobre este particular puede verse con mayor detalle las reflexiones que, en general, sobre la necesidad de una regulación de las invenciones laborales hemos realizado en el capítulo primero.

[182] Vid. por todos Sala Franco, T. y otros: *Derecho del trabajo*, 11ª ed., cit, págs. 220.

[183] En tal sentido, vid. Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: *Derecho del Trabajo*, 16ª ed., cit. pág. 53.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

consiguiente la invención pertenece al inventor, inventor que en el supuesto previsto en el art. 15.1 es el trabajador. Luego, la disonancia que se produce entre ambos sectores de nuestro Ordenaminto Jurídico y, lo mismo sucede en los de nuestro entorno, obliga al legislador a tener que precisar a quién debe pertenecer la invención obtenida en las circunstancias mencionadas; lo que ocurre es que la solución adoptada por el art. 15.1 LP, en línea con la mayor parte de la legislación comparada, coincide plenamente con el Derecho del Trabajo, pero nada obstaría a que hubiera podido adoptarse cualquier otra solución.

2.1.4. ¿Está obligado el empresario titular de la invención a patentarla?

Al perfilar el ámbito objetivo de aplicación de la regulación de las invenciones laborales, hemos defendido que tal disciplina, en atención al marco legal en que se ubica y en virtud de lo dispuesto en el art. 19.1, es únicamente aplicable a las invenciones que reunen los requisitos legalmente establecidos para ser amparadas por una patente, o en general por el título de exclusiva que corresponda. Mas, acaso significa esto que el empresario titular de la invención, obtenida por su trabajador en las circunstancias que establece el art. 15.1 LP, esté obligado a patentar el invento. La respuesta a este interrogante es, de *lege data*, necesariamente negativa, pues ni el art. 15.1, ni ningún otro precepto de los contenidos en el Título IV de la LP, condiciona la titularidad empresarial del tipo

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

de invención que estamos analizando a la necesidad de patentar la invención o de solicitar la exclusiva temporal que corresponda. Y es que, si tales invenciones pertenecen al empresario como verdadero fruto industrial, pertenencia que, como hemos indicado, dada la literalidad del art. 15.1 es originaria, automática y directa; debe entenderse que tal precepto otorga al empresario legitimación para solicitar la patente, pero no le obliga a patentar, de la misma manera que tampoco el art. 10 LP al disponer, con carácter general, que el derecho a la patente pertenece al inventor, está obligando a éste a patentar, solamente le está reconociendo legitimación. En consecuencia, al ser la invención del empresario *ab initio*, es éste libre como cualquier otro sujeto para patentarla o no patentarla, para explotarla bajo secreto o divulgarla. Pues, en suma, con la expresión "pertenecen" se está únicamente indicando que la invención está a disposición del empresario. De aquí que la tutela del derecho moral reconocido al inventor en el art. 14 de la LP, no se extienda hasta el extremo de reconocer a este último un derecho a ver patentada la invención por parte del empresario.

Algunos autores españoles consideran incomprensible y criticable que, ciñéndose la normativa de las invenciones laborales únicamente a las patentables, en ningún momento el legislador condicione el disfrute de los derechos del empresario al requisito de haber solicitado la patente o modelo de utilidad[184]. Por nuestra

[184] En tal sentido, vid. Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 1998.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

parte, nos hacemos partícipes de tal crítica pero, no sólo en atención a que el ámbito objetivo de aplicación de tal normativa se ciña a las patentables, sino también en atención a otras consideraciones, como son: que tales invenciones han sido obtenidas por trabajadores durante la vigencia de su contrato o relación; que el acervo tecnológico no se aumenta, si la invención se mantiene en secreto, o si no se explota o se relega al olvido; que la propiedad[185], como establece el art. 33 de nuestra Constitución, ha de cumplir una función social; que toda regulación de las invenciones laborales debe tratar de conciliar los intereses contrapuestos de las partes implicadas.

La conjunción de todas estas consideraciones serían suficientes, a nuestro juicio, para condicionar la pertenencia al empresario del tipo de invenciones descrito en el art. 15.1 LP a que solicite la patente o la exclusiva que corresponda, como se preveía en el Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981[186]. Sin embargo, somos conscientes de que para ello, habría sido necesario que el legislador expresamente lo estableciera. Por lo que puede concluirse señalando que, el atribuir al empresario incondicionalmente la titularidad del tipo de invenciones descrito en el art. 15.1, no protege adecuadamente los intereses del conjunto de la sociedad, ni los de los

[185] Aun cuando, somos conscientes de que la simple pertenencia de la invención, no supone un derecho real de propiedad; ya que, sólo cuando se obtiene, previa solicitud, la protección exclusiva sobre la invención, podemos hablar aun con matices de propiedad.

[186] Vid. art. 18 del citado Anteproyecto en Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*. cit. pág. 151.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

trabajadores en particular.

2.1.5. El eventual derecho del trabajador a una remuneración suplementaria.

Como quiera que, el tipo de invención descrito en el art. 15.1, ha sido obtenida por el trabajador como resultado de la actividad de investigación que, explícita o implícitamente constituye el objeto de su contrato, es por lo que el at. 15.2 en su primer inciso, establece que el trabajador autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria. La razón de ello, según el sentir de la doctrina mayoritaria, radica en que el trabajador está justamente remunerado y contratado para investigar, para aportar soluciones a problemas técnicos, de tal manera que la consecución de la invención en tales circunstancias constituye el resultado esperable de su actividad, y no debe constituir el fundamento para ningún tipo de remuneración suplementaria, ya que no sería justo recompensar a una persona por hacer aquello para lo que se le ha contratado[187].

A nosotros nos parece que tal argumento es válido, y el que, sin duda, ha tenido en cuenta nuestra LP, en sintonía con lo que ocurre en la mayor parte de las legislaciones comparadas; pero, obviamente nada obsta a que se deje abierta la

[187] Vid. por todos Gómez Segade, J.A.: *La modernización Del Derecho español de Patentes*, cit., págs. 123 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

posibilidad, posibilidad que a nuestro juicio no excluye la LP, de que, bien en el propio contrato , bien en convenio colectivo puedan establecerse ciertas remuneraciones suplementarias en favor de los trabajadores-inventores, y más en concreto de todo el equipo de investigadores que, en mayor o menor medida han contribuido, pues dentro de un sistema capitalista, como el nuestro, puede representar un medio eficaz para estimular la realización de invenciones en el seno de las empresas.

La LP sólo otorga, excepcionalmente, al trabajador autor del tipo de invenciones descrito en el art. 15.1 derecho a una remuneración suplementaria, si se dan todas las circunstancias establecidas en el art. 15.2, esto es, "...si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo". Así pues, para que surja el derecho del trabajador a tal remuneración suplementaria y, el consiguiente deber del empresario de abonarla es preciso, dada la conjunción "y" que utiliza el precepto, que tales circunstancias concurran de forma simultánea; de suerte que, si sólo concurre alguna de éllas no surgirá el derecho del trabajador a una remuneración suplementaria.

La doctrina se ha planteado cuál ha sido el principio que ha seguido el art. 15.2 LP para establecer la remuneración suplementaria; esto es, si ha seguido el principio de prestación especial o extraordinaria del trabajador -Sonderleis-

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

tungsprinzip-, según el cual la razón de la remuneración está en el trabajo adicional que ha realizado un trabajador sin tener el deber de desempeñarlo, por tanto, aquélla no sería posible si su contribución fuera simplemente resultado del cumplimiento de una obligación contractual; o, por el contrario, se ha seguido el principio del monopolio -Monopolprinzip-, según el cual la razón de la remuneración concedida al trabajador deriva de la posición especial (monopolio) que éste contribuye a crear para su empleador[188], o incluso si se han utilizado ambos principios. Pues bien, mientras Gómez Segade considera que el legislador, en el art. 15.2, ha acogido el principio de prestación extraordinaria[189]; en cambio, Sala Franco y Vicent Chuliá consideran que tal precepto ha acogido ambos principios[190].

Por lo que a nosotros respecta, no podemos decantarnos por una u otra postura, sin realizar previamente una reflexión sobre las circunstancias que necesariamente, a tenor del art. 15.2, han de concurrir para que surja el derecho del trabajador a la remuneración suplementaria:

- Una de esas circunstancias, es que la aportación personal del trabajador a la

[188] La definición de tales principios ha sido extraída de la doctrina alemana, fundamentalmente de Ruete, M.: «The German employee-invention law: an outline» *Employees'inventions a comparative study*, Oxford, 1981, págs. 193 y 194.

[189] Cfr. Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española», cit., pág. 14.

[190] Cfr. Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales», cit., pág. 1988.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

invención exceda de manera evidente del contenido explícito o implícito del contrato o relación. Es ésta una circunstancia ambigua, toda vez que, a diferencia de lo que acontecía en el Proyecto de Ley de Patentes de 1982[191], no se establece cómo se ha de valorar la aportación personal del trabajador. Desde luego, no hay duda de que aportación personal del trabajador a la invención siempre habrá, en tanto en cuanto ha llegado a la misma; sin embargo, lo que el legislador requiere es que haya un exceso y que tal exceso en relación con el contenido de su contrato sea evidente, esto es, manifiesto. Con lo que parece que el legislador ha querido referirse a una contribución por parte del trabajador de conocimientos, medios, esfuerzo y tiempo que va más allá del contenido de su contrato; en definitiva, que el trabajador ha aportado más de lo que, en principio, era esperable en relación con el objeto de su contrato. No obstante, teniendo en cuenta que el trabajador está contratado para investigar, precisar cuando la invención realizada es consecuencia normal y esperable y cuando constituye un exceso, es algo bastante sutil que no estará exento de dificultades y, consiguientemente puede ser fuente de litigio entre las partes implicadas.

- La otra circunstancia que, de acuerdo con el art. 15.2, ha de concurrir junto con la anterior, consiste en que la importancia de la invención para la empresa exceda, también, del contenido del contrato o relación. También es esta una circunstancia

[191] Vid art. 16.3 del citado Anteproyecto en ADI, T. 8, 1982, pág. 345 que, establecía "Para valorar la aportación personal del inventor deberán tenerse en cuenta los medios o conocimientos puestos a su disposición por la empresa".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

ambigua y vaga que, por consiguiente, nos obliga a intentar desentrañar el significado de la expresión "importancia de la invención para la empresa". Tal importancia, como ha puesto de relieve nuestra doctrina, parece tener un sentido económico[192]; pues ciertamente es difícil llegar a comprender cómo pueda valorarse la importancia de la invención para la empresa que no sea en sentido económico, lo que no significa que, deba estar en función de los beneficios que proporcione la explotación del invento. Antes al contrario -al corresponder la invención originariamente al empresario y siendo éste libre para patentarla o no, explotarla en secreto o difundirla-, la importancia que tratamos, de acuerdo con la interpretación más lógica con la actual regulación, parece referida no a la concreta cantidad de beneficios obtenidos por la explotación, sino al valor objetivo de la invención, esto es, a su fácil explotación sin necesidad de variar sustancialmente la infraestructura y a la utilidad previsible en relación al tipo de actividad ejercitada en la empresa; lo que supone, una valoración con arreglo a un criterio objetivo y estático. Ahora bien, tal importancia para ser tomada en consideración, de la misma manera que la anterior circunstancia, debe rebasar de modo manifiesto lo esperable o previsible, en relación con el contenido del contrato. Por lo demás, valgan aquí las dificultades que hemos expuesto de la anterior circunstancia.

Los razonamientos que anteceden, nos llevan a concluir que aun cuando el

[192] Vid. por todos Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit., pág. 46.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

ámbito objetivo de aplicación de las invenciones laborales esté circunscrito a las invenciones susceptibles de ser protegidas por un monopolio legal temporal; lo cierto es que, el art. 15.2 de la LP al establecer el derecho de remuneración suplementaria del trabajador inventor, no ha seguido el principio del monopolio, sino el de prestación especial.

Por lo que respecta a la naturaleza salarial o extrasalarial de esta remuneración suplementaria, hemos de destacar que los pocos autores que se han manifestado sobre este particular, sostienen posturas distintas. Así, mientras unos sostienen que tal remuneración tiene naturaleza de salarial y, por tanto le son aplicables las reglas adjetivas y sustantivas del crédito salarial[193]; otros consideran que, pese a la terminología legal, tal remuneración tiene naturaleza extrasalarial[194].

A nuestro juicio, existen diferentes razones que justifican la naturaleza

[193] Vid. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit., págs. 46 y ss. que, argumenta su postura en la propia terminología "remuneración" que utiliza el art. 15.2 de la LP; García Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales. Comentarios a la nueva regulación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes» cit. págs. 69 y ss. Pero, es justo reconocer que García Ninet, no sostiene tal postura de una forma indubitada, pero aun con todo, se inclina más a favor de la naturaleza salarial, porque entiende que la remuneración del art. 15.2 LP no excede del contenido del art. 26.1 ET (percepciones salariales) y, no integra el contenido del art. 26.2 ET (percepciones extrasalariales); Pérez Pérez, M.: *Las invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador*, cit. pág. 304.

[194] Vid. Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 1986, quienes justifican su postura en la *ratio* indemnizatoria idéntica, según señalan, a la "compensación económica" de las invenciones reguladas en el art. 17 LP, en la naturaleza civil de las normas reguladoras y porque teniendo naturaleza extrasalarial permite al trabajador su cobro tras la extinción del contrato. Argumentos estos reiterados por Fernández de Córdoba Castellá, S.: *Derecho de Patentes e investigación científica*, cit. pág. 233

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

salarial de la remuneración suplementaria del art. 15.2 LP, como son: la propia terminología usada por este precepto, "remuneración suplementaria", a diferencia del art. 17 LP que, con referencia a las invenciones asumibles por el empresario, utiliza la terminología "compensación económica"; el hecho de que, la prestación laboral del trabajador consista en investigar y, que el derecho a la remuneración sólo surja cuando haya habido un exceso respecto al contenido del contrato, confirma que al realizar la invención se está cumpliendo con la actividad laboral, pero el exceso no ha sido remunerado, esto es, que no existe una equivalencia entre pretación laboral y salario, lo que parece corroborado, también, por la expresión "suplementaria" de la remuneración; el hecho de que, tal remuneración, como señalara García Ninet[195], puede considerarse incluida en el art. 26.1 ET, a cuyo tenor "Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo" y, por tanto, de acuerdo con el Decreto 2380/1973, de 17 de agosto, sobre ordenación del salario, es posible incluir la reiterada remuneración dentro de los complementos salariales que el art. 5 del mencionado Decreto establece.

En cualquier caso, somos conscientes de nuestras limitaciones en el amplio

[195] Vid. op. et loc. ult. cit.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

y complejo mundo del Derecho del Trabajo, por lo que el tema queda abierto para ulteriores desarrollos y reflexiones. Junto a esto, también podría ser un interesante trabajo de investigación futura, el examen sobre el tratamiento fiscal de las remuneraciones y compensaciones por invenciones laborales.

Para finalizar, es preciso constatar que ni la LP, ni siquiera su Reglamento que, dicho sea de paso no contiene ninguna disposición sobre invenciones laborales, establecen cuál sea la forma o procedimiento para calcular o determinar la cuantía de la remuneración suplementaria. Imprecisión esta que, junto a la vaguedad de las circunstancias que a tenor del art. 15.2 LP hacen surgir el derecho del trabajador a la remuneración suplementaria, nos hacen presumir y aventurar la escasa probabilidad de que llegue a surgir tal derecho con base en la LP.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

2.2. Las invenciones asumibles por el empresario.

2.2.1. Concepto.

Este tipo de invenciones laborales, está sistemáticamente ubicado en el art. 17 de la LP, justo a continuación de las llamadas por la doctrina invenciones libres y, como una excepción a las mismas; es decir, que el art. 15.1 establece las circunstacias del tipo de invenciones pertenecientes al empresario -conocidas por la

doctrina mayoritaria como invenciones de servicios-, el art. 16 precisa que las invenciones en las que no concurran las circunstancias del art. 15.1 pertenecen al trabajador autor de las mismas, pero inmediatamente, como desconcertado el legislador por tal declaración, establece en el art. 17.1 las circunstancias que determinan que la invención obtenida sea asumible por el empresario[196].

En efecto, según el art. 17.1 "No obstante lo dispuesto en el art. 16, cuando el trabajador realizase 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 empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma". Por lo que, atendiendo a las cicunstancias que, en general deben concurrir en toda invención laboral y las específicas que establece el precepto en cuestión, podemos definir las invenciones asumibles por el empresario, como aquellas invenciones susceptibles de ser protegidas por un título de exclusiva, realizadas durante la vigencia del contrato por trabajadores cuya actividad profesional no consiste en realizar investigaciones de las que presumiblemente puedan esperarse invenciones, pero que guardan relación con la

[196] En esto, se hace sentir la influencia de la normativa francesa que, primero define las invenciones de misión, luego establece que las que no sean de misión pertenecen al trabajador, pero a continuación define las invenciones atribuibles al empresario. Vid. un comentario sobre la normativa francesa en Bouju, A.: «Regards sur l'actuel règime des inventions de salaries en France» en La Propietè Industrielle, Mayo 1985, págs. 203 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

actividad profesional que están obligados a desarrollar y, en su obtención han influido de forma predominante conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta.

2.2.2. Circunstancias específicas para su existencia.

Para que exista el tipo de invenciones laborales que estamos examinando, han de concurrir las siguientes circunstancias:

- El invento ha de guardar relación con la actividad profesional que el trabajador desempeña en la empresa, y,
-En la obtención del invento han de influir de forma predominante y con carácter alternativo: bien conocimientos adquiridos dentro de la empresa, bien la utilización de medios proporcionados por ésta.

Con respecto a la primera circunstancia, es preciso advertir que el invento realizado por el trabajador, no puede ser el fruto o resultado de la actividad de investigación que explícita o implícitamente constituya el objeto de su contrato, ni simplemente exceder de tal actividad[197]; pues, en tales casos estaríamos en presencia del tipo de invenciones previsto en el art. 15. De manera que, para que exista el tipo

[197] Lo que se deduce claramente, del primer inciso del art. 17.1 en relación con el art. 16.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

de invención que ahora examinamos la actividad laboral del trabajador, el objeto de su contrato no es, ni puede ser la de realizar investigaciones que presumiblemente desemboquen en invenciones. El objeto de su contrato es la realización de cualquier actividad que no sea la de investigar. Mas, el art. 17.1 exige una relación o conexión no entre el invento y la actividad del empresario, sino entre el invento y la actividad que el trabajador desarrolla en la empresa, lo que a la postre significa que el invento no debe ser extraño a la actividad contratada[198]. Esto que decimos es de suma importancia y, supone, en principio, una clara restricción en la aplicación de este tipo de invenciones; ya que, aunque el invento entre en el campo de actividad de la empresa, sino guarda relación con la actividad profesinal del trabajador, no concurrirá tal circunstancia. Restricción esta que, quizá se advierta mejor con un ejemplo. Así, supongamos que en una empresa de fabricación de papel, el electricista que, ha sido contratado como tal, inventa un procedimiento de reciclado de papel; en este caso, nos encontramos con una invención que guarda relación con la actividad del empresario o, que entra en el campo de actividad del mismo, pero, adviértase que no guarda relación con la actividad profesional del trabajador; por lo que, en consecuencia, no concurrirá la circunstancia que ahora examinamos y estaremos ante una invención encuadrable en el art. 16. En cambio, concurrirá tal

[198] Sobre la relación entre el invento y la actividad profesional del trabajador en la empresa, resulta bastante ilustrativo, a los efectos de cómo debe interpretarse dicha relación, el ejemplo suministrado por Pedemonte Feu, J.: *Comentarios a la Ley de Patentes*, Barcelona, 1989, que en la pág. 46, considera como invención que guarda relación con el trabajo para el que ha sido contratado, la máquina o procedimiento para capsular supositorios realizada por un farmacéutico que ha sido contratado como tal.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

circunstancia, si en el ejemplo anterior, el invento de reciclado de papel fuere realizado, no por el electricista, sino por un trabajador cuya actividad consiste en la fabricación de papel. Con todo, a nuestro juicio, habría sido deseable exigir ambos tipos de relaciones conjuntamente, pues el exigir sólo que el invento guarde relación con la actividad profesional del trabajador en la empresa, puede llevar al absurdo de que, dándose tal relación, el invento no tenga la más mínima relación con la actividad desarrollada por el empresario; pues nos parece excesivo que, en tal caso, concurriendo alguna de las otras dos circunstancias que a tenor del art. 17.1 deben concurrir, el empresario tenga derecho a asumir el invento.

La otra circunstancia que, necesariamente debe concurrir para que exista el tipo de invenciones asumibles por el empresario, tiene, a nuestro juicio, dado su tenor carácter alternativo al estar unidas por la disyuntiva "o" y, consiste en que en la invención hayan influido, o conocimientos adquiridos dentro de la empresa -esto es, investigaciones, estudios, métodos, know-how-, o la utilización de medios proporcionados por ésta. En cualquiera de los casos, la influencia, como exige el art. 17.1, ha de ser predominante; influencia predominante que, como denunciara Rodríguez-Piñero, es un criterio de delimitación excesivamente elástico[199], pues en verdad puede interpretarse, tanto en el sentido de que sin tal influencia de conocimientos o medios por parte de la empresa no habría sido posible que el trabajador

[199] Cfr. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 46.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

realizase la invención, como que sin tal influencia el trabajador habría tardado mucho más en relizarla.

Con esta circunstancia alternativa, el legislador quiere que exista una aportación específica por parte de la empresa.

2.2.3. Titularidad de la invención, derechos del empresario y derecho moral del inventor.

Concurriendo las circunstancias señaladas en el art.17.1, éste establece que "el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma"; sin embargo, no establece quién es el titular originario de la invención, mas al disponer que el empresario tiene derecho a asumir la titularidad o a reservarse un derecho de utilización de la invención, así como que, conforme al art. 17.2, si el empresario ejercita su derecho el trabajador tendrá siempre derecho a una compensación económica justa, implícitamente está reconociendo, a nuestro juicio, que la titularidad de la invención en origen corresponde al trabajador[200], titularidad que pierde, si el empresario hace uso del derecho que le atribuye la Ley de reservarse la titularidad, no en cambio si sólo se

[200] En sentido similar se pronuncia Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 46; Pérez Pérez, M.: *Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador*, cit. pág. 168; Fernández de Córdoba Castellá, S.: *Derecho de Patentes e investigación científica*, cit. pág. 224.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

reserva un derecho de utilización de la invención. Lo que además, parece confirmado por la propia ubicación de este tipo de invenciones, en las que el trabajador no ha sido contratado para investigar, tal como se desprende del art. 17.1 en relación con el art. 16, y por consiguiente las invenciones realizadas no son, ni pueden considerarse como reultado de una actividad debida.

Pues bien, aunque originariamente la titularidad del tipo de invenciones previsto en el art. 17.1 corresponde al trabajador, atendiendo a las circunstacias en que ha sido realizada, y que ya hemos analizado, el legislador ha querido reservar alternativamente al empresario, que ha propiciado la invención, el derecho de asumir la titularidad de la invención o sólo una utilización de la misma, en línea con lo que sucede en la legislación comparada[201]. Este derecho del empresario ha sido criticado por Rodríguez-Piñero, por considerarlo muy unilateral[202] y, ciertamente lo es, pues entra en juego con independencia de la voluntad del trabajador autor de la invención. No obstante, para que el empresario pueda ejercitar los derechos que la Ley le reconoce, es necesario que previamente el trabajador le informe, por escrito de la realización de la invención, conforme establece el art. 18.1 LP. Informado el empresario, el ejercicio de sus derechos está subordinado a un determinado plazo

[201] En efecto, tal es la solución adoptada: por la Ley francesa, respecto de las llamadas por la doctrina invenciones atribuibles, así como por la Ley alemana de invenciones laborales, aunque en ésta respecto de todas las invenciones catalogadas por la doctrina como de servicio.

[202] Vid. op. et loc. ult. cit.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

(tres meses) y al pago de una compensación económica justa, de acuerdo respectivamente con los arts. 18.1[203] y 17.2 LP.

Repárese en que el art. 17.1 concede al empresario tales derechos, pero en ningún momento obliga a patentar. Por ello, una de las principales críticas que se ha hecho a este precepto, consiste en que si el empresario se reservara un derecho de utilización de la invención, tal derecho pudiera no resultar satisfecho, pues la Ley tampoco impone al trabajador la obligación de patentar[204].

Con respecto a la naturaleza jurídica del derecho alternativo que la LP atribuye al empresario, la doctrina ha intentado encajarlo en alguno de los tipos jurídicos establecidos por la Ley o por la jurisprudencia, tales como una expropiación, una hipoteca legal, una opción legal; sin embargo, no puede admitirse ninguno, básicamente porque, en rigor, no puede hablarse de propiedad o dominio con respecto a una invención que no haya sido protegida por un derecho de exclusiva[205]. Por lo que, a nuestro juicio, se trata llanamente del reconocimiento ex lege

[203] Vid infra epígrafe 1 del capítulo quinto.

[204] Vid. en tal sentido Otero Lastres, J.M./Lema Devesa, C./Casado Cerviño, A./Gómez Montero, J.: *Comentario a la Ley de Patentes*, cit. pág. 41.

[205] Las distintas posturas defendidas por los autores, así como su crítica, pueden verse en Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986» en R.T., nº 87, 1987, págs. 130 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

al empresario de un verdadero y propio derecho a adquirir[206] la titularidad de la invención (que significa que será libre para decidir si la patenta, si la explota bajo secreto, si la divulga, etc.), o de reservarse un derecho de utilización de la invención (que no se especifica, por lo que hay que entender que exclusivo o no), que no está subordinado a la voluntad del trabajador-inventor; lo que, en suma, significa que el empresario puede ejercitar los derechos que la LP le reconoce con total independencia de las intenciones del trabajador autor de la invención. Claramente se observa como el legislador se ha inclinado en favor del interés del empresario. En la doctrina patria, hay autores que han criticado el hecho de que no se condicione el disfrute de los derechos del empresario al requisito de haber solicitado la patente[207], otros como Gómez Segade, partiendo de que el invento no se ha obtenido en el cumplimiento de una actividad debida, consideran que no está justificado que se permita al empresario asumir la titularidad de la invención, pues se violenta innecesariamente un principio fundamental del Derecho de Patentes, por lo que, a su entender, lo más adecuado será conceder el derecho a la patente al inventor y reconocer al empresario el derecho a obtener una licencia no exclusiva[208]. La

[206] Adquisición que será derivativa y ligada a un verdadero y propio acto traslativo; a diferencia de lo que ocurre en el tipo de invenciones previsto en el art. 15, donde la titularidad de la invención corresponde en origen al empresario.

[207] En tal sentido, vid. Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 1.998.

[208] Vid. en tal sentido, aunque tal crítica iba dirigida contra el art. 17 del Proyecto de Ley de Patentes de 1982, Gómez Segade, J.A.: *La Modernización del Derecho español de Patentes*, cit. págs. 121 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

solución propuesta por este jurista, se asemeja a la establecida en la legislación japonesa, pero repárese en que en ésta el trabajador está obligado a patentar.

Por lo que atañe al derecho moral del inventor, para evitar reiteraciones innecesarias, puede darse por reproducido cuanto hemos dicho sobre este aspecto en el apartado relativo al tipo de invenciones pertenecientes al empresario.

2.2.4. El derecho del trabajador inventor a una compensación económica.

Sólo si el empresario asume la titularidad del invento o se reserva un derecho de utilización sobre el mismo surge, conforme a la LP, el derecho del trabajador a una compensación económica justa, señalándose además los criterios para fijarla; en efecto, a tenor del art. 17.2 "Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador 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 trabajador". Luego, si el empresario no ejercita el derecho alternativo que la Ley le reconoce, no estará obligado a compensar y, aunque no se establezca expresamente, por lo que hasta ahora hemos dicho, habrá que admitir que será el trabajador inventor el titular de la invención.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

A la vista del art. 17.2, la compensación económica se perfila como contrapartida esencial de la asunción por el empresario de todo o parte de los derechos patrimoniales derivados de la invención y tiene, a nuestro juicio, naturaleza extrasalarial[209] y ello no sólo por la terminología empleada "compensación" que difiere de la empleada en el art. 15.2, sino básicamente porque al no ser el empresario el titular originario de este tipo de invenciones, y no lo es, porque tales invenciones no son el resultado de una actividad debida, tal compensación no puede entrar en el concepto de salario que nos da el art. 26.1 del ET, ya que no va dirigida a retribuir la prestación profesional de los servicios profesionales por cuenta ajena; sino que es el precio que recibe el trabajador del empresario por asumir o reservarse éste algo que en origen, y conforme al Derecho del Trabajo, no le pertenece y, por consiguiente viene a representar el valor de los derechos que la Ley atribuye al empresario. En suma, como señalan Sala Franco y Vicent Chuliá, tal compensación tiene claramente "una *ratio* indemnizatoria"[210].

Por lo que se refiere a la determinación de la cuantía de la compensación, el art. 17.2 señala los criterios conforme a los cuales deberá ser fijada "importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o

[209] Aunque, es preciso constatar que García Ninet, considera tal postura dudosa, vid. «Las invenciones Laborales. Comentarios a la nueva regulación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes» cit. pág.73

[210] Cfr. Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit., pág. 1987.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones del trabajador"; luego, de la redacción de este precepto se desprende claramente que el legislador no ha tomado en consideración, a efectos de la determinación de la cuantía de la compensación, cuál sea el derecho que se reserve el empresario; esto es, que la cuantía de la compensación económica no está en función del derecho que sobre la invención asuma el empresario; pues, la importancia del invento y las aportaciones de la empresa y del trabajador son las mismas tanto si el empresario asume la titularidad de la invención como si sólo asume un derecho de utilización. Lo que resulta criticable, ya que parece lógico y de justicia, en principio, que la cuantía de la compensación deba ser superior si el empresario asume la titularidad que si sólo se reserva un derecho de utilización de la misma. Ahora bien, decimos en principio, porque si el empresario se reservara un derecho de utilización exclusivo de la invención, dejaría la titularidad del trabajador en algo puramente nominal; por lo que, estimamos que, en este último caso la cuantía de la compensación debe ser idéntica a la del supuesto de que el empresario asumiera la titularidad.

La cuantía de tal compensación económica, a tenor del precepto en examen, dependerá de la contribución de ambas partes -empresario y trabajador- y de la importancia industrial y comercial de la invención. Por lo que atañe a la contribución o aportación de las partes, no cabe la menor duda de que siempre existirá; por parte del empresario, porque una de las circunstancias que ha tenido en

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

cuenta el legislador para delimitar el tipo de invenciones asumibles por el empresario, ha sido justamente la influencia predominante en la obtención de la invención de conocimientos adquiridos dentro de la empresa o de medios proporcionados por ésta; y por parte del trabajador, porque el objeto de su contrato o relación no es realizar tareas de investigación de las que quepa esperar invenciones. Determinar el valor de unas y otras aportaciones es lo que resultará más difícil, ya que la LP no establece ninguna fórmula o directriz para ello. En lo referente a la importancia industrial y comercial del invento, hemos de tener presente que el derecho a la compensación nace por el mero hecho de que el empresario asuma la titularidad o se reserve un derecho de utilización de la invención y con independencia de que se patente o se explote, por lo que la importancia industrial y comercial de la invención son expresiones que aluden, a nuestro juicio, al valor real de la invención, desde el punto de vista de su fácil explotación y su estimable comercialización en el mercado. Ahora bien, como quiera que tal valor de la invención debe ser ponderado o modulado con las aportaciones de las partes, creemos, en atención a lo dicho, que no será fácil en la práctica determinar la cuantía de la compensación económica justa. Habría sido deseable que, a semejanza de lo que ocurre en Alemania[211], la LP facultara al Ministerio correspondiente para que dictara unas directrices que sirvieran de pauta en el cálculo de la compensación.

[211] En efecto, en Alemania el Ministro de Trabajo, haciendo uso de la autorización concedida por el parágrafo 11 de la Ley de invenciones laborales, dictó el 20 de julio de 1959 unas reglas o directrices para el cálculo de la indemnización de las invenciones de servicio, cfr. Bernhard/ Krasser: *Lehrbuch des Patentrechts*, 4ª ed. Munich, 1986, pág 267.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Para finalizar, y ante el silencio de la Ley, parece que serán las partes las que de común acuerdo fijen la cuantía de la compensación, en su defecto será fijado en el trámite de conciliación obligatorio y, en última instancia, si tampoco tiene éxito la conciliación, será la autoridad judicial la que fije la cuantía de la compensación.

2.3. Las invenciones pertenecientes al trabajador o invenciones libres.

2.3.1. Concepto.

A este tipo de invenciones, a las que la generalidad de la doctrina denomina invenciones libres, se refiere el art. 16 LP conceptuándolas de forma negativa, al decir "Las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en el art. 15.1 pertenecen al trabajador, autor de las mismas"; mas advertimos que tal conceptuación es defectuosa en su redacción y, además inexacta.

Defectuosa, por cuanto el art. 15.1 contempla no sólo las circunstancias específicas del tipo de invención perteneciente al empresario (que el objeto del contrato sea la realización de una actividad de investigación y que la invención sea el fruto o resultado de dicha actividad), sino también las circunstancias que, como hemos defendido en este mismo capítulo, son comunes a todos los tipos de invenciones laborales que regula la LP y, que son en síntesis, por lo que ahora

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

interesa, que sean realizadas por un trabajador y durante la vigencia de su relación o contrato. Y es que, una lectura superficial del art. 16 permitiría sostener que pertenecen a la categoría de invenciones pertenecientes al trabajador, las invenciones realizadas fuera de la vigencia de la relación laboral, lo cual es llana y sencillamente absurdo, porque la LP bajo la rúbrica invenciones laborales sólo debe tratar y, sólo trata las cuestiones que se suscitan durante la vigencia de la relación laboral[212], lo que además viene corroborado por el art. 16 que habla de **trabajador** y no de inventor. En consecuencia, las circunstancias del art. 15.1 que no deben concurrir para conceptuar las invenciones que ahora examinamos, son las específicas del tipo de invenciones pertenecientes al empresario[213].

Inexacta, porque la simple lectura del art. 16 puede llevarnos a interpretar que todas las invenciones realizadas por trabajadores que no sean el resultado de una actividad de investigación que explícita o implícitamente contituya el objeto del contrato, pertenecen al trabajador, esto es al tipo de invenciones libres, sobre las cuales no reconoce la LP ningún derecho al empresario. Sin embargo, tal apreciación es inexacta, por cuanto para que estemos ante el tipo de invenciones que ahora

[212] En el mismo sentido, aunque no aducen argumentos, vid. Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de invenciones laborales» cit., pág. 1987; García Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales. Comentario a la nueva regulación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes» cit. pág. 71. Pero, tales autores sostienen, además, que es necesario que tales invenciones se realicen en el seno de la empresa, esto es, dentro de los locales de la misma: Sin embargo, a nuestro juicio, no hay ninguna razón que justifique tal exigencia que, aunque sin duda puede concurrir, no es necesaria ya que la casuística puede ser muy variada.

[213] Para evitar reiteraciones, vid. supra, epígrafe 2.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

tratamos, es preciso además que tampoco concurran las circunstancias, previstas en el art. 17.1, que delimitan el tipo de invenciones asumibles por el empresario; tipo este último que viene configurado en la LP como una excepción al tipo de invenciones libres.

De manera que, sólo mediante una lectura integral de los arts. 15, 16 y 17 de la LP podemos llegar a obtener un concepto residual y negativo, pero exacto del tipo de invenciones pertenecientes al trabajador y sobre el que la LP no reconoce ningún derecho al empresario. De manera que, pertenecen a tal tipo las invenciones en las que no concurran ni las circunstancias específicas del tipo de invenciones pertenecientes al empresario, ni las del tipo de invenciones asumibles por éste; esto es, las realizadas por trabajadores durante la vigencia de su contrato, que no siendo el resultado de una actividad de investigación explícita o implícitamente contratada, no guarden relación con la actividad laboral que realicen en la empresa, o aun guardando relación con ésta, en su obtención no hayan influido de forma predominante conocimientos o medios proporcionados por la empresa. Por otro lado, también pertenecerán a la categoría de invenciones libres, aquéllas en las que concurriendo las circunstancias que integran el tipo de invenciones asumibles por el empresario (art. 17.1), queden liberadas bien porque el empresario renuncie a los derechos que la Ley le reconoce, bien porque no ejercite tales derechos en el plazo legal.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

2.3.2. Titularidad de la invención.

La titularidad de las invenciones libres, teniendo en cuenta la definición integradora y sistemática que sobre este tipo hemos hecho en el apartado inmediatamente anterior, corresponde según el art. 16 al trabajador autor de las mismas. Debemos reparar en que, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las invenciones laborales, al trabajador no se le impone, en el art. 18.1 la obligación de comunicar su realización al empresario; lo que, en definitiva significa que el empresario no tiene, ni puede pretender ningún tipo de derechos sobre tales invenciones y, que en consecuencia el trabajador es libre para explotarlas o no, patentarlas, transmitirlas, etc., salvo que se trate de una invención tan relacionada con la actividad de la empresa que su explotación por parte del trabajador pueda estimarse como una transgresión del deber de no concurrir con la actividad de la empresa, deber que establece el art. 5.d) y 21 del ET. Sin embargo, Alonso Olea y Casas Baamonde defienden, con base en en el deber de fidelidad del trabajador, la posible existencia de "una cierta obligación de ofrecer en primer lugar la explotación del invento al empresario estando a cuyo servicio la invención ocurrió, en el supuesto de que haya nacido con motivo de su actividad", citando en apoyo de tal postura la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1959[214].

No obstante, a nosotros nos parece que el deber de fidelidad del trabajador,

[214] Cfr. Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: *Derecho del Trabajo*, 16ª ed., cit. pág. 311. Cfr. STS de 28 de diciembre de 1959 (RJ 4909).

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

como derivación del deber de buena fe, no puede ser entendido de forma tan amplia, subjetiva y arbitraria, haciendo surgir en el trabajador una obligación que la LP pudiendo establecerla, no estableció; pero es más, la STS de 28 de diciembre de 1959 que se cita, partía de unos supuestos de hecho que, hoy podrían encuadrarse en el tipo de invenciones que establece el art. 17.1 LP, como eran que la invención guardaba relación con las actividades de la empresa y que el empresario había facilitado al inventor medios para llevar a cabo su labor inventiva. Con lo que, si atendemos al contenido del art. 17.1[215], resulta evidente que la LP ha tenido en cuenta los hechos de la STS mencionada, y a diferencia de la solución adoptada en la misma que sólo consideraba que el trabajador estaba "moralmente obligado" a ofrecer la explotación de la invención en primer lugar a su empresario, opta por conceder al empresario el derecho a asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma.

En conclusión, de *lege data* ante una invención laboral encuadrable en la categoría de libres, ningún derecho sobre ella corresponde por Ley al empresario, pues pertenecen libremente al trabajador; de ahí que, en este sentido, diga Bercovitz

[215] Como hemos reiterado en este capítulo, este precepto delimita las invenciones asumibles por el empresario, configurándolas como invenciones que siendo, en principio libres, pues no concurren las circunstancias específicas del tipo de invenciones pertenecientes al empresario, sin embargo en su obtención han influido de forma predominante medios o conocimientos facilitados por la empresa y son invenciones que guardan relación con la actividad profesional del trabajador; aunque, a nuestro juicio debió exigirse además que guardaran relación con la actividad de la empresa.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

que las invenciones libres no son propiamente invenciones laborales[216]. Ahora bien, como destaca Vicent Chuliá, la LP para ser congruente con su propia filosofía debió reconocer algun tipo de opción o preferencia al empresario[217], opinión que comparto siempre que la invención tenga relación con la actividad de la empresa, no en otro caso.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

[216] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, cit. pag. 55.

[217] Cfr. Vicent Chuliá, F.: *Compendio crítico de Derecho Mercantil*. 3ª ed. T. I, vol. 2°, 1991, pág. 1178.

CAPÍTULO QUINTO
ANÁLISIS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 18 Y 19 LP

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CAPÍTULO QUINTO: ANÁLISIS DE LOS DEBERES Y DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 18 Y 19 LP.

1. El deber específico de comunicación de la invención

1.1. Su previsión legal: art. 18.1 LP

La LP, después de establecer los distintos tipos de invención, establece en el art. 18.1 "El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los arts. 15 y 17, deberá informar de ello al empresario, mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Título (Título IV)".

1.2. Tipos de invenciones a los que afecta.

El precepto en examen, de forma indubitada y expresa, sólo impone al trabajador el deber de informar al empresario la realización de invenciones, cuando se trate de invenciones pertenecientes al empresario (las contempladas en el art. 15),

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

y de las asumibles por éste (las contempladas en el art. 17)[218]. De manera que, el deber de informar no afecta a las invenciones pertenecientes al trabajador, esto es a las libres, o dicho de forma más exacta a las completamente libres.

La razón que justifica la existencia de tal deber en los tipos de invenciones señalados, y su inexistencia cuando se trate de invenciones completamente libres, resulta evidente. Pues, si las invenciones definidas en el art. 15 pertenecen *ab initio* al empresario y las contempladas en el art. 17 son asumibles por éste, es imprescindible al objeto de que, en las primeras, pueda el empresario -puesto que le pertenecen- disponer de tales invenciones de la forma que estime más conveniente, y en las segundas, pueda asumirlas o reservarse un derecho de utilización de la mismas, que tenga conocimiento de la existencia y realidad de su realización. En estos casos, el deber de información se perfila como el instrumento necesario para la efectividad de los derechos del empresario y de los eventuales derechos pecuniarios del trabajador[219] y, desde luego forma parte del más amplio y genérico deber mutuo de colaboración establecido en el art. 18.2[220] del que trataremos en otro apartado.

---

[218] Respecto a las circunstancias o requisitos que determinan la existencia de estos tipos de invenciones laborales, nos remitimos al capítulo precedente.

[219] Nos referimos a la remuneración suplementaria del art. 15.2 y a la compensación económica justa del art. 17.2, ya examinadas en el capítulo anterior, al que nos remitimos.

[220] Le llamamos genérico, porque tal deber de colaboración incluye desde luego el de información. En el mismo sentido se pronuncia la doctrina, vid. por todos, Sala Franco y otros: *Derecho del Trabajo*, 6ª ed., Valencia, 1992, pág. 640.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Por el contrario, puesto que sobre las invenciones completamente libres, la LP no reserva ningún derecho al empresario, el trabajador puede disponer de ellas sin ninguna limitación; de ahí, por tanto, que el trabajador no tenga la obligación de informar de su realización[221].

Mas, qué ocurre con aquellos inventos dudosos, es decir en aquellos casos donde el trabajador tenga dudas sobre el tipo de invención realizado. La respuesta a este interrogante exige, con carácter previo, tomar en consideración la consecuencia o sanción que la ley establece ante el incumplimiento del deber de informar; consecuencia rigurosa (pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador) que, a tenor de su redacción, se produce al margen de la buena o mala fe del trabajador. Ante esto, nos parece que como medida de cautela y prevención -esto es, para evitar, en su caso, la sanción-, lo más prudente sea que el trabajador informe al empresario de todos los inventos que, realizados durante la vigencia de su relación, no pueda determinar con certeza a que tipo de inventos laborales corresponde[222].

---

[221] A diferencia, de lo que sucede en la Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957, que impone la obligación de comunicar las invenciones libres, vid. en tal sentido Benhard/ Krasser: *Lehrbuch des Patentrechts*, op. cit. pág. 255; Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones Laborales de 25 de julio de 1957» en RDM nº 84, 1962, pág. 378; Ruete, M.: «The German employee-invention law: an outline». *Employees'inventions a comparative study*. cit. págs. 194 y 195.

[222] En igual sentido, vid. García Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales. Comentarios a la nueva regulación de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes» cit. pág. 74, que señala "está justificado que se informe, tanto de los inventos de servicio laborales como de los mixtos o dudosos..."

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

En síntesis, el trabajador sólo está exento del deber de informar cuando no existe duda alguna de que el invento realizado no entra en ninguno de los tipos descritos en los arts. 15.1 y 17.1; lo que a la postre, puede significar en la práctica la necesidad de informar de la totalidad de los inventos laborales, ya que, si bien es cierto que determinar si estamos ante el tipo de invención descrito en el art. 15.1 puede resultar sencillo; no ocurrirá lo mismo con el descrito en el art. 17.1, pues no olvidemos que es éste un tipo configurado como una excepción al tipo de invención libre, en el que, para ser asumible por el empresario, han de concurrir determinadas circunstancias y, es que, justamente determinar la concurrencia o no de las mismas, que lleva la correlativa obligación o no de informar, no será tarea sencilla.

1.3. Forma, contenido y momento de la información.

Por lo que se refiere a la forma de la información, la LP exige que se efectúe "mediante comunicación escrita", mas no basta con informar al empresario por escrito de que se ha realizado uno u otro tipo de invención laboral, la Ley impone, además, que tal comunicación escrita tenga un determinado contenido, al añadir "con los datos e informes necesarios para que aquél (*rectius* empresario) pueda ejercitar los derechos que le corresponden". Parece razonable, dada la finalidad que persigue la información, que se imponga la forma escrita, y que la información con cierto contenido, con la que se persigue a nuestro juicio garantizar los derechos de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

ambas partes. Mas, es necesario indagar si la la forma escrita es exigida por la Ley bien como un requisito *ad solemnitatem*, lo que implicaría que una comunicación oral no sería válida y sería equiparable al incumplimiento de la obligación de informar; o bien, como un requisito *ad probationem*. Pues bien, si como ya hemos señalado la finalidad del deber de información no es otra que dar a conocer al empresario los inventos que le pertenecen o que puede asumir al objeto de que pueda hacer efectivos sus derechos; nos parece que esta finalidad puede ser cubierta tanto con una comunicación escrita como verbal, por lo que, en consecuencia, la forma escrita sólo es exigida, a nuestro entender, como medio de prueba[223]. Y, aunque nuestra Ley no diga nada al respecto, para que pueda valer como medio de prueba, será necesario que el trabajador pueda acreditar que, en efecto ha realizado tal comunicación, por lo que deberá hacerlo por alguno de los medios que permitan tener constancia de la realización de tal deber, como puede ser carta certificada con acuse de recibo[224], o bien presentar directamente el escrito al empresario exigiendo de éste copia fechada y firmada por éste, lo que además de tener su importancia como *dies a quo* para computar el plazo de tres meses que para el ejercicio de los

[223] En el mismo sentido, vid. Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986» cit. pág. 133; García Ninet, J.I. op. ult. cit. págs. 74 y 75. Este último autor dice: "la forma de la información no creemos que sea constitutiva, sino meramente probatoria".

En sentido contrario, se pronuncia Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» cit. pág. 153.

[224] Esto es lo que se exige en la normativa francesa (Decreto de 4 de septiembre de 1979 sobre invenciones de trabajadores) que impone obligatoriamente que la declaración del trabajador de la realización de la invención, como toda comunicación entre trabajador y empleador debe realizarse por carta certificada con acuse de recibo, vid. Bouju, A.: «Regards sur l'actuel régime des inventions de salariés en France» cit. pág. 209.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

derechos del empresario establece el art. 18.1., puede ser exigido por el trabajador al amparo del art. 18.2 que impone a ambas partes -trabajadr y empresario- el deber mutuo de colaboración en la medida necesaria para la efectividad de sus derechos.

Por otro lado, la comunicación debe contener los datos e informes necesarios para que el empresario pueda ejercitar los derechos que le corresponden. Lo que implica que deba hacerse describiendo la invención, señalando su objeto, sus aplicaciones, de manera tal que el empresario pueda percatarse de la importancia de la invención realizada; lo que, en definitiva, supone que la comunicación deba tener un contenido prácticamente asimilable a una solicitud de patente, o en general del derecho de exclusiva que corresponda. Pero una vez más, hemos de preguntarnos qué ocurre si la comunicación no se realiza de forma tan detallada, estamos en este caso ante un supuesto de incumplimiento. La cuestión planteada no es baladí, pues si parece coherente que el trabajador deba poner en conocimiento del empresario todo lo que sepa sobre la invención realizada; no parece coherente, que el hecho de que la comunicación no contenga toda la información pueda reputarse sin más y automáticamente incumplimiento y lleve aparejado para el trabajador la pérdida de los derechos que la LP le reconoce en el Título IV. De donde se deduce que lo más equilibrado sea que el empresario pueda solicitar a posteriori que se complemente la información, a semejanza de lo que ocurre en otros Derechos comparados. Interpretación que, a nuestro juicio, viene avalada por el deber genérico de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

colaboración mutua que exige el art. 18.2. Con todo, habría sido deseable una mayor concreción y desarrollo del contenido del art. 18.1.

Guarda silencio la LP, en cuanto al tiempo o plazo en que el trabajador debe cumplir su obligación de informar, lo que, en general ha sido criticado por la doctrina[225] y lo que ha llevado a Pedemonte Feu a sostener que tal silencio puede hacer difícil acusar al trabajador de incumplir la obligación de informar, ya que éste siempre puede excusarse en que la invención no está suficientemente desarrollada[226]; pero, aun compartiendo esta dificultad, nos parece que tal alegación del trabajador puede resultar desvirtuada por una prueba pericial. La Ley no sólo no señala plazo, sino que ni siquiera señala cuándo se entiende realizada una invención, lo que obliga al intérprete a realizar toda una labor de concretar las lagunas e inconcreciones de la Ley.

Así, si invenciones laborales únicamente son las patentables o más propiamente las protegibles por derechos de exclusiva, cabría entender que la invención solamente está realizada cuando cumple los requisitos legales para su protección o, más propiamente cuando aparentemente los cumple. Esta, sin duda, sería la interpretación más conforme con el ámbito objetivo de aplicación de las

[225] Vid. por todos Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» cit. pág. 15.

[226] Cfr. Pedemonte Feu, J.: *Comentarios a la Ley de Patentes*, op. cit. págs. 47 y 48.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

invenciones laborales; mas no podemos olvidar que exigir al trabajador determinar si concurren en la invención los requisitos legales para su protección, resulta excesivo no sólo porque por lo general los desconocen, sino sobre todo porque - además, de ser algo que compete averiguar a expertos, en nuestro país a la OEPM-, puede llevar mucho tiempo. Por lo que, nos parece más acertado considerar que la invención debe estimarse realizada desde el momento en que resulta utilizable, pues apreciar la utilidad de la misma, no nos parece que ofrezca dificultad al trabajador inventor y, ello claro está, sin perjuicio de que, *a posteriori*, por no reunir los requisitos legales de patentabilidad o de los que correspondan no pueda estimarse invención laboral y no se aplique en consecuencia el régimen jurídico que establece la LP. Por todo ello, nos parece que el deber de información debe ser cumplimentado por el trabajador de forma inmediata[227], tan pronto como obtenga la solución del problema técnico, lo que resulta avalado por el art. 7.1 de nuestro Código civil que exige la buena fe, por el art. 18.2 que impone el deber mutuo de colaboración para la efectividad de los derechos y, porque el transcurso del tiempo juega un papel crucial en esta materia. Pensemos, por ejemplo, que cualquier otro sujeto fuera de la empresa puede llegar a la misma invención, si el trabajador no

[227] Tal es el parecer también de Lema Devesa, C. op. ult. cit. pág. 153. Por otro lado, así se establecía en el art. 19 del Proyecto de Ley de Patentes de 1985 (Cfr. BOCG- Congreso de los Diputados II Legislatura Serie A: proyectos de Ley, 3 de junio de 1985, nº 154-I). Y es lo que se establece en el parágrafo 5 del la Ley alemana (vid. por todos Bernhard/Krasser: *Lehrbuch des Patentrechts*, op. cit. pág. 255; y en la normativa francesa, art. 1° del Decreto de 4 de septiembre de 1979 relativo alas invenciones de trabajadores, (vid. Bouju, A.: «Regards sur l'actuel régime des inventions des salaries en France» cit. pág. 209.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

cumple tal deber de forma inmediata, ello puede producir el probable decaimiento del derecho del empresario a solicitar la exclusiva y de la posibilidad de explotarla bajo secreto, si el sujeto en cuestión solicita la exclusiva. En consecuencia, parece incluso más razonable que el deber del trabajador de informar al empresario se produzca incluso antes de que la invención sea completa[228], pues quedarían mejor preservados los intereses del empresario.

1.4. Sentido del plazo legal concedido al empresario.

Al unificar el precepto en examen el deber de información para las invenciones pertenecientes al empresario y las asumibles por éste se plantea, desde luego, el problema de determinar qué sentido y alcance tiene el plazo legal de tres meses que, sin hacer distinciones de ningún tipo[229], se concede al empresario para ejercitar los derechos que le corresponden[230].

[228] Vid. en tal sentido, Jonczyk, J. «Invenciones de los trabajadores» cit. pág. 40.

[229] A diferencia de lo que ocurría en el Proyecto de Ley de Patentes de 1982 que, con buen criterio unificaba en el art. 19 el deber de comunicación respecto de las invenciones pertenecientes el empresario (art. 17) y las asumibles (art. 18), pero no señalaba plazo alguno para que el empresario ejercitara sus derechos. Mientras que era el art. 18 el que al ocuparse de las invenciones asumibles concedía al empresario tres meses, contados a partir de la comunicación del inventor, para hacer efectivo su derecho a asumir la invención. Vid. tal Proyecto en BOCG-Congreso de los Diputados de 5 de abril de 1982, Serie A: Proyectos de Ley, nº 259-I.

[230] No obstante, repárese en la falta de rigor lingüístico, en la utilización del pronombre personal **aquél**, que se aprecia en la redacción del art. 18.1, a cuyo tenor "El trabajador que realice alguna de las invenciones... deberá informar de ello al empresario... para que **aquél** pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses...". Pues, en efecto, al utilizar el pronombre **aquél** en lugar del de **éste**, puede dar pie a interpretar que el plazo de tres meses se le concede al trabajador -que es el más alejado en el tiempo- y no al empresario; precisamente, ésta es la postura que, en

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

La concesión de un plazo al empresario para ejercitar sus derechos, tras la comunicación de la realización de la invención, tiene sentido respecto de aquellas invenciones laborales en que la Ley concede al empresario el derecho a asumirlas, esto es, respecto de las definidas en el art. 17.1 de la LP, pues el derecho que este precepto otorga al empresario de asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma, debe ser ejercitado en un determinado plazo.

Por el contrario, no tiene sentido alguno, cuando nos hallamos ante invenciones pertenecientes en origen al empresario, como son las definidas en el art. 15.1, que tras la comunicación de su realización se le conceda un plazo para ejercitar sus derechos, ya que sus derechos consisten, sin límite temporal, en hacer uso de la invención de la forma que estime más conveniente[231]; de manera que el

solitario, mantiene Vicent Chuliá al señalar "creemos que tal plazo sólo tiene sentido referido al deber de comunicación del trabajador, contado desde el momento en que se produjo la invención, a pesar de la dificultad de fijar dicho momento" (vid. *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, op. cit., pág. 1178). Sin embargo, todos los demás autores que se han pronunciado sobre esta cuestión (vid. por todos Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, op. cit. pág.55) no dudan en afirmar, aunque no aducen razones, que el referido plazo se le concede al empresario, pero critican que no se haga distingos. Desde luego, compartimos esta opinión y consecuentemente rechazamos la de Vicent Chuliá porque, aun admitiendo la errata del legislador al utilizar el pronombre **aquél**, además de ser la más coherente con los precedentes prelegislativos (vid. nota anterior), concederle al trabajador un plazo de tres meses para comunicar la invención es a todas luces excesivo, conocida como es la importancia que tiene la celeridad en el ámbito de las invenciones protegibles, con lo que lo más probable es que tras la comunicación ya, ni hipotéticamente existieran derechos del empresario sobre la invención realizada. Amén de que, por otro lado, si el plazo de tres meses se concediera al trabajador para comunicar la invención, habría que sostener una importante laguna en la LP, al no fijar plazo alguno para que el empresario pueda hacer efectivo el derecho a asumir las invenciones definidas en el art. 17.1.

[231] Sobre este particular, puede verse, en concreto la crítica de Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» cit. pág. 15 que, con referencia a las invenciones del art. 15.1 dice "no se comprende qué sentido tiene concederle un plazo de tres meses, salvo que se admita la

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

trabajador inventor, a nuestro juicio, no tendrá ningún derecho sobre las invenciones previstas en el art. 15.1, aunque el empresario no ejercite ninguno de los derechos que le corresponden (patentarla, explotarla en secreto, divulgarla convirtiéndola en dominio público, etc.) en el indicado plazo.

Por consiguiente, de lo hasta ahora dicho, se deduce que en el aspecto que estamos tratando el precepto carece de rigor técnico y, resulta sumamente incorrecto y perturbador, ya que la atribución del plazo de tres meses sólo puede referirse a las invenciones asumibles por el empresario; pero, además el precepto plantea otro problema ya que, como certeramente denunció Gómez Segade[232], no fija el *dies a quo* para el cómputo de tal plazo. En opinión de nuestra doctrina, el *dies a quo* debe ser, no el de la realización del invento, sino el de la notificación del mismo al empresario[233]. Opinión que compartimos, pues además de ser la más coherente y respetuosa con la seguridad jurídica, está en la línea de las soluciones del Derecho comparado y los precedentes prelegislativos del precepto.

Y, finalmente, tampoco señala el precepto de qué forma puede tener

---

reversión al inventor de la invención para la que no solicite patente el empresario, lo cual parece ilógico e injustificado".

[232] Vid. op. et loc. ult. cit.

[233] Vid. por todos, Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 1988.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

conocimiento el trabajador de que el empresario ha ejercitado el derecho que le otorga la Ley, ya que no obliga al empresario a notificarlo al trabajador, por lo que una vez más, recurriendo al deber mutuo de colaboración que recoge el art. 18.2, será preciso que el empresario lo haga saber al trabajador dentro del plazo; ya que, a nuestro juicio, transcurrido que sea el mencionado plazo si el empresario no hubiera asumido la titularidad de la invención ni se hubiera reservado un derecho de utilización sobre la misma, el trabajador es libre para disponer de la invención de la forma que considere más conveniente, pues no olvidemos que las invenciones asumibles constituyen una excepción a las invenciones libres, o dicho de otra forma son en principio invenciones libres -porque no son el resultado de una actividad de investigación que constituye el objeto del contrato o relación-, en las que por concurrir determinadas circunstancias el legislador ha considerado oportuno conceder al empresario determinados derechos que, habrá de ejercitar en el plazo señalado, por lo que si no los ejercita es lógico concluir que la invención queda liberada.

Permítasenos, antes de finalizar este apartado, una observación que nos parece importante que, consiste en que si bien, por un lado, resulta razonable y lógico que se conceda un determinado plazo al empresario, en las invenciones asumibles, a fin de que pueda sopesar adecuadamente si le interesa o no ejercitar los derechos que la Ley le concede; por otro, resulta también razonable y lógico que se

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

tenga en cuenta que, en el ámbito de las invenciones protegibles por derechos de exclusiva temporal, la falta de celeridad en la solicitud de la exclusiva puede hacer decaer los derechos de ambas partes[234]; por lo que, se siente la falta de un precepto que, a modo de lo que ocurre en la legislación francesa[235], permita a cualquiera de las partes para la conservación de sus derechos depositar una solicitud de patente o de la exclusiva que corresponda.

1.5. La sanción por su incumplimiento.

El último inciso del art. 18.1 establece "El incumplimiento de esta obligación (de informar) llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Título". De manera que la sanción consiste en que el trabajador pierde los derechos que la LP le reconoce en el Título IV respecto, lógicamente, de los tipos de invenciones laborales en los que es obligado informar. Concretando, es preciso, con carácter previo, señalar que el llamado derecho moral, esto es, el

[234] Y, sobre todo puede verse frustado el eventual derecho del trabajador a solicitar la exclusiva -además del eventual derecho a la compensación económica-, porque piénsese que el trabajador mientras el empresario no renuncie a sus derechos, o deje transcurrir el plazo de tres meses sin ejercitarlos, o bien sólo haga uso de del derecho a reservarse una utilización sobre la invención, no está legitimado para solicitar la exclusiva; y lógicamente desde el tiempo que transcurre desde la notificación de la invención hasta que el trabajador se encuentre legitimado para solicitar la exclusiva, puede suceder por ejemplo que la invención ya no sea tutelable, entre otras razones, porque otra persona lícitamente haya solicitado la exclusiva para la misma invención. Aunque huelga decir que, desde luego, también el transcurso del tiempo puede por las mismas razones hacer decaer los derechos del empresario.

[235] Vid. Bouju, A.: «Regards sur l'actuel régime des inventions de salariés en France» cit. pág. 209.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

derecho a ser mencionado como autor de la patente (art. 14 LP), al estar reconocido fuera del Título en cuestión, no está incluido en la sanción y, por consiguiente, no lo pierde el trabajador. Los derechos que pierde son: si se trata de invenciones pertenecientes al empresario, el derecho a la remuneración suplementaria, si concurrieran los extremos previstos en el art. 15.2; y, si se trata de invenciones asumibles por el empresario, el derecho a la compensación económica prevista en el art. 17.2 y, además la posibilidad, si al empresario no le interesara la invención, de poder ejercitar los derechos inherentes a la invención, derecho que, a nuestro juicio, está implícito en el art. 17.

Ha denunciado Rodríguez-Piñero que tal sanción "a modo de cláusula penal pretende evitar fraudes y ocultaciones al respecto, pero el automatismo de la regla puede, a su vez, originar abusos (piénsese, por ejemplo, en casos de mera comunicación verbal) y puede ser en muchos casos desproporcionada la consecuencia"[236].

Con respecto a los posibles abusos que la regla puede originar, ya hemos abordado en en el apartado 1.3. de este capítulo los problemas que puede plantear la expresión legal "el incumplimiento de esta obligación", en el sentido de si debe reputarse incluida en tal expresión una mera comunicación verbal o incompleta, al

[236] Cfr. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 47.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

que nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias.

Por lo que se refiere a que la consecuencia o sanción puede ser, en muchos casos desproporcionada, hemos de coincidir con Rodríguez-Piñero, ya que , en efecto, el art. 18.1 no toma en consideración para establecer la sanción, si el incumplimiento por parte del trabajador de su obligación de informar se debe a su buena o mala fe; además de que, téngase en cuenta que si el trabajador incumple la obligación de informar las invenciones pertenecientes al empresario, en las que el trabajador no tiene derecho a remuneración suplementaria, por no concurrir las circunstancias del art. 15.2, su incumplimiento no tendría consecuencia o sanción alguna, pues el Título IV de la LP no le reconoce derecho alguno.

2. El deber genérico de colaboración

2.1. Su previsión legal: art. 18.2.

De un modo genérico, el art. 18.2 establece "Tanto el empresario como el trabajador deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el presente Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

2.2. Ámbito y sujetos obligados.

El ámbito de este deber es lo suficientemente amplio para imponer, con carácter general, conductas activas y pasivas con el objeto de que los derechos reconocidos en el Título IV LP no se perjudiquen y sean efectivos. Se trata de un deber genérico, porque en él está integrado, sin lugar a dudas, el deber de comunicación de la invención -ya examinado- previsto en el art. 18.1, ya que la comunicación de la realización de la invención es el instrumento esencial para la efectividad de los derechos reconocidos; mas, el precepto se refiere a cualquier tipo de colaboración que sea necesaria con el fin indicado[237] y, además, está integrado el deber de guardar secreto[238] que, aunque no de forma explícita puede considerarse incluido en la expresión legal "absteniéndose de cualquier actuación...", en tanto que violar el secreto de la invención es a todas luces -básicamente, porque decaería la posibilidad de obtener la exclusiva- la conducta que más puede perjudicar a la efectividad de los derechos reconocidos, redundando en detrimento de los mismos.

Los sujetos obligados por este deber genérico de colaboración son, a tenor

[237] Pensemos, por ejemplo, en la colaboración o auxilio permanente que puede requerir el empresario del trabajador-inventor en la explotación del invento e incluso en el proceso de solicitud y concesión del título de protección exclusiva que corresponda.

[238] En el mismo sentido se pronuncia nuestra doctrina, vid. por todos Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 47.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

del precepto en examen "tanto el empresario como el trabajador[239]", luego es un deber recíproco. Sin embargo, la LP parece acentuar más el deber de colaboración por parte del trabajador, como hemos puesto de manifiesto al examinar el deber específico de comunicación de la invención.

En general, nuestra doctrina ha criticado el contenido del art. 18.2, por un lado por considerarlo excesivamente amplio, hasta el punto de que en definitiva no venga a disponer nada[240] y, por otro por considerarlo innecesario y reiterativo, argumentando que el contenido del precepto en cuestión no es más que la manifestación del genérico deber de buena fe contractual que, de modo general se encuentra contenido en los arts. 7.1 y 1.258 del Código civil y, de modo específico en los arts. 5 a), 20.2 y 54.2 d) del ET[241]. Por nuestra parte, estamos de acuerdo en que el precepto en cuestión constituye una manifestación del genérico deber de buena fe en el cumplimiento de los contratos y, en tal sentido puede considerarse innecesario; no obstante, nos parece que es de agradecer su previsión específica en el marco de la invenciones laborales, pues permite concretar y colmar las lagunas e insuficiencias que presenta la LP en determinados aspectos, como por ejemplo en lo relativo a la fijación de la compensación económica o del deber de comunicación

[239] Aunque, en la mayoría de los casos, más que un trabajador será un equipo investigador.

[240] En tal sentido, vid. Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes española de 1986» cit. pág.123.

[241] Vid. por todos Sala Franco, T./ Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 1988.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

de la invención. Además el art. 18.2 también concreta que el deber de colaboración sólo debe existir en la "medida necesaria" para la efectividad de los derechos, intentando o pretendiendo así poner un límite al deber genérico de colaboración.

2.2.1. La integración del deber específico de comunicación.

Como ya hemos destacado, el deber genérico de colaboración engloba al deber específico de comunicación de la invención[242], pues éste supone la colaboración imprescindible y necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el Título IV LP. Mas, advertimos que los términos en que está redactado el mencionado deber en el art. 18.1 sólo tiene como sujeto obligado al trabajador, no se exige, a diferencia de lo que sucede en el ordenamiento francés y en el alemán, ni que el empresario acuse recibo de la comunicación, ni lo que es más grave que tenga, en las invenciones asumibles, que comunicar al trabajador si asume la titularidad de la invención, si se reserva algún derecho o si renuncia a tales derechos; aunque es obvio que tendrá que hacerlo con base en el art. 18.2. Sin embargo, habría sido deseable una mayor concreción de este deber específico a dejarlo bastante desdibujado e inconcreto y establecer una declaración de buenos principios en el art. 18.2.

[242] En cuanto al examen de este deber específico, nos remitimos al epígrafe anterior de este mismo capítulo.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

2.2.2. La integración del deber de secreto.

Como hemos indicado y compartido con nuestra doctrina[243], el deber de secreto entra o está implícito en la previsión del art. 18.2, ya que dar a conocer la invención a personas ajenas a la relación, destruye la novedad que es uno de los requisitos imprescindibles para obtener la exclusiva e impide igualmente obtener las eventuales ventajas de la explotación bajo secreto.

Deber que, en principio y con carácter general, es mutuo o recíproco; mas, en concreto, para determinar su exigencia es preciso distinguir según el tipo de invención laboral de que se trate:

a) Si se trata de una invención perteneciente *ab initio* al empresario, en la medida en que éste puede utilizar la invención de la forma que considere más oportuna, el deber como tal de guardar secreto pesa exclusivamente sobre el trabajador y, el tiempo durante el cual debe mantenerlo que, subsiste aun después de extinguida la relación laboral[244], está en función del destino que el empresario dé a la invención,

[243] Vid. por todos Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M. op. et loc. ult. cit.

[244] A tenor del ya derogado art. 72 LCT de 1944 "El trabajador está obligado a mantener los secretos relativos a la explotación y negocios de su empresario, lo mismo durante el contrato que después de su extinción. En este último caso, podrá utilizarlo en beneficio propio, sólo cuando fuese exigencia justificada de su profesión habitual" Desde luego, el ámbito de aplicación de este precepto comprendía a cualquier trabajador y no sólo al trabajador inventor, vid. un comentario a este precepto en Sala Franco T. y otros: *Derecho del Trabajo*, 6ª ed., Valencia, 1992, págs. 619 y 620.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

ya que si decide patentarla, explotarla bajo secreto o no explotarla subsiste tal deber para el trabajador; por el contrario, si opta por divulgar la invención y efectivamente la divulga cesa obviamente el deber de secreto para el trabajador.

b) Si se trata de invenciones asumibles por el empresario, se hace preciso diferenciar los siguientes supuestos:

- Durante el plazo que la LP concede al empresario para hacer uso de los derechos reconocidos en el art. 17.1, el deber de guardar secreto pesa tanto sobre el trabajador como sobre el empresario.

- Si durante el plazo que la LP concede al empresario, éste opta: 1.- Por asumir la titularidad de la invención, a partir de este momento el deber de secreto pesa sólo sobre el trabajador y, estaríamos ante un supuesto igual al examinado en el apartado a), esto es, a que la invención fuese *ab initio* del empresario. 2.- Por reservarse un derecho de utilización de la invención, en cuyo caso, como hemos defendido, la titularidad corresponde al trabajador; mas, el ámbito de esta titularidad no parece que pueda tener la misma amplitud a si la invención fuera totalmente libre o si la titularidad fuere del empresario; ya que el trabajador debe respetar, en todo caso, el derecho del empresario de utilización de la invención, respeto que únicamente parece posible en la medida en que el trabajador solicite la exclusiva que corresponda o explote en secreto por sí o por otro la invención; sin embargo, no parece que pueda divulgar la invención, porque si bien es cierto que en tal caso el

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

empresario podría seguir utilizando la invención, no es menos cierto que la *ratio* de este derecho concedido al empresario por el art. 17.1, está en explotar la invención con cierta exclusividad, lo que en modo alguno sucedería si la invención cae en el dominio público y cualquiera puede utilizarla; amén de que, por otro lado, no tendría ningún sentido que el empresario satisfaciera al trabajador, como exige el art. 17.2, la compensación económica justa por reservarse un derecho de utilización de la invención, si cualquier persona sin limitación alguna puede utilizarla. En consecuencia, a nuestro juicio, el deber de secreto pesa sobre ambos, pues sólo así pueden resultar efectivos los derechos de ambas partes. 3.- Si transcurre el plazo concedido al empresario, o en cualquier momento durante el mismo el empresario renuncia a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, la titularidad plena de la invención corresponde al trabajador, quien podrá podrá utilizarla de la forma que estime más oportuna y, por consiguiente el deber de secreto pesará sólo sobre el empresario.

c) Finalmente, si la invención pese a ser totalmente libre es objeto de comunicación al empresario, en tal caso, también el empresario está obligado a guardar secreto, pues de lo contrario haría vano el derecho del trabajador a realizar con la invención de su pertenencia lo que estime más apropiado.

2.3. Ausencia de previsión de sanción por incumplimiento del deber genérico de colaboración.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

A diferencia del art. 18.1 que, no sólo establece el deber específico de comunicación de la invención, sino también la sanción que procede imponer al trabajador por su incumplimiento; el art. 18.2 no establece la sanción que se deriva del incumplimiento del deber genérico de colaboración, configurándose por consiguiente como una norma incompleta.

Para determinar la sanción que corresponde imponer ante la violación de este deber, hemos de partir de la base de que el contenido del art. 18.2 es manifestación del genérico deber de buena fe contractual, por lo que su incumplimiento, durante la vigencia del contrato, es sancionable, a nuestro juicio, conforme al art. 1.101 del Código civil y, extinguido el contrato, conforme al art. 1.902 del mismo texto legal[245]. Mas, no es posible olvidar que nos encontramos, no ante cualquier contrato o relación, sino ante un contrato o relación laboral y/o ante una relación de servicio o empleo público.

Por lo que, si nos encontramos ante un contrato de trabajo y, el incumplimiento es del trabajador será posible el despido, con base en el art. 54.2.

[245] A tenor del art. 1.101 "Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas"; por su parte, el art. 1.902 establece: "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". Por lo demás, asimismo, debe tomarse en consideración el art. 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, relativo a la violación de secretos.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

d) ET, referente a la transgresión de la buena fe contractual, o la sanción disciplinaria que corresponda[246]; si el incumplimiento es del empresario, cabría la extinción del contrato de trabajo por el trabajador con base en el art. 50.1.c) ET, que alude, entre otros extremos, al incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empresario[247], con derecho, en todo caso el trabajador a la compensación económica justa a la que alude el art. 17.2 LP. Y, si nos encontramos ante una relación de servicio o empleo público, será necesario acudir a la normativa reguladora de la función pública que corresponda -según sean funcionarios del Estado, de la Administración Local, etc.- a fin de averiguar la sanción que corresponde imponer ante la transgresión de la buena fe[248].

Por lo que se refiere al deber de secreto en particular, su transgresión puede ser constitutiva en el ámbito penal de los delitos tipificados en los arts. 199.1 y 279 del Código Penal[249], o del delito tipificado en el art. 417, siempre que, en este último

[246] Pero, de suscitarse cualquier litigio sobre el despido el conocimiento de esta cuestión no corresponderá al orden jurisdiccional civil, sino al laboral, al no estar prevista en al Título IV LP.

[247] Pero, como hemos señalado en la nota anterior, si se suscitare cualquier litigio sobre este aspecto, su conocimiento corresponderá al orden jurisdiccional laboral, al no estar comprendida en el Título IV LP.

[248] De forma análoga a lo que hemos señalado en las dos notas anteriores, cualquier litigio que se suscite ante la sanción establecida en la normativa reguladora correspondiente de la Función pública, su conocimiento corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

[249] El art. 199.1 del Código Penal vigente, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, establece "El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o de sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses". Como podemos comprobar el sujeto activo del delito descrito puede ser tanto el empresario como el trabajador, pues ambos son sujetos de la relación laboral. Por su parte, el art.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

caso el sujeto activo del delito sea autoridad o funcionario público[250].

3. La facultad del empresario a reclamar invenciones una vez extinta la relación laboral

3.1. Su previsión legal: art. 19.1 LP.

A tenor del art. 19.1 LP "Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario"; precepto, cuyo alcance e inteligencia, dada su actual redacción merecerá un análisis detallado.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

---

279 del mismo cuerpo legal que, es más específico y está más en relación con la materia que estamos tratando castiga, en su párrafo primero, con pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses "la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva"En el párrafo segundo se atenúa la pena a su mitad inferior si el secreto se utilizara en provecho propio. Un comentario de estos preceptos puede verse en Muñoz Conde, F.: Derecho Penal-Parte especial, 11ª ed. Valencia, 1996, págs. 224/225 y 438/440.

[250] A tenor de este precepto 1. "La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o crgo público por tiempo de uno a tres años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultare grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a cinco años. 2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años". Comentarios a este precepto pueden encontrarse en Muñoz Conde, F: *Derecho penal-Parte especial*, 11ª ed., Valencia, 1996, págs. 848 y ss.

3.1.1. Sus precedentes y la eventual desconexión de éstos con la actual redacción del precepto.

Los precedentes prelegislativos del precepto que ahora examinamos, los encontramos en todos los Anteproyectos y Proyectos que han precedido a la actual LP; mas, en todos ellos aparecía configurado en términos de presunción legal *iuris tantum*, en favor del empresario, así, el tenor de los mismos era el siguiente: "Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente (o de otro título de protección exclusiva[251]) dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios se presumen realizadas durante la vigencia de ésta"[252]. La razón de ser de tal precepto se justificaba en la necesidad de arbitrar algún medio para evitar los fraudes que podrían resultar, si, por ejemplo, el trabajador, habiendo realizado la invención durante la relación laboral, se despedía

[251] La ampliación del ámbito objetivo de aplicación, mediante la adición "o de otro título de protección exclusiva", sólo se recoge a partir del Anteproyecto de 1981, elaborado por el profesor A. Bercovitz.

[252] En efecto, tal era el tenor del art. 24, párrafo segundo, del AIEP (vid. Instituto de Estudios Políticos *Reforma del Derecho de Patentes español.* , cit. pág. 90); del art. 22 del ACO (vid. reproducido su texto en ADI, T. 9, 1983, pág. 434); del art. 27 del Anteproyecto de 1981, cuya rúbrica era "presunción sobre la fecha de realización de las invenciones laborales" (vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes.Ideas introductorias y antecedentes* op. cit. pág. 153); del art. 21.1 del Proyecto de Ley de Patentes de 1982 (vid. BOCG -Congreso de los Diputados de 5 de abril de 1982, Serie A: Proyectos de Ley, núm. 259-I, cuyo texto aparece reproducido en ADI, tomo 8, 1982, págs. 339 y ss.); del art. 20.1 del Proyecto de Ley de Patentes de 1985 (vid. BOCG -Congreso de los Diputados de 3 de junio de 1983, II Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, núm. 154-I).

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

con la intención de patentar a su favor[253], aunque tal presunción -dada la literalidad del precepto- operaba con independencia de la causa que hubiera determinado la extinción de la relación laboral.

Según Bercovitz, estos preceptos estaban inspirados en la Ley alemana de invenciones laborales de 1957[254], mas lo cierto es que el & 26 de tal Ley lo que establece es "los derechos y deberes contemplados en esta Ley no se ven afectados por la terminación del empleo", por consiguiente, puede observarse que aquí no se establece presunción alguna, por lo que si el empresario pretende reclamar algún derecho sobre cualquiera invención para la que se presente solicitud de patente después de extinguida la relación laboral recaerá sobre él la carga de probar que tal invención fue creada antes de que el empleado abandonase su puesto[255]. Otros autores[256], sin embargo, consideran que el precedente del art. 19.1 LP se encuentra

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

[253] En tal sentido, vid. Instituto de Estudios Políticos *Reforma del Derecho de Patentes Español*, op. cit. págs. 39 y 40.

[254] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes.Ideas Introductorias y antecedentes*, op .cit.,pág. 55.

[255] Cfr. Ruete, M: «The German employee-invention law: an outline» *Employees'Inventions a comparative study* cit., pág. 186; sin embargo, como destaca este autor, el Proyecto de tal Ley alemana de 1957 sí contenía un precepto que establecía la presunción de que las invenciones que se revelasen durante los seis meses posteriores a la terminación del empleo habían sido creadas durante la vigencia del contrato extinto, mas tal precepto fue suprimido en el curso de su tramitación parlamentaria al entenderse que podrían perjudicarse los intereses de los trabajadores.

[256] Cfr. Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» en AL nº 34, 25 de septiembre de 1988, págs. 1989 y 1993; Pérez Pérez, M.: Invenciones Laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador, Madrid, 1994, pág. 285; Fernández de Córdoba Castellá, S.: Derecho de Patentes e investigación científica, Valencia, 1996, pág. 246.

en otros ordenamientos comparados como el Derecho italiano de patentes en cuyo art. 26 se establece "...se considera realizada durante la ejecución del contrato o de la relación de trabajo o de empleo, la invención industrial para la cual se solicite patente dentro del año siguiente a aquél en que el inventor ha dejado la empresa privada o la Administración pública, a cuyo campo de actividad pertenece la invención"[257]. En efecto, entre este precepto del Derecho italiano de patentes y el contenido en los Anteproyectos y proyectos de Ley de Patentes española se observa una gran similitud, aunque, por un lado, el ámbito de la presunción de aquélla es mucho más restringido al quedar circunscrito a las invenciones que caigan en el ámbito de actividad de la empresa o de la Administración pública a la que estaba vinculado el inventor, delimitación que no figura ni en el art. 19.1 LP ni figuraba en sus precedentes prelegislativos y, por otro, en estos precedentes prelegislativos en España se establecía expresamente el carácter de presunción *iuris tantum* ("Salvo prueba en contrario...se presumen..."), lo que, en cambio, no aparece claro en el Derecho italiano y que ha dado lugar a una enriquecedora polémica doctrinal sobre el carácter de dicha presunción, aunque en la actualidad va ganando terreno la corriente doctrinal que defiende su carácter relativo[258]. Salvando las diferencias

[257] vid. el art. 26 de R.D. de 29 de junio de 1939, nº 1.127.

[258] Así, mientras un sector de la doctrina y alguna sentencia de los tribunales afirman, sin demostrar, que se trata de una presunción de naturaleza absoluta, cfr. en este sentido: Vercellone, P.: *Le invenzione dei dipendenti*, op. cit., pág. 54; Ascarelli, T.: *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* (traducido por Evelio Verdera y Tuells y Luis Suárez Llanos), Barcelona, 1970, pág. 552 (aunque a juicio de este autor el no admitir prueba en contrario no está justificado); Tribunal de Milano, sentencia de 30-9-1971 en Riv. dir. ind. 1971, II, pág. 181. Por el contrario, otro sector, más recientemente y de forma razonada sostienen el carácter relativo de la presunción

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

aludidas, parece que ha sido el precepto del Derecho italiano en el que se inspiraron los redactores de los Anteproyectos y Proyectos de la vigente LP por lo que se refiere a la norma de ésta que ahora estamos examinando.

Mas estos antecedentes de Derecho comparado y precedentes prelegislativos, por los razonamientos que iremos exponiendo, sólo tienen una importancia secundaria ya que, a lo sumo, significan la circunstancia histórica que motivó la formulación por sus redactores pero, al no encontrar tal motivación expresión legal, poca luz pueden arrojarnos sobre la hermenéutica del art. 19.1 dado los términos en que ha sido redactado. Y, es que en efecto, el art. 20.1 del Proyecto de Ley española de Patentes de 1985[259] durante su tramitación parlamentaria, no sólo varió su numeración, pasando a ser el art.19.1 sino que varió, a nuestro juicio, sustancialmente su contenido al dársele la redacción que actualmente tiene, merced a una enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista, grupo que motivó textualmente tal cambio con las palabras siguientes: "para modificar los supuestos de

---

establecida en el art. 26 de la normativa italiana de patentes, en tal sentido, cfr. Franzosi, M.: «L'art. 26 L. Brev. Inv.: presunzione assoluta o relativa?» *Study in onore di Remo Franceschelli*, Milano, 1983, págs. 301 y ss.; Cartella, M.: «Noterelle in tema di invenzione del dipendente» en Riv. dir. ind. 1983, II, pág. 167; Sena, G.: *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali» Trattato di Diritto civile e commerciale* op. cit., págs, 216 y ss, quien sostiene que si bien en una época anterior había sostenido el carácter absoluto de la presunción, en la actualidad se adhiere a quienes defienden su carácter relativo, entre otras razones porque el precepto en cuestión no excluye la prueba en contra y, porque de ser absoluta sería inconstitucional por cuanto privaría, sin justificación alguna, al inventor del fruto de su trabajo y comportaría además un impedimento injustificado a la movilidad del trabajador.

[259] Vid. BOCG-Congreso de los Diputados de 3 de junio de 1985, II Legilatura, Serie A: Proyectos de Ley, núm. 154-1.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

presunción, posibilitando la reclamación empresarial"[260], razonamiento sobre el que, en el subapartado siguiente, haremos algunas reflexiones, dada la perplejidad que nos produce, ya que con el actual tenor del reiterado art. 19.1 LP no parece que sea desacertado plantear si, a pesar del fin pretendido por el legislador, suceda, sin embargo, el que se haya conseguido justo lo contrario de manera tal que, correctamente interpretado, no pueda afirmarse que se desprenda del mismo presunción de naturaleza alguna; pero, adelantamos así un juicio que deberá ir corroborándose en el curso de la presente exposición, por lo que a tal fin, resulta oportuno e ilustrador mostrar previamente de forma sucinta las críticas que en la doctrina patria ha suscitado dicho precepto, así como la más relevantes interpretaciones defendidas.

3.1.2. Principales críticas e interpretaciones doctrinales.

El precepto en estudio ha merecido la crítica prácticamente unánime de la doctrina patria que lo ha analizado. Así, las críticas fundamentales se centran en el argumento de que el art. 19.1 LP en una interpretación literal o estricta otorga un derecho absoluto o una presunción *iuris et de iure* al empresario a reclamar frente a cualquier tipo de invenciones, incluidas también las libres -pues, el precepto no delimita la naturaleza de las invenciones que caen dentro de su ámbito de aplicación- sin posibilidad de admitir prueba en contrario, lo que se califica no sólo

[260] Se trata de la enmienda nº 44 vid. Congreso de los Diputados. Comisión de industria, obras públicas y servicios. Proyecto de Ley de Patentes. Enmiendas, págs. 79 y 80.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

de gravemente atentatorio para los intereses de los trabajadores y discriminatorio, sino de inconstitucional por contravenir lo dispuesto en el art. 33.3 de la Constitución, a cuyo tenor "Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes"[261]; a nuestro juicio, incluso, de sostenerse esta interpretación -que, en nuestro modesto entender no se desprende de la actual literalidad del precepto- cabría añadir la tacha de inconstitucionalidad del mismo por violar el principio a la defensa jurídica protegido por el art. 24 de la Constitución[262]. Por lo que, ante lo inadmisible de la interpretación aludida, han sido propuestas por la doctrina interpretaciones alternativas que traten de salvar el escollo que plantea el precepto en cuestión. Así, entre la interpretaciones propuestas merecen ser destacadas las siguientes:

a) La de quienes consideran que la reclamación del empresario no podrá prosperar si el trabajador prueba que la invención ha sido realizada después de

[261] En tal sentido, vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes* cit., págs. 55 y 56; Otero Lastres/Lema Devesa/Casado Cerviño/Gómez Montero: *Comentario a la Ley de Patentes*. Barcelona, 1987 (apartados 70-130), págs. 42 y 43; Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» en RJC, 1988-I, pág. 15; Guix i Castellvi, V.: «Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo» (I) en AC nº 15, 17 de abril de 1988, págs 898 y 899.

[262] Así, en el supuesto de que se aplicara el art. 19.1 LP con el desconocimiento del derecho a la defensa jurídica del ex-trabajador, éste podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional en vía de amparo, al figurar el art. 24 en la sección primera del capítulo segundo del Título I del texto constitucional, tal como establece el art. 53.2 del mismo.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

extinguida la relación laboral[263]. En suma, parecen considerar que, no obstante el contenido del art. 19.1 LP, lo establecido en él es el contenido del art. 20.1 del Proyecto[264]; por lo que, siendo así, a nuestro juicio, deberá añadirse que tampoco podrá prosperar la reclamación del empresario en el caso de que aun cuando el trabajador no pueda demostrar que la invención se obtuvo después de extinguida la relación laboral, no se alegue y pruebe por el empresario -pues en este aspecto no está amparado por presunción- que concurren los demás requisitos que exigen los arts. 15 y 17 LP y que configuran los tipos de invenciones laborales sobre los que tiene o puede tener derechos el empresario. Porque, si es cierto que presupuesto indispensable para que una invención pueda se catalogada de laboral es que haya sido obtenida durante la vigencia de la relación laboral, no es menos cierto que tal presupuesto, por si sólo, es insuficiente para que pueda afirmarse que la invención pertenezca al empresario o éste tenga algún derecho sobre ella. De no admitirse esto, habría que continuar calificando al art. 19.1 LP de inconstitucional.

---

[263] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes*...cit. pág. 56; Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» cit pág. 15, (aunque este autor estima que, incluso defendiéndose esta interpretación se perjudica al inventor al imponérsele la carga de probar el momento en que realizó el invento, razón por la que concluye que lo más acertado hubiera sido suprimir este precepto); Guix i Castellvi, V.: «Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo» (I) cit. págs. 898 y 899; Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» *Derecho y Tecnología: Curso sobre innovación y Transferencia* (dir. y coord. por J. Bisbal y C. Viladás) Barcelona, 1990, pág. 152.

[264] Cuyo tenor, recordemos, era "Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios se presumen realizadas durante la vigencia de ésta" vid. BOCG -Congreso de los Diputados de 3 de junio de 1985, II Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, núm. 154-I

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

b) La de quienes, sin afirmarlo categóricamente, sostienen que puede interpretarse el precepto como un plazo -el de un año después de extinguido el contrato de trabajo- durante el cual se presume *iuris tantum* que los inventos pertenecen al empresario y, a partir de entonces se presuma de igual manera que los inventos pertenecen al trabajador[265]. Interpretación que, aun cuando, a nuestro entender, implica distorsionar el significado gramatical de la expresión legal "podrán ser reclamadas", podría resultar, no obstante, más respetuosa que la sostenida en el apartado a) con la literalidad del precepto y quizá con la finalidad pretendida por el legislador[266] ya que, en efecto, con esta interpretación se consigue, frente a lo establecido en el Proyecto (art. 20.1) antes de que se introdujera la nueva redacción, aumentar los supuestos de presunción, pues no sólo supone presumir *iuris tantum* que las invenciones para las que se presente solicitud de patente u otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral han sido realizadas durante la vigencia de dicha relación, sino ir más lejos al presumir *iuris tantum* que tales invenciones pertenecen al empresario, lo cual, obviamente, posibilita la reclamación del empresario quién, al estar amparado por

[265] Cfr. Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» en AL nª 24, 25 de septiembre de 1988, pág. 1989; Fernández de Córdoba Castellá, S.: *Derecho de patentes e investigación científica*. Valencia, 1996, pág. 246.

[266] Recordemos que la redacción actual del art. 19.1 LP procede de la enmienda nº 44 presentada durante la tramitación parlamentaria por el grupo parlamentario socialista que razonó la necesidad de la nueva redacción "para ampliar los supuestos de presunción, posibilitando la reclamación empresarial", vid. BOCG-Congreso de los Diputados de 3 de junio de 1985, II Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, nº 154-I.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

una presunción legal, está dispensado de toda prueba al respecto[267] y podría, en consecuencia, ver estimada su pretensión de reclamación si la contraparte (esto es, el ex trabajador, su causahabiente o un tercero al que el ex trabajador se la haya transmitido) no logra destruir la presunción mediante la prueba en contrario[268]. Mas, a nuestro juicio, con esta interpretación se está atendiendo en la hermenéutica del precepto en examen básica o exclusivamente al elemento histórico centrado, en este caso, en los trabajos preparatorios de la LP, cuyo valor nos parece en este supuesto bastante escaso al no haber encontrado el pensamiento que de ellos se deriva expresión legal[269].

Por lo demás, merece destacarse la existencia de algunos autores que sostienen que el precepto en cuestión no contiene presunción alguna[270], tesis ésta que, como se verá inmediatamente, suscribimos aportando nuevos razonamientos.

---

[267] Cfr. art. 1250 del C.c. De manera que, el empresario sólo tendría que probar los siguientes hechos: que se ha presentado solicitud de patente u otro título de protección exclusiva para amparar una invención en la que figura como inventor el ex trabajador y, además, que no ha transcurrido un año desde la extinción de la relación laboral. Con respecto a este tema de presunciones y pruebas, vid. Cortés, V.: «Algunos aspectos sobre la inversión de la carga de la prueba» en RDP, 1972, págs. 599 y ss. Castán Tobeñas, J.: *Derecho Civil español Común y Foral* (reimpresión de la 14ª ed. revisada y puesta al día por José Luis de los Mozos), T. 1° vol. II, Madrid, 1988, págs. 925 y 926.

[268] Cfr. art. 1251, primer inciso del párrafo primero, del Código civil.

[269] Vid. argumentaciones en el subapartado siguiente.

[270] Opinión ésta que es sostenida de forma clara y rotunda por Feas Costilla, J. («Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986» en RT, nº 87, 1987, pág. 134) y Pérez Pérez, M. (*Invenciones laborales de trabajadores, profesionales y personal investigador*, Madrid, 1994, pág. 292). También, aunque no lo diga de forma clara y expresa, parece ser la interpretación mantenida por Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pág. 47.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

3.1.3. ¿Permite la redacción del art. 19.1 LP sostener la presencia de una presunción legal?

En nuestra opinión, ni de la literalidad del art. 19.1 LP, ni atendiendo al sentido y finalidad de la ley -no del legislador-, ni siquiera conforme a una interpretación o canon sistemático puede desprenderse la existencia de presunción alguna, por lo que disentimos del parecer mayoritario de nuestra doctrina. Pues, en efecto, el precepto en examen no sólo no utiliza el término presunción, esto es, no dice que las invenciones para las que se presente solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción del contrato o relación de trabajo "se presuman" del empresario, sino que siquiera utiliza términos equivalentes como serían, por ejemplo, el que tales invenciones "se estimen", "se reputen", "se entiendan", "se consideren" del empresario y, es que, a mayor abundamiento, atendiendo al entero contenido de la LP -en la que indudablemente está inserto en art. 19.1- observamos que en los preceptos en los que se establece una presunción, o bien se utiliza sin más tal término, o bien uno equivalente[271], por

[271] En este sentido, aunque sin pretender que el elenco que sigue sea exhaustivo, cabe citar como muestras: el art. 10.4 LP "En el procedimiento ante la OEPM **se presume** que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente"; el art. 33.3 LP "Si el solicitante no cumple lo dispuesto en el presente artículo, **se reputará** que su solicitud ha sido retirada"; el art. 61.2 LP "Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, **se presume**, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado"; el art. 77.2 LP "El transmitente o licenciante responderá siempre cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe **se presume**, salvo prueba en contrario, cuando..."; el art. 85 LP "Justificada la explotación ante la OEPM, mediante el correspondiente certificado, **se presume** que, salvo prueba en contrario, la invención patentada está siendo explotada..."; el art. 122.2 LP "Cuando el inventor resida habitualmente en España, **se**

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

lo que no vemos razón alguna para que en el art. 19.1, de querer establecerse una presunción, no se hubiera operado de igual manera. Muy al contrario, el precepto en estudio tan solo establece que el empresario podrá reclamar tales invenciones, esto es, se le concede al empresario una simple facultad de reclamar dichas invenciones, siempre que se cumplan los presupuestos que contiene el precepto, pero sin alterar las reglas sobre la carga de la prueba; pues, como acertadamente en nuestra opinión, ha destacado textualmente Pérez Pérez "decir, como hace el precepto, que algo puede ser reclamado no implica *per se* que se estime como propio o que se considere sometido a determinado derecho real, sino sólo que, al poder reclamarlas, se abre un proceso de discusión sobre el origen de la invención cuya protección se solicita. Lo que no dice el precepto, en momento alguno, es que tales invenciones sean propiedad del empresario , ni de nadie, ni tampoco que se entiendan o presuman de su titularidad"[272]. Por lo que, entender -como hace la doctrina mayoritaria- que la expresión podrán ser reclamadas encierra una presunción implica ante todo, a nuestro juicio, basarse en un canon interpretativo muy subjetivo -sin reflejo en la ley- como es atender exclusivamente a la finalidad del legislador, contenida en los trabajos preparatorios de la LP, distorsionando a conveniencia el sentido gramatical de dicha expresión, negando con tal proceder la evidencia literal del precepto y otros cánones interpretativos de los que, como veremos, pueden

---

presume, salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español"

[272] Cfr. Pérez Pérez, M.: *Invenciones laborales de trabajadores*...cit. págs. 292 y 293.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

extraerse elementos que inciden en la inteligencia del precepto.

En consecuencia, si como refleja el Preámbulo de la LP se regulan las invenciones laborales "con la finalidad de promover la investigación en el seno de la empresa española tratando de conciliar los intereses del empresario y de los inventores asalariados", tal finalidad constituye un instrumento valiosísimo al objeto de ayudarnos a encontrar la interpretación del precepto que sea más acorde con los intereses de ambas partes. Así, partiendo de esta pretendida conciliación de intereses, se descubre que la *ratio* o sentido del art. 19.1 LP está, en principio, en evitar eventuales fraudes por parte del ex trabajador. Por lo que, debe imperar una interpretación que sin alterar la literalidad del precepto y tomando en consideración su *ratio*, resulte respetuosa con los intereses de las partes implicadas. Partiendo de tales premisas, nos parece que esta interpretación no puede ser otra que la que ya hemos esbozado, esto es, que el art. 19.1 LP únicamente concede al empresario la facultad de reclamar aquellas invenciones para las que se presente un título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción del contrato o relación laboral, por considerar el empresario -no la ley- que puedan pertenecerle o tener algún derecho sobre éllas pero, reiteramos, sin estar amparado por presunción alguna y, por consiguiente, sin que se produzca alteración de las reglas sobre la carga de la prueba. Es más, con el fin de avalar esta interpretación cabe además, a nuestro juicio, plantear otra cuestión como es qué habría ocurrido en ausencia de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

este precepto o, dicho de forma más clara, extinguido el contrato de trabajo, de no haber sido prevista por el legislador, habría tenido el empresario la facultad de reclamar las invenciones con respecto a las que se crea con algún derecho, por entender que concurren los presupuestos del art. 15 y/o 17 LP. La respuesta a este interrogante es, sin duda, afirmativa, porque las invenciones configuradas en el art. 15 LP pertenecen *ab initio* al empresario y para las descritas en el art. 17 LP se le reconoce al empresario la facultad de asumirlas o reservarse algún derecho de utilización sobre las mismas. En consecuencia, la mera extinción del contrato de trabajo, aun cuando el legislador no lo previera expresamente, no implicaría sustraer o arrebatar al empresario la facultad de reclamar aquellas invenciones sobre las que se crea con algún derecho. Mas, dentro del mismo planteamiento, surgiría inmediatamente la cuestión de si tal facultad la tendría el empresario siempre, esto es, con independencia de cual haya sido el tiempo transcurrido desde la extinción de la relación laboral. Pues resulta obvio que, aunque sólo fuera por imperiosas razones de seguridad jurídica, tal facultad no pueda tenerla el empresario a perpetuidad, mas la solución de esta otra cuestión, de no haber sido expresamente prevista por el art. 19.1 LP, habría sido, además de extremadamente compleja, de una gran inseguridad para todas las partes implicadas, fundamentalmente para el ex trabajador, pues piénsese, por ejemplo, en quién le contrataría si sus eventuales invenciones pudieran ser siempre cuestionadas por su ex empresario. De ahí que, tratando de salvar estos problemas, el art. 19.1 ha condicionado el surgimiento de la facultad de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

reclamación empresarial a que dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral se solicite título de protección exclusiva para la invención[273]. De manera que, transcurrido tal periodo sin haberse presentado tal solicitud se extingue o desaparece tal facultad, esto es, el transcurso del año -unido a la ausencia de presentación de protección exclusiva- resulta, por consiguiente, preclusivo.

De los razonamientos precedentes se desprende el pleno sentido que cobra el art. 19.1 LP que, no sólo se limita a reconocer al empresario la facultad de reclamar ciertas invenciones -lo que, reiteremos no constituye novedad pues subsistiría aunque no hubiera sido expresamente prevista-, sino que -y aquí radica la novedad- limita la existencia de dicha facultad a que se solicite título de protección exclusiva para la invención dentro de un determinado periodo de tiempo. De ahí que, siguiendo la interpretación que hemos defendido, puede descubrirse que el art. 19.1 refleja una clara peocupación por conseguir el justo equilibrio o la razonable relación de proporcionalidad que debe existir entre todos los intereses implicados[274].

3.2. Exégesis del art. 19.1 LP.

[273] Adviértase que el art. 19.1 condiciona la facultad de reclamación del empresario no sólo a que no haya transcurrido un año después de extinguido el contrato de trabajo, sino a que dentro de este periodo se solicite patente u otro título de protección exclusiva. Vid. *infra* 3.2.2. de este Capítulo.

[274] Preocupación esta que, a nuestro entender, está reflejada también en el apartado 2 de este art. 19 relativo a la nulidad de la renuncia anticipada por parte del trabajador de los derechos que la LP le atribuye en al Título IV; por lo que, parece que no haya sido por mero capricho el que ambas disposiciones aparezcan contenidas en un mismo artículo, como es el art. 19 LP.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

De acuerdo con la tesis defendida[275], a nuestro juicio, el art. 19.1 LP sencillamente reconoce al empresario, una vez extinta la relación laboral y siempre que concurran ciertos presupuestos, la facultad de reclamar determinadas invenciones, mas sin estar amparado en el ejercicio de tal facultad por presunción alguna y, consecuentemente sin que se produzca alteración de las reglas generales sobre la carga de la prueba. Partiendo de ello, abordamos a continuación el estudio del precepto que nos ocupa.

3.2.1. Ámbitos objetivo y subjetivo.

El art. 19.1 LP no concreta el ámbito objetivo de la reclamación empresarial, lo que ha sido objeto de críticas[276]; mas, de acuerdo con una interpretación sistemática podemos descubrirlo, por cuanto resulta incuestionable que la reclamación empresarial únicamente puede tener por contenido invenciones respecto a las cuales la LP concede derechos al empresario, esto es, invenciones encuadrables en el art. 15.1 o en el art. 17.1 de la LP. De manera que, si el empresario desea ver estimada su pretensión, no le bastará con fundar su reclamación en que se trata de cualquiera de los tipos de invenciones laborales expuestas, sino que además tendrá que probar que concurren todos los requisitos que exige la LP para estar en presencia de tales

[275] Vid. *supra* apartado 3.1.3

[276] Vid por todos Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» cit. pág. 15.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

tipos de invenciones, entre los cuales destaca -aunque no es el único- el que la invención haya sido obtenida durante la vigencia de la relación laboral y, pese a lo que pudiera parecer, no creemos, con carácter general, que la prueba del momento en que la invención se ha obtenido resulte demasiado compleja para el empresario[277], habida cuenta de que en la empresa deben quedar las investigaciones realizadas (compuestas por estudios, fórmulas, prototipos, diseños, modelos, etc.) por el entonces trabajador[278].

---

[277] Planteaba Rotondi la dificultad que puede entrañar la determinación del momento en que la invención es obtenida, así como lo injusto que puede resultar el hecho de que habiéndose realizado casi por completo el ciclo de la actividad inventiva durante la vigencia de la relación laboral, por el hecho de haberse concluido este ciclo mediante la obtención de la invención (esto es, la solución del problema técnico) después de extinguida la relación laboral, ésta sea del ex trabajador inventor, vid. Rotondi, M.: *Diritto Industriale*, 5ª ed., Padua, 1975, pág. 206. Mas, lo cierto es que, por injusto que pueda parecer, si la invención no ha sido obtenida durante la vigencia de la relación laboral falta uno de los requisitos esenciales exigidos por la LP para que pueda hablarse de invención laboral y, en consecuencia, ningún derecho sobre la invención puede corresponder al empresario. Quizá fue la anterior reflexión de Rotondi lo que llevó a García Ninet a sostener la posibilidad de que el art. 19.1 LP haya querido recoger un supuesto distinto de los previstos en los artículos anteriores y que no es otro "que aquellos inventos que bien pudieron comenzar su andadura durante la relación laboral y que se culminaron con posterioridad al término de la relación, poniendo fin a la misma con o sin ánimo fraudulento (la norma no distingue) antes de su definitiva obtención. La protección del interés empresarial dura así un año más" (cfr. García Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales. Comentarios a la nueva regulación de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes» en Relaciones Industriales, nº 1, enero 1989, págs. 76 y 77). Posibilidad ésta que no podemos compartir, no sólo por cuantos argumentos hemos expuesto en el apartado 3.1.3., sino además porque implicaría proteger en exceso los intereses empresariales limitando de forma desproporcionada, durante cierto tiempo, las posibilidades de realizar cierta actividad inventiva - o al menos de protegerla- del ex trabajador; por lo que, no encontramos razón alguna que justifique la interpretación sostenida por García Ninet, máxime cuando con la interpretación que hemos defendido (vid. supra 3.1.3) quedan suficientemente protegidos los intereses de ambas partes, sin tener que lesionar injustificadamente los de ninguna de ellas.

[278] Desde luego, habría sido, a nuestro juicio, deseable que el art. 19,1 LP hubiera previsto la posibilidad de que, concurriendo determinadas circunstancias (como por ejemplo, que el trabajador se haya llevado tales estudios o que la extinción de la relación laboral haya sido debida a la voluntad del trabajador), pudiera la autoridad judicial competente alterar las reglas generales sobre la carga de la prueba.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Por lo que atañe al ámbito subjetivo de la reclamación, el precepto en examen únicamente alude al sujeto activo que puede ejercitar dicha reclamación, dejando indeterminado al sujeto pasivo de la misma. Así, legitimado activamente para ejercitar la facultad de reclamación está el empresario[279] de una relación laboral extinta u, obviamente, aunque no se diga en el texto del precepto, quien se subrogue en su posición.

Como ya hemos indicado, con respecto al sujeto pasivo frente al cual se ejercita la facultad de reclamación empresarial no viene precisado, al menos de forma expresa, por el art. 19.1; mas, a nuestro juicio, no resulta difícil precisar tal cuestión, habida cuenta de que uno de los factores que habilita la reclamación empresarial está en la previa existencia de una relación laboral, ahora extinta; de donde deriva que la reclamación empresarial únicamente podrá dirigirse frente a aquellas invenciones para las que -dentro del año siguiente a la extinción del contrato de trabajo- habiéndose solicitado un título de protección exclusiva, figure en tal solicitud como inventor el ex trabajador y, es que, en la solicitud de patente, de modelo de utilidad, de obtención vegetal o de topografía de productos semicon-

[279] Resulta coherente que, siguiendo la propia sistemática del Título IV de la LP, el art. 19.1 hable de empresario, pues la regulación de este título se articula de forma básica y esencial sobre la base del contrato de trabajo entre personas privadas, de manera tal que, una vez regulados todos los aspectos que el legislador ha considerado precisos de las invenciones surgidas dentro de ese marco, es cuando en el art. 20 -el último de los que componen el Título de las invenciones laborales- establece que cuantas normas conforman este Título son aplicables a los funcionarios, trabajadores y empleados del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

ductores debe constar, por imperativo legal, quien es el inventor[280], todo ello, independientemente de quién aparezca como solicitante del título de protección exclusiva que, obviamente además de poder ser el propio ex trabajador, puede ser cualquier otra persona, como su causahabiente, el empresario con quien mantiene una nueva relación laboral, o cualquier tercero a quien le haya transmitido el derecho. De ahí que, en principio, resulte intrascendente el sujetos a sujetos que hayan de soportar el ejercicio de la reclamación empresarial[281] siempre que, dándose los presupuestos establecidos en el art. 19.1[282], tal reclamación vaya dirigida a invenciones en las que figure como inventor el ex trabajador[283].

3.2.2. Presupuestos de la reclamación empresarial.

Dos son los presupuestos que, a tenor del art. 19.1 LP, deben presentarse para

[280] En efecto, el art. 23 LP establece "La solicitud de patente debe designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente", precepto que, por virtud del art. 154 LP, es aplicable a los modelos de utilidad. Disposición similar viene establecida en el apartado 5.b 3) del art. 4 del Real Decreto 1674/1977, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Protección de Obtenciones Vegetales y, en el apartado c) del art. 3 del Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Protección Jurídica de las Topografías de Productos Semiconductores.

[281] Vid. Pérez Pérez, M.: *Las invenciones laborales*...cit, pág. 290.

[282] Vid. *infra* 3.2.2. de este capítulo.

[283] Así, si el ex trabajador es a la vez inventor y solicitante, será él el único que ha de soportar la reclamación empresarial; mientras que, en cualquier otro supuesto, la reclamación empresarial deberá ser soportada tanto por el ex trabajador como por la persona o personas que figuren como solicitantes, produciéndose, si tal fuera el caso, un litisconsorcio pasivo necesario.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

que el empresario pueda hacer uso de la reclamación de la invención, a saber: 1° que se presente solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva para dicha invención y, 2° que tal solicitud se haga dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral.

El primer presupuesto resulta coherente con el marco legal en el que, hoy, se encuentran reguladas las invenciones laborales, al margen de que tal presupuesto constituye la única forma que tiene el empresario de constatar la existencia de una invención -en principio, protegible- realizada por su ex trabajador y, sobre cuya base, si lo estima oportuno poder ejercitar la reclamación empresarial. Ahora bien, debemos reparar que el art. 19.1 considera simplemente como presupuesto el que se presente para la invención solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva, lo que plantea la cuestión no baladí de qué ocurre si presentada la solicitud -dentro de plazo, obviamente-, sin embargo, no llegara a publicarse en el Boletín correspondiente por cualquiera de los motivos establecidos en la LP, en la LPTPS o en la LPOV (como, por ejemplo, por no ser subsanados en tiempo los defectos formales de la solicitud o porque sea voluntariamente retirada), pues efecto de la falta de publicación de la solicitud es que el empresario no puede tener conocimiento de la misma. De ahí que, aunque no lo diga el art. 19.1, deba, a nuestro juicio, estimarse que la facultad de reclamación empresarial de la invención sólo surge si, presentada la solicitud de un título de protección exclusiva dentro de plazo,

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

ésta llega a ser publicada en el BOPI o, si se solicita un título de obtención vegetal, en el Boletín del Registro de Variedades Protegidas.

El segundo presupuesto que ha de presentarse, como ya adelantamos, consiste en que la solicitud de protección exclusiva de la invención se presente dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral. El *dies a quo* para el cómputo de este plazo -al que de forma consciente hemos calificado, en otro lugar, de preclusivo- comienza el día de la extinción de la relación laboral, cualquiera que sea la causa que la motive, cómputo que ha de efectuarse de fecha a fecha[284]. Lo que necesariamente implica que, si se presentara la solicitud más allá del año a contar desde la extinción de la relación laboral, el empresario no podrá ejercitar su facultad de reclamación de la invención, al faltar uno de los presupuestos esenciales requeridos por el art. 19.1 para que surja tal facultad, con lo que la titularidad de la patente o del título de protección exclusiva de que se trate resultará incuestionable.

Este plazo de un año, a contar desde la extinción de la relación laboral, ha sido criticado por algún autor al considerarlo demasiado amplio[285]. Desde luego, carecemos de datos suficientes para pronunciarnos sobre el extremo de si es

[284] Tal como establece el art. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que se remite el art 36.1 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes, aprobado por R.D. 2245/1986, de 10 de octubre.

[285] En tal sentido cfr. Gómez Segade, J.A.: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» cit. pág. 15.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

demasiado amplio, demasiado corto o, si por el contario, es el adecuado; lo que sí podemos afirmar es que tal plazo resultará tanto más adecuado si estuviera fundado, de forma conjunta, tanto en un estudio de probabilidad estadística de que es el tiempo durante el cual son posibles eventuales actuaciones fraudulentas por parte del ex trabajador, como en la celeridad con la que se suceden los inventos en el estado actual de la técnica, de manera tal que más allá del plazo en cuestión, el eventual invento del ex trabajador no resulte ya protegible al ser superado por otro u otros inventos, o por haber solicitado la protección exclusiva el empresario[286]. Desde luego, como ya adelantamos, desconocemos si tales factores fueron tomados en consideración al establecer, como uno de los presupuestos de la facultad de reclamación empresarial, el plazo de un año desde la extinción de la relación laboral. Lo que sin duda, a nuestro juicio, resulta incuestionable, por imperiosas razones de seguridad jurídica y de mantener el justo equilibrio entre los intereses de las partes implicadas[287], es la necesidad de establecer un plazo como presupuesto del ejercicio de la facultad de reclamación empresarial, de manera que, finalizado tal

[286] En efecto, nos parece que debe tomarse muy en cuenta la importancia que juega el tiempo en los inventos protegibles, de ahí que nos parezca que resultaría excesivamente arriesgado para el ex trabajador, caso de que actuara fraudulentamente, tener guardada la invención por más de un año desde la extinción de la relación laboral, siendo lo más probable que sus estudios consagrados en fórmulas, prototipos, modelos, etc. -que el trabajador debe dejar en la empresa a la extinción de su relación laboral-, sean tomados por otros trabajadores de la misma empresa, los cuales consigan el mismo, análogo o superior resultado inventivo, de tal manera que la patente (o, el título de protección exclusiva de que se trate) sea solicitada por el empresario antes de que el ex trabajador pueda depositar su solicitud sin caer en el ámbito del art. 19.1 LP. Similar opinión, con referencia a la normativa italiana, concretamente con respecto al art. 26 del R.D. de 29 de junio de 1939, nº 1127, es mantenida por Vercellone, P.: *Le invenzioni dei dipendenti*, Milán, 1961, pág. 61.

[287] Vid. supra 3.1.3. de este capítulo.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

plazo, si no se cumple tampoco el primer presupuesto, no sea posible al empresario plantear conflicto sobre la titularidad de las invenciones que, realizadas por el ex trabajador, se protejan por derechos de explotación exclusiva. Por lo que, en coherencia con lo que acabamos de manifestar, nos parece elogiable que tal necesidad haya sido tomada en consideración por el art. 19.1 LP.

Por último, debemos reparar en que, lejos de lo que pudiera parecer a primera vista, este plazo de un año a contar desde la extinción de la relación laboral, a que se refiere el art. 19.1 LP, no es el plazo durante el cual el empresario puede hacer uso de su facultad de reclamación de la invención[288], sino únicamente uno de los presupuestos que han de concurrir para que surja tal facultad, esto es, para estar legitimado a plantear, si lo estima procedente, su reclamación ante los órganos pertinentes.

3.2.3. Duración de la facultad de reclamación empresarial

Concurriendo los presupuestos ya examinados, esto es, que dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral se presente una solicitud de patente o de cualquier otro título de protección exclusiva para un invención que, realizada por el ex trabajador, pueda caer dentro del ámbito de los arts. 15.1 o 17.1 LP, se plantea

[288] De esta cuestión nos ocuparemos en el subapartado siguiente.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

la importante cuestión de cuánto tiempo dura la facultad de reclamación empresarial sobre tal invención, pues ni el art. 19.1, ni ninguno de los contenidos en el título IV de la LP, contemplan esta cuestión. Cuestión a la que, sin duda, debe darse respuesta y, parece lógico que tal respuesta haya de encontrarse bien en la propia LP, si lo que se ha presentado es una solicitud de patente o de modelo de utilidad, bien en la normativa de Protección de Obtenciones Vegetales[289], si lo que se ha presentado es una solicitud de obtención vegetal, bien en la normativa sobre Topografías de Productos Semiconductores[290], si lo que se ha presentado es una solicitud de este tipo.

Centrándonos en la LP observamos, por un lado, que su art. 11 contempla el supuesto de que, antes de que haya concluido el procedimiento de concesión de la patente, se dicte sentencia firme reconociendo el derecho a la patente solicitada a persona distinta del solicitante, permitiendo a esta persona a optar: bien a continuar con el procedimiento subrogándose en el lugar del solicitante, bien -gozando de la misma prioridad- solicitar una nueva patente, bien a pedir que la solicitud sea rechazada. Lo que presupone que, durante el procedimiento de concesión ante la OEPM, haya sido interpuesta ante los órganos judiciales una demanda en la que se reclama por el demandante que se le reconozca el derecho a la patente, aún no

[289] Vid. arts. 8.3 y 11.1 a) del Reglamento General sobre Protección de Obtenciones Vegetales.

[290] Vid art. 4.4 de la LPTPS.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

concedida, frente al solicitante. Por otro lado, el art. 12 del mismo texto legal contempla el supuesto de que, habiendo culminado el procedimiento de concesión de la patente, haya sido ésta concedida a persona no legitimada para obtenerla, facultando a la persona que se crea legitimada a (*sic*) «reivindicar» ante los órganos judiciales que le sea transferida la titularidad de la patente; acción que sólo podrá ejercitar, salvo mala fe por parte del titular de la patente, en el plazo de dos años a contar desde la fecha en la que se publicó la concesión en el BOPI. Mas, dicho esto, debemos reparar en la importante deficiencia técnico-jurídica que existe en la redacción de estos dos preceptos que conectan el ejercicio de la acción de reclamación frente, respectivamente, al solicitante o titular de la patente a que haya sido solicitada o concedida a persona no legitimada "conforme al art. 10.1 de la LP" y, permitiendo, por consiguiente, el ejercicio de tal acción únicamente a la persona legitimada "conforme al art. 10.1 de la LP"; precepto éste que establece "El derecho a la patente pertenece al inventor y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce", pero ocurre que, en los supuestos de invenciones laborales, que son la mayoría hoy como hemos demostrado en otro capítulo[291], el derecho a la patente pertenece al empresario, si se dan los requisitos del art. 15.1, o puede pertenecerle, si se dan los requisitos del art. 17.1. La deficiencia técnico-jurídica a la que hemos aludido podía haberse evitado: bien, estableciendo en el art. 10.1 que el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes salvo en los

[291] Vid. *supra* capítulo primero.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

supuestos de invenciones laborales contemplados en los art. 15.1 y 17.1 -a modo similar a como acontece en otras leyes y textos supranacionales[292]-; bien, haberse redactado los arts. 11 y 12 sin hacer expresa referencia al art. 10.1, sino sencillamente haber hecho referencia a persona legitimada conforme a la propia Ley de Patentes. Claro que, de haberse procedido de cualquiera de las formas indicadas, no tendríamos ahora que cuestionarnos si los preceptos referenciados, esto es, los arts. 11 y 12 LP son o no de aplicación en los casos en los que el derecho a la patente pertenece o puede pertenecer al empresario; ya que, en principio, el tenor literal de dichos artículos lo impediría. Mas, la facultad de reclamación empresarial, reconocida en el art. 19.1 LP, no difiere de la facultad de reclamación que reconoce al inventor o a sus causahabientes los arts. 11 y 12. De ahí que, ateniéndonos a una interpretación extensiva o más bien a una interpretación analógica, deba estimarse que dichos arts. son aplicables en el supuesto de que la acción de reclamación, con base en el art. 19.1, sea ejercitada por un empresario. Que ésta es la interpretación que debe prosperar, a nuestro juicio, viene confirmada por uno de los textos legales, de ámbito supranacional, en cuya redacción se inspiró nuestra actual Ley de Patentes, como es el CPE[293].

---

[292] Así, por ejemplo, ocurre en el art. 18 de la Ley de invenciones italiana; en el art. 60 del CPE; en el art. 11 del Reglamento relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales (publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 227, de 1 de septiembre de 1994).

[293] En efecto, puede observarse la práctica identidad entre el contenido de los arts. 60.1 y 61.1 del CPE y los arts. 10.1 y 11.1 de la LP, salvo en que éstos últimos olvidan el caso relativo a que el derecho a la patente pertenece (cfr. art. 15.1 LP) o puede pertenecer al empresario (cfr. art. 17.1 LP). Así, el art. 60.1 del CPE establece "El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

BIBLIOTECA GENERAL

Por lo que, en suma, imponiéndose la aplicación de los art.s 11 y 12 de la LP, la duración de la facultad de reclamación empresarial, reconocida en el art. 19.1, varía en función de si, al interponer la demanda, ha culminado o no el procedimiento de concesión de la patente ante la OEPM. Así, no habiéndose culminado el procedimiento de concesión de la patente, puede el empresario plantar su demanda en cualquier momento previo a dicha concesión[294]; mientras que, si ya ha culminado el procedimiento de concesión dispone el empresario del plazo de dos años, a contar desde la fecha de publicación de la concesión en el BOPI, para plantear tal demanda, plazo que, como dispone el art. 12.3, in fine, "no será aplicable si el titular, en el

---

acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerza esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa"; de manera que, si el inventor es un empleado y la legislación aplicable, de acuerdo con los criterios establecidos, fuera la española, el derecho a la patente europea habría de determinarse conforme a los arts. 15 a 20 de la LP. Por su parte, el art. 61.1 del CPE dispone "Cuando una sentencia firme hubiere reconocido el derecho a la obtención de la patente europea a una persona de las mencionadas en el art. 60.1, distinta del solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá, dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia haya adquirido fuerza de cosa juzgada, y en lo que se refiere a los Estados contratantes designados en la solicitud de patente europea en los que la decisión ha sido adoptada o reconocida, o deba ser reconocida en virtud de lo dispuesto en el Protocolo sobre el reconocimiento, anejo al presente Convenio: a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogándose en el lugar del solicitante, haciéndose cargo de la solicitud. b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención. c) Pedir que la solicitud sea rechazada"; asimismo, vid las reglas 13 a 16 del Capítulo Primero de la Segunda Parte del Reglamento de Ejecución del CPE.

Por lo demás, puede servir también para avalar la interpretación de la aplicación de los arts. 11 y 12 de la LP a la facultad de reclamación, reconocida en el art. 19.1, al empresario, lo dispuesto en los arts. 11 y 98 del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales (DOCE nº L 227, de 1 de septiembre de 1994).

[294] Tengamos presente que, presentada tal demanda, de conformidad con el art. 11.3 LP "no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El juez decretará la suspensión del procedimiento de concesión, una vez que la solicitud hubiese sido publicada, hasta que la sentencia firme sea debidamente notificada, si ésta es desestimatoria de la pretensión del actor, o hasta tres meses después si es estimatoria".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

momento de la concesión o de la adquisición de la patente, conocía que no tenía derecho a la misma". Claro que, en ausencia de esta aludida mala fe, y habiendo transcurrido el plazo de los dos años mencionados sin haber planteado la demanda, decae para el empresario la posibilidad de plantear la demanda de reclamación con el fin de que se le transfiera el derecho a la patente; pero, podrá, no obstante, instar la nulidad durante todo la vida legal de la patente y hasta cinco años después de su caducidad, fundando su pretensión de nulidad en que el titular de la patente no tenía derecho a obtenerla, de acuerdo con los arts. 112.1 d) y 113.1 y 2 LP[295].

Finalmente, observemos que los preceptos aludidos, esto es, arts. 11, 12 y 113 LP hacen referencia expresa a demanda judicial y sentencia de órganos judiciales[296]. Ahora bien, el art. 140 LP dispone "Antes de iniciar acción judicial alguna basada en la aplicación de las normas del Título IV de esta Ley, relativo a las invenciones laborales, la cuestión discutida deberá ser sometida a un acto de conciliación ante la OEPM"; por su parte, el art. 141 se refiere a la composición de la Comisión de conciliación y, por último el art. 142 preceptúa, en su primer apartado: "Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la Comisión de conciliación en un plazo

[295] Preceptos éstos que adolecen de las mismas deficiencias que hemos denunciado con respecto a los arts. 11 y 12 LP y, que por las mismas razones aducidas, deben estimarse de aplicación en los supuestos en que el derecho a la patente pertenece o puede pertenecer al empresario.

[296] Lo que además, viene corroborado por el art. 123 LP, a cuyo tenor "El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de la presente Ley, corresponde a los órganos de la Jurisdicción ordinaria".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

máximo de dos meses desde que el acto de conciliación se solicitó y las partes deberán manifestarse en el plazo máximo de quince días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de silencio se entenderá que existe conformidad", en su segundo apartado: "Ningún Juez admitirá una demanda sobre derechos dimanantes del Título IV de la presente Ley que no vaya acompañada de una certificación del Director de la OEPM en que se haga constar la no conformidad de las partes con la propuesta de acuerdo (sic) prevista en los artículos anteriores", y, por último, en su apartado tercero: "Los art. 460 y 480 de la LEC serán de aplicación supletoria en lo que sea pertinente".

De ahí que, en principio y sin más reflexión, cabría sostener que de conformidad con la literalidad del art. 140 LP[297], puesto que el art. 19.1 -que reconoce al empresario la facultad de reclamar ciertas invenciones-, está incluido en el Título IV de la LP, relativo a las invenciones laborales, resultará necesario que tal reclamación se someta a la Comisión de conciliación[298] y, sólo si no existiese conformidad de las partes sobre la propuesta formulada por la Comisión cabría acudir a la vía judicial. Mas, repárese en que podría existir conformidad por lo que, si éste fuera el caso, habría que entender -a los efectos de los arts. 11 y 12 LP-

[297] El estudio detallado de estos preceptos se aborda en el capítulo siguiente.

[298] Esto, contrasta con lo dispuesto en el & 37 de la Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957, en que el procedimiento arbitral previsto para las cuestiones que se susciten en esta materia, se exceptúa, entre otros supuestos, "cuando el trabajador no está ya en la explotación del empleante" Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» en RDM, nº 84, 1962, pág. 385.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

equiparadas la conciliación y la propuesta con la demanda y la sentencia judicial; de no ser así, el planteamiento de la conciliación carecería de todo sentido, amén de constituir un obstáculo para el demandante[299].

4. La nulidad de la renuncia anticipada a los derechos que la LP otorga al trabajador en el Título IV

4.1. Su previsión legal: art. 19.2 LP.

La ley de Patentes culmina la regulación básica de las invenciones laborales con una disposición claramente tuitiva para el trabajador, pues como es sabido el art. 20 -último de los que integran el Título IV- se limita, por un lado, a señalar que cuanto se ha establecido en los arts. anteriores (arts. 15 a 19) será de aplicación a trabajadores, funcionarios y empleados de Entes públicos y, por otro, a destacar ciertas especialidades de las invenciones de profesores universitarios. Tal disposición tuitiva -que prohíbe sólo hasta un momento determinado su poder dispositivo, en lo referente únicamente a la renuncia no a la transmisibilidad de derechos[300]- está

[299] Estas cuestiones son objeto de análisis crítico en el Capítulo siguiente, vid. *infra* su epígrafe 2.

[300] Cfr. Cano Martínez de Velasco, J.I.: «La disponibilidad del derecho subjetivo» en RDN, enero/marzo 1985, págs. 57 y 58; Batlle Vázquez, M.: Comentarios al Código civil y Compilaciones forales. Revista de Derecho Privado. Tomo I, 1978, pág. 108; Gullón Ballesteros, A.: Comentarios al Código civil. Ministerio de Justicia. T. I, Madrid, 1993, pág. 35.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

establecida en el art. 19.2, a cuyo tenor "Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorga en este Título".

4.2. Antecedentes.

El antecedente de este precepto se encuentra en el art. 29, párrafo cuarto, de la LCT de 1944 cuyo tenor era "A la propiedad, patentada o no, de las invenciones libres, el trabajador no podrá renunciar en beneficio del empresario o de un tercero más que en virtud de un contrato posterior a la invención". A simple vista, el paralelismo del precepto recién glosado con el contenido del art. 19.2 LP parece evidente, aun cuando el ámbito material u objetivo de éste último es más amplio[301]; mas, a nuestro juicio, existió una gran imprecisión terminológica en la redacción del art. 29, párrafo cuarto, de la LCT 1944 que, aunque utilizó el término renunciar, de su total contenido se desprendía que más bien quiso referirse a todo negocio dispositivo, es decir, tanto al abdicativo (como es la renuncia) como al traslativo[302]. Con lo que, si partimos, siguiendo a la doctrina mayoritaria, de que la renuncia es un negocio jurídico unilateral que determina el abandono o dejación de un derecho

[301] Vid. *infra* 4.3.2. de este Capítulo.

[302] En el mismo sentido, vid. por todos Villa Gil, L.E.: «El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales» en RPS, nº 85, enero/marzo 1970, pág. 29, donde sostiene que el art. 29, párrafo cuarto, de la LCT "no puede referirse al negocio jurídico de renuncia en sentido técnico estricto, y ello por dos razones básicas: 1ª Una renuncia a favor de persona determinada -el empleador o un tercero- resulta incompatible con la naturaleza de la renuncia, de acuerdo con lo que anteriormente ha quedado expuesto; y 2ª Todavía resulta más incompatible con su naturaleza la conversión de la renuncia en una cláusula contractual".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

o expectativa tutelado por la ley sin transmitirlo a otra persona y sin contraprestación dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico[303], resulta obvio que no cabe hablar de que la renuncia se haga "en beneficio del empresario o de un tercero", sin perjuicio de que, como consecuencia de la renuncia, pueda existir algún beneficiario[304]. En consecuencia, a nuestro juicio, mientras que, correctamente interpretado, el art. de la LCT de 1944 prohibía toda disposición anticipada sobre la propiedad de las invenciones libres, el art. 19.2 LP queda circunscrito únicamente a la renuncia[305].

---

[303] Cfr. Castán Tobeñas, J.: «Efectos de la renuncia a los gananciales efectuada por uno de los cónyuges o sus herederos» en RGLJ, 1929, tomo 155, pág. 228; Díez-Picazo, L./Gullón, A: *Sistema de Derecho Civil*, vol. I, 9ª ed., Madrid, 1998, págs. 466-467; Batlle Vázquez, M. en *Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales* cit., pág. 108, autor que añade "la renuncia, que algunos llaman traslativa, por la que el titular abandona un derecho transmitiéndolo a otro, no es renuncia sino enajenación (donación, permuta, etc....), pues la verdadera renuncia es siempre abdicativa del derecho o situación jurídica"; Villa Gil, L.E.: «El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales» cit. págs. 9 y 10.

El carácter de la renuncia como abandono de derechos sin contraprestación viene destacado por: Ojeda Avilés, A.: *La renuncia de derechos del trabajador*. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1971, págs. 184 y 190; Prados de Reyes, F.J.: «Renuncia y transacción de derechos en el Estatuto de los Trabajadores» en RPS, nº 127, julio/septiembre 1980, pág. 59; Sala Franco, T. y otros: *Derecho del Trabajo*, cit. pág. 293.

Por su parte, el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias- así, 3/3/86 (RJ 1094); 25/4/86 (RJ 2002); 11/6/87 (RJ 4278); 16/10/87 (RJ 7292); 7/7/88 (RJ 5559); 24/10/91 (RJ 7863, 7864, 7865); 28/10/91 (RJ 7872, 7873, 7874); 8/11/91 (RJ 8149, 8150, 8151); 31/10/91 (RJ 7879, 7880, 7881); 13/12/92 (RJ 10399)- conceptúa la renuncia como mera manifestación de voluntad del titular de un derecho por cuya virtud hace dejación del mismo; no obstante, la sentencia de 21/10/92 (RJ 1420), apartándose del sentir mayoritario, distingue entre renuncia abdicativa y traslativa, diciendo textualmente "la renuncia puede ser abdicativa, al desistirse del derecho, con ámbito de eficacia sólo personal o traslativa en cuanto se renuncie y cede el mismo".

[304] Vid. Villa Gil, L.E.: «El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales" cit. pág. 19 y la bibliografía allí citada; asimismo vid. supra nota 85.

[305] De la misma manera, similar diferencia de amplitud puede apreciarse entre el vigente art. 3.5 ET y el art. 19.2 LP. El art. 3.5 ET establece "Los trabajadores no podrán **disponer** válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo". Repárese en que este precepto, a diferencia del art. 19.2 LP,

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

4.3. Prohibición de renuncia.

4.3.1. Su ámbito temporal.

El art. 19.2 LP no prohíbe la renuncia hecha en cualquier momento por el trabajador de los derechos que la LP le otorga en el Título IV, sino sólo la anticipada, esto es, la efectuada antes de que los derechos se hayan incorporado a la esfera jurídica del trabajador. Dejando al margen la cuestión sobre lo impropio o incorrecto que resulta, desde el punto de vista técnico, el hablar de renuncia anticipada de derechos o, lo que es lo mismo, sobre derechos todavía no existentes o no adquiridos[306], lo cierto es que, llámese repudiación, exclusión o renuncia impropia, será

---

prohíbe toda disposición y, no sólo la renuncia -que no es más que una de las formas en que puede concretarse aquélla-. Es decir, la expresión disponer comprende tanto los negocios jurídicos abdicativos como los traslativos. Cfr. Prados de Reyes, F.J.: «Renuncia y transacción de derechos en el Estatuto de Trabajadores" en RPS nº 127 julio/septiembre, 1980, págs. 59 a 68; Sala Franco y otros: *Derecho del Trabajo*, cit. pág. 293, aunque en la pág. 294 sostiene "hay que entender sin embargo, probablemente, que lo que se quiere prohibir es la renuncia pura y simple, sin compensación, y no el negocio transaccional".

Por otro lado, del art. 19.2 LP puede inferirse la posibilidad de realizar anticipadamente disposiciones traslativas con compensación. Cfr. Pedemonte Feu, J.: *Comentario a la Ley de Patentes*, Barcelona, 1989, pág. 50. En contra, en cambio, parece mostrarse Pérez Pérez, M.: *Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador*, cit. pág. 330.

[306] Cfr. Gullón Ballesteros, A.. Comentarios al Código civil. Ministerio de Justicia, cit. quien, en la pág. 34, sostiene "la mención (en el art. 6.2 C.c.) de la renuncia de derechos junto con la exclusión de la ley aplicable significa en realidad que hay dos formas de renuncia: la renuncia de derechos que han sido ya adquiridos, y la renuncia como voluntad de no llegar a adquirir aquéllos, que se hubiera producido si la ley aplicable no se hubiese excluido. Pero técnicamente sólo hay renuncia en el primer caso, porque existe algo concreto sobre lo que se dispone..."; Castelló Sáez, A.: «Cuestiones sobre la renuncia de derechos y la exclusión voluntaria de la ley: distinción entre ambas, relación con la autonomía de la voluntad y límites para su validez» en RGD nº 604/605, enero/febrero 1995, págs. 50 y 51; Lasarte Alvarez, C.: *Principios de Derecho Civil (Parte general y derecho de la persona)*

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

nula por imperativo del art. 19.2 LP; con lo que se prohíbe temporalmente su poder dispositivo de renuncia. De manera que, el momento a partir del cual el precepto de referencia admite la eficacia de la renuncia, es aquél en el que los derechos existen en la esfera jurídica del trabajador; mas, esto no significa que la renuncia hecha a partir de este momento sea, en todo caso y sin más, válida ya que, sólo lo será si no contraría los límites genéricos a que está supeditada toda renuncia de derechos según el art. 6.2 del Código civil[307]; debiendo, además, según reiterada jurisprudencia ser "clara, terminante e inequívoca, sin condicionante alguna, con expresión indiscutible de criterio de voluntad determinante de la misma, y revelación expresa o tácita, pero mediante actos concluyentes igualmente claros e inequívocos"[308].

4.3.2. Ámbitos objetivo y subjetivo.

El ámbito material u objetivo del art. 19.2 LP comprende todos los derechos que la LP otorga al trabajador en el Título IV y, por consiguiente, básicamente éstos son: el derecho a la remuneración suplementaria (art. 15.2), el derecho a la titularidad de las invenciones libres (art. 16), a la titularidad de la invención

---

Tomo I, 5ª ed., Madrid, 1996, pág. 155; Batlle Vázquez, M.: *Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales*. Revista de Derecho Privado, cit. pág. 108.

[307] Cuyo tenor es "La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia de derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros".

[308] Así, en efecto, se establece en numerosas sentencias de nuestro Tribunal Supremo, vid. *supra* nota a pie de página nº 303.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

asumible o a la correspondiente compensación económica justa si quien asume la invención es el empresario (art. 17), el derecho del profesor universitario a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones por él realizadas o la titularidad si la Universidad le cede la misma (art. 20.4 y 5).

Respecto al ámbito subjetivo el art. 19.2 es explícito, en cuanto sólo declara nula la renuncia anticipada hecha por el trabajador (sin perjuicio, claro está que, por imperativo del art. 20, aquél precepto sea aplicable a funcionarios, empleados y trabajadores de entes públicos), quizás por entender que como parte más débil de la relación merece una mayor tutela. Tutela que pretende conseguir, como hemos dicho antes, prohibiendo temporalmente su poder dispositivo de renuncia y de este modo conseguir equilibrar los intereses de las partes de dicha relación. Por el contrario, la renuncia anticipada del empresario -como la posterior-, en cuanto no está comprendida dentro del ámbito subjetivo del art. 19.2 LP, queda únicamente sometida para su validez a los límites genéricos del ya mencionado art. 6.2 del C.c

4.3.3. El efecto jurídico de su transgresión.

El efecto jurídico que el art. 19.2 LP liga a la renuncia anticipada de los derechos que la LP otorga al trabajador en el Título IV es el de la nulidad. Nulidad

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

que habrá que entender radical o de pleno derecho[309], lo que trae como consecuencia que la renuncia sea inválida *ab initio* sin necesidad de impugnación.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

[309] Cfr. Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986», cit. pág. 134.

CAPÍTULO SEXTO
LA RESOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE INVENCIONES LABORALES

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CAPITULO SEXTO: LA RESOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE INVENCIONES LABORALES

1. Introducción

La Ley de Patentes no se limita a regular los aspectos sustantivos propios de su ámbito, sino que incluye normas procesales dirigidas a la adecuada protección de los derechos que reconoce. En efecto, contiene todo un título, el XIII, cuya rúbrica es "Jurisdicción y normas procesales" que, como ha señalado algún autor, constituye en sí un auténtico tratado de Derecho Procesal[310] y, dentro del mismo, dedica su capítulo IV a la conciliación en materia de invenciones laborales. De ahí que, para completar nuestra investigación, centremos este capítulo en el análisis de la mentada conciliación así como del orden jurisdiccional competente, previstos por nuestra LP, para la solución de cuantos litigios se susciten en aplicación de los preceptos que la LP dedica a las invenciones laborales.

2. La conciliación en materia de invenciones laborales

2.1. Su previsión legal y antecedentes.

[310] Cfr. Retuerta, J.J.: *Nueva Ley de Patentes. Normativa procesal.* Madrid, 1989, pág. 202.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Como se ha indicado, la LP dedica el capítulo IV de su título XIII a lo que denomina "conciliación en materia de invenciones laborales", integrado por los arts. 140 a 142. El art. 140 textualmente establece: "Antes de iniciar acción judicial alguna basada en la aplicación de las normas del título IV de esta Ley, relativo a las invenciones laborales, la cuestión discutida deberá ser sometida a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas". El art. 141 se ocupa de la composición de la Comisión que a los efectos de la conciliación ha de constituirse, de sus miembros y de a quién o a quiénes corresponde su nombramiento; finalmente, el art. 142 contiene tres apartados; su apartado 1 señala el plazo en que la Comisión debe dictar la propuesta de acuerdo y el que tienen las partes para aceptarla o no[311]; el apartado 2 acentúa el carácter previo y obligatorio que tiene la conciliación[312]; por último, su apartado 3 se limita a establecer el carácter supletorio, en lo que sea pertinente, de los arts. 460 y 480 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Deficiente regulación que al no haber sido desarrollada ni tan siquiera en sus aspectos más elementales, plantea numerosas lagunas como expondremos a lo largo de este Capítulo.

[311] Su tenor es el siguiente "Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la Comisión de conciliación en un plazo máximo de dos meses desde que el acto de conciliación se solicitó y las partes deberán manifestarse en el plazo máximo de quince días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de silencio se entenderá que existe conformidad"

[312] Así dispone: "Ningún Juez admitirá una demanda sobre derechos dimanantes del Título IV de la presente Ley que no vaya acompañada de una certificación del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas en que haga constar la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo prevista en los artículos anteriores"

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

El encuadramiento sistemático de esta conciliación ha sido criticado con el argumento de que la conciliación ante un órgano administrativo, como es la OEPM[313], no puede ser calificada de jurisdiccional, por lo que se estima que el encuadramiento adecuado habría sido el título dedicado a las invenciones laborales[314]. No obstante, nos parece que, aun siendo evidente que la conciliación regulada en los arts. 140 a 142 LP no es jurisdiccional pues su conocimiento no corresponde a ningún órgano judicial, al tener la misma la consideración de presupuesto procesal auténtico o estricto[315], no creemos que su encuadramiento dentro del título dedicado a la jurisdicción y normas procesales resulte del todo inadecuado.

Los antecedentes prelegislativos de la institución que examinamos se encontraban en el Anteproyecto del Instituto de Estudios Políticos (AIEP)[316], en el Anteproyecto redactado por el profesor Bercovitz por encargo del entonces Registro

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

[313] Aunque, permítasenos adelantar la advertencia de que no es la OEPM a quien corresponde la tramitación de la conciliación, sino una comisión específica constituida para cada asunto, cfr. *infra* apartado 2.3 de este capítulo.

[314] Cfr. Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (coord. por J. Bisbal y C. Viladás) cit. pág 155.

[315] Cfr. infra apartado 2.3. de este capítulo

[316] Concretamente, en los arts. 180 a 182, que obligaban a las partes a acudir al arbitraje del Consejo de la Propiedad Industrial antes de iniciar acción judicial alguna sobre cuestiones relativas a invenciones laborales. Vid su texto en Instituto de Estudios Políticos: *Reforma del Derecho español de Patentes*, Madrid, 1967, págs. 159 y 160

de la Propiedad Industrial[317], los cuales, según opinión unánime de la doctrina[318], tuvieron como fuente el procedimiento arbitral previsto en la Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957[319] y, finalmente, en el Proyecto de Ley de Patentes aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de abril de 1985[320] que, aun siguiendo de forma básica el planteamiento de los dos Anteproyectos indicados y, por ende la citada Ley alemana, sin embargo sustituye el nombre de la institución que, en lugar de *arbitraje* pasa a denominarse *conciliación*, sin duda, por influjo de la Ley de Patentes francesa vigente en dicho momento[321], la cual en este aspecto se

[317] Concretamente en los arts. 170 a 172 que conformaban el capítulo IV del Título XV bajo la rúbrica de "Arbitraje en materia de invenciones, descubrimientos e innovaciones laborales" que continúa el mismo planteamiento del AIEP, vid su texto en Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, págs. 205 y 206.

[318] Vid. por todos Bercovitz Rodríguez-Cano, A. ob.ul.cit. pág. 140.

[319] Las acciones judiciales en relación con aspectos tratados por la Ley alemana de invenciones laborales sólo pueden ejercitarse después de que dichas cuestiones hayan sido tratadas por el tribunal arbitral; de manera que tal arbitraje -regulado en los & 28 a 36- es obligatorio, aunque existen varias excepciones a esta regla establecidas en el & 37 que determinan que, en la realidad, en la mayoría de los casos el arbitraje resulte voluntario. Sobre el contenido y comentario de estos preceptos vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» en RDM, nº 84, 1962, págs. 383 a 385; Bernhard/Krasser: *Lehrbuch des Patentrechts*, 4ª ed. Munich, 1986, pág. 269; Ruete, M.: «The German employee-invention law: an outline» *Employees-'Inventions a comparative study* (edit. por Jeremy Phillips), Oxford, 1981, págs. 187 y 201 a 202; Heimbach, K.J.: «Law and practice of employee inventions in Germany» *Symposium on employee inventions*, Ginebra, 1993, págs. 42 a 45.

[320] Concretamente, los arts. 138 a 140 que, comprendían el capítulo IV del Título XIII bajo la rúbrica "Conciliación en materia de invenciones laborales" y, cuyo contenido no sufrió modificación alguna durante su tramitación parlamentaria, esto es, pasó sin pena ni gloria, pues ninguno de estos preceptos fue objeto de enmienda alguna. Vid su texto en BOCG-Congreso de los Diputados: II Legislatura, Serie A, Proyectos de Ley, de 3 de junio de 1985, nº 154-.I

[321] La Ley de 13 de julio de 1978, que modificó la Ley de Patentes francesa de 2 de enero de 1968, introdujo las disposiciones relativas a las invenciones de los asalariados en los arts. 1 ter y 68 bis. Este último precepto establecía que si una de las partes (empleante o asalariado) lo solicitaba toda controversia relativa a la aplicación del art. 1 ter (que trataba sobre las invenciones laborales) será sometida a una *comisión paritaria de conciliación* presidida por un magistrado del orden

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

inspiró, a su vez, en el procedimiento arbitral de la citada Ley alemana[322]. Mas, lo cierto es que, como reflexionaremos luego[323], la conciliación prevista en los arts. 140 a 142 de nuestra LP no parece adecuarse a lo que por conciliación debe entenderse en su correcta acepción técnico-jurídica.

2.2. Su fundamento.

Como ha puesto de relieve la doctrina procesalista, el fundamento de toda conciliación[324] está en la idea que tiene el Estado de que el proceso es una forma costosa, compleja y muy a largo plazo de resolver los conflictos, de ahí que la conciliación, se establezca con la finalidad de obtener una composición rápida y justa mediante la intervención de un órgano imparcial que, actuando, no con carácter coactivo, sino mediador, procure una avenencia entre las partes; facilitando, así, una salida no traumática al conflicto[325].

---

juducial, cuyo voto será decisivo en caso de empate.

Actualmente en Francia, con la promulgación del Código de la Propiedad Intelectual el 1 de julio de 1992 (Ley nº 92-597 de 1 de julio. JO de 3 de julio de 1992) las invenciones laborales se regulan en los arts. L. 611-7 y L 615-21 que han venido a sustituir respectivamente a los arts. 1 ter y 68 bis.

[322] Así es reconocido por la doctrina, cfr. por todos Bouju, A.: «Regards sur l'actuel régime des inventions de salariés en France» La Propiété Industrielle, mayo, 1985, pág. 211.

[323] Vid. *infra* apartado 2.3.

[324] Fundamento que, con carácter general, puede extenderse al arbitraje y a la mediación como mecanismos o institutos alternativos o complementarios a la resolución judicial de los litigios.

[325] Vid. por todos Aragoneses Alonso, P.: «Exposición sistemática del acto de conciliación» en R.D.Proc. nº 2, 1951, pág. 270

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Pues bien, esta fundamentación genérica vale igualmente para la llamada conciliación previa y obligatoria que en litigios sobre invenciones laborales prevé nuestra LP mas, observamos que ésta puede tener, además, otras razones añadidas: así, por un lado, podría estar la razón consistente en preservar la paz que debe existir dentro del marco de una relación laboral. De ahí, que pudiera afirmarse que, en los supuestos en los que se plantea vigente la relación laboral, el fundamento de esta previa y obligatoria conciliación está en evitar, en la medida de lo posible, que los conflictos que puedan plantear las invenciones laborales lleguen a los órganos judiciales por la inevitable incidencia negativa que ello comportaría para el clima de armonía y colaboración que debe existir en las relaciones empresario-trabajador[326]. Planteamiento éste al que, sin duda, obedece en todo caso el procedimiento arbitral previo previsto en la Ley alemana de invenciones laborales, pues el mismo no resulta obligatorio cuando el trabajador no esté ya en la explotación del empleante[327], excepción que no prevé el art. 140 LP que obliga a someter toda controversia que se suscite en aplicación del Título IV de la LP a un acto de conciliación ante la OEPM, y resulta incuestionable que tales controversias pueden plantearse y, de hecho, se suelen plantear una vez extinguida la relación laboral, como lo demuestra, tanto el tenor del art. 19.1 LP que está dentro del mencionado

[326] En términos similares se explicaba la razón de regular el llamado arbitraje en materia de invenciones laborales en el AIEP, cfr. Instituto de Estudios Políticos, *Reforma del Derecho español de Patentes* cit. pág. 72.

[327] Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» cit., pág. 385; Bernhard/Krasser: *Lehrbuch des Patentrechts*, cit., pág. 269; Heimbach, K.J.: «Law and practice of employee inventions in Germany» cit. pág. 42.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Título, como algunos de los escasos actos de conciliación de los que, desde la vigencia de la LP, han sido presentados ante la OEPM[328]; por lo que, por otro lado, resulta evidente que no toda conciliación en esta materia obedece exclusivamente a motivos de política social, pues extinta la relación laboral no ha lugar a evitar incidencias negativas en una relación que ya no existe, con lo que consecuentemente, la fundamentación específica en estos supuestos -aplicable también a los anteriores- parece residir en que la composición experta de la Comisión que, además, no impone sino sencillamente propone, pueda resultar la más adecuada para *prima facie* lograr la solución consensuada de estas cuestiones[329], amén de resultar ser gratuita y rápida.

2.3. Análisis de su régimen jurídico.

Al margen de que la llamada conciliación que ahora nos ocupa lo sea o no en rigor técnico-jurídico, cuestión sobre la que nos manifestaremos en el siguiente epígrafe, lo cierto es que del análisis de su escueta regulación procede destacar lo siguiente:

[328] En efecto, en 5 de los 12 expedientes de conciliación que, hasta junio de 1998, habían sido sometidos a la OEPM, la relación laboral estaba extinguida.

[329] Aunque, por diversas razones, tal finalidad en la realidad no se haya logrado, vid. *infra* apartado 2.4 y 2.5.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

-la llamada conciliación está configurada como **previa y obligatoria sin excepción** al ejercicio de cualquier pretensión judicial fundada en las normas que en la LP regulan las invenciones laborales. Esto es lo que se deduce de los términos inequívocamente imperativos en que se expresan tanto el art 140 LP "antes de iniciar acción judicial alguna...la cuestión debatida deberá ser sometida a un acto de conciliación ante le OEPM", como el art. 142.2 LP "ningún Juez admitirá una demanda...", presupuesto para ello es que el litigio que enfrente a las partes esté basado en la aplicación de las normas que sobre las invenciones laborales contiene el Título IV de la LP[330]; de ahí que, por consiguiente, deba ser considerada como presupuesto procesal estricto o auténtico[331], esto es, como requisito prejudicial o presupuesto de admisibilidad de la demanda judicial que, en consecuencia, obliga al Juez a inadmitir o rechazar de oficio cualquier demanda sobre derechos dimanantes de la regulación que el título IV de la LP contiene sobre las invenciones laborales si no va acompañada de la certificación negativa a que alude el precepto[332]. El aludido carácter obligatorio, sin salvedad de ningún tipo, contrasta con lo establecido en otros ordenamientos comparados, tales como el francés, donde la controversia sobre invenciones laborales sólo ha de ser sometida a la comisión paritaria de conciliación

[330] Normas que han sido objeto de análisis en los capítulos anteriores y, por consiguiente, a ellos nos remitimos.

[331] Con carácter genérico sobre este particular vid. Valcarce, F.R.: «Los actos de conciliación en materia civil» en Rev. de Der. Proc., nº 3, 1953, pág. 334 a 337.

[332] Tal parece ser también la opinión de González Poveda, P.: «Normas procesales en la Ley de Patentes» en la Ley 1988-4, pág. 1008.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

si alguna de las partes lo solicita[333]; o el italiano, en el que el sometimiento de la controversia a un colegio de árbitros es facultativo[334]; o el alemán, donde el sometimiento previo de la cuestión litigiosa a la comisión arbitral está sometido a las salvedades establecidas en su Ley reguladora[335], de entre estas salvedades merece ser destacada la relativa al hecho de que el trabajador, en el momento en que se plantea el litigio, no mantenga relación con el empleante, pues nos hace reflexionar sobre la posibilidad de si, pese a lo señalado, tal excepción también, aunque indirectamente, pudiera estar permitida por nuestra LP. La reflexión sobre tal posibilidad descansa en la literalidad del art. 141 de la LP que, al ocuparse de los miembros que han de componer la Comisión que, a los efectos de toda conciliación, ha de constituirse, contempla sólo el supuesto de vigencia de la relación[336]. Se

[333] Así lo establece el art. 615-21 del Código galo de la propiedad intelectual de manera que sólo en tal caso tiene carácter obligatorio (cfr. Mulatier, L.: «Law and practice of employee inventions in France» *Symposium on emploee inventions*, Ginebra, 1993, pág. 29.)

[334] En efecto, así ha de ser interpretado el art. 25 de de la normativa de patentes italiana, después de la sentencia de la Corte Constitucional 77/177 (vid. Marchetti, P/Ubertazzi, L.C.: *Commetario breve alla Legislazione sulla proprietà industrriale e intellettuale*, Padua, 1987, págs. 190 y 191)

[335] Cfr. a este respecto los & 28 a 39, fundamentalmente los apartados 2 a 5 del & 37 que trata de las salvedades al carácter previo y obligatorio del procedimiento arbitral (Vid. Heimbach, K.J.: «Law and practice of employee inventions in Germany» *Symposium on employee inventions*, cit. pág. 42; Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» en RDM, nº 84, 1962, págs. 384 y 385.

[336] En efecto, obsérvese la utilización, por el art. 141, de los verbos que ahora nos interesan exclusivamente en presente de subjuntivo, así su apartado 1 dispone "a los efectos del acto de conciliación...se constituirá una Comisión...formada por un experto designado por los trabajadores de la empresa a la que **pertenezca** el inventor..." y su apartado 2 "en los casos en que el inventor **sea** un funcionario al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, la Comisión de conciliación estará..." por lo que, podría interpretarse que de haberse querido someter a conciliación todos los litigios sobre invenciones laborales, con total independencia de si la relación se encuentra o no vigente, lo correcto desde el punto de vista gramatical y que habría evitado la duda ahora planteada, habría consistido en utilizar también los verbos referidos en pretérito perfecto de subjuntivo, esto es,

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

observa, por consiguiente, una manifiesta contradicción, al menos gramatical, entre el tenor de los arts. 140 y 142.2 por un lado que, recordemos, imponen la conciliación previa sin contemplar excepción alguna, y el art. 141. 1 y 2. por otro. Contradicción que, sin embargo, habrá de resolverse considerando que la conciliación prevista por nuestra LP tiene carácter obligatorio en todo caso, sin contemplación de excepción alguna y ello en base, no sólo a la clara literalidad de los reiterados arts. 140 y 142.2 sino, incluso más allá de la estricta literalidad, en atención al elemento teleológico perseguido en la regulación de la institución que nos ocupa y que, como ya hemos destacado, no es otro que lograr una solución consensuada, experta, gratuita y rápida del conflicto evitando el recurso a los órganos judiciales, para lo que es totalmente indiferente la vigencia de la relación; interpretación esta que, además vendría avalada tanto por el art, 19.1 LP, precepto ubicado dentro del Título IV LP que contempla el supuesto de que la relación no se halle vigente[337], como por el hecho de que conforme al tenor del art. 141 no cabría interpretar el carácter facultativo de la conciliación cuando se halle extinguida la

pertenezca o haya pertenecido, sea o haya sido.

[337] Así deben haberlo entendido también cada uno de los presidentes de las escasas Comisiones de Conciliación, constituidas en nuestro país desde la vigencia de la LP, pues de los 12 expedientes de conciliación de los que ha conocido (dos de los cuales entre las mismas partes y por el mismo asunto) en 5 la relación laboral ya se había extinguido. Por otro lado, tenemos constancia de que, al menos, un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona inadmitió una demanda sobre invenciones laborales en la que la relación laboral entre las partes enfrentadas no estaba vigente, por no haber existido conciliación previa o, más propiamente, por no haber dictado la Comisión la propuesta de acuerdo que, al efecto, le impone el art. 142.1 LP.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

relación laboral, sino la total imposibilidad en estos casos de que pueda acudirse a la conciliación prevista en la LP, al no ser posible la designación de uno de los miembros que necesariamente ha de componer la Comisión, lo que a todas luces resultaría absurdo y sin parangón en Derecho comparado.

-solicitada la conciliación ante la OEPM por cualquiera de las partes, habrá de procederse a la **constitución de la Comisión de conciliación**; solicitud que actúa, en consecuencia, como presupuesto ineludible a estos efectos. Pero advirtamos nuevamente que, no es la OEPM a quien corresponde la función de conciliación[338]. La OEPM es sólo el Organismo ante el que, por imperativo legal, art. 140 *in fine*, debe presentarse dicha solicitud y, como en los ordenamientos alemán y francés, el lugar de reunión de cada una de las Comisiones, esto es, su sede[339]. La LP no señala forma de presentar la solicitud, ausencia de formalismo coherente con la finalidad de la institución, pero obviamente -dadas las consecuencias que se derivan de su presentación y la naturaleza administrativa del Organismo ante el que se presenta- habrá de presentarse por escrito y, aunque dirigida a la OEPM, podrá presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en la Ley de Régimen jurídico de la Adminis-

[338] En sentido distinto parece pronunciarse Lois Bastida, F.: «Litigiosidad en materia de invenciones laborales» en ADI, Tomo XVII, 1996, quien, en las págs. 1050 a 1053, se refiere reiteradamente a la conciliación de la Oficina, en lugar de la Comisión.

[339] Cfr. Pérez Pérez, M.: *Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador*, op. cit. pág. 342.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común[340] que, conforme al art. 3 LP, resulta en este aspecto de aplicación supletoria. Así, presentada la indicada solicitud y según establece el art. 141.1 "...se constituirá una Comisión presidida por un experto de la OEPM designado por el Director de dicho Organismo y formada por un experto designado por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el inventor y otro experto designado por el empresario" Por consiguiente, se trata de una composición tripartita y experta de cada una de sus miembros, mas advirtamos que al no especificarse en qué materia o materias se requiere que sean expertos, se suscita la cuestión de si han de serlo en la técnica concreta a que se refiera la invención, en la legislación sobre propiedad industrial en general e invenciones laborales en particular, esto es, en leyes, o en ambas. Como acontece en Derecho comparado, lo ideal -dada la función asignada a toda Comisión- sería que en la práctica se impusiera su composición ecléctica[341]; sin embargo, utilizando el brocardo «donde la ley no distingue, no debemos distinguir», lo cierto es que nuestra LP deja en total libertad a quienes corresponde el nombramiento de sus miembros para determinar aquello en lo que hayan de ser expertos. Lo que no ha lugar a dudas

[340] Se trata de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE nº 285, de 27 de noviembre), vid. art. 48.2

[341] Así, en el Ordenamiento francés se requiere en el presidente de la Comisión su condición de magistrado, esto es, su pertenencia a la carrera judicial, quien será asistido por dos expertos en la técnica de la invención (cfr. art. L. 615-21 del Código de la propiedad intelectual). Por su parte, en el alemán, el presidente ha de tener capacidad para acceder a la judicatura y sus dos asesores han de ser expertos técnicos de la Oficina de Patentes (cfr. & 30 de la Ley de invenciones laborales). En España, tenemos constancia de que a partir de 1992 ha sido designado presidente de las escasas comisiones constituidas al efecto un experto en leyes.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

es que el presidente de toda Comisión ha de ser experto de la OEPM y designado por su Director, mientras que con respecto a los otros dos miembros, si bien han de ser expertos no tienen que pertenecer a la OEPM[342] y en su designación advertimos la clara tendencia en favor del empresario que muestra el legislador, pues, mientras que uno de ellos ha de ser nombrado directa y exclusivamente por el empresario, con lo que teóricamente cuenta con su confianza parcial; el nombramiento del otro corresponde no exclusivamente al trabajador-inventor, sino a todos los trabajadores de la empresa; con lo que, sólo si el trabajador-inventor continúa en la empresa, si acaso, podrá contribuir con su voto a tal nombramiento. Mas, en cualquier caso, no vemos razón alguna para esta diferencia que, a la postre, dado el funcionamiento práctico, sólo puede suscitar recelos en el inventor respecto a la neutralidad de los miembros de la Comisión para la finalidad que se le asigna, máxime aún si la relación laboral que unía a éste con el empresario ya se ha extinguido[343]. La descrita es la composición que ha de tener la Comisión de suscitarse litigios entre trabajadores (a lo que habría que añadir o ex trabajadores) y empresarios, sean éstos públicos o privados; pues, de suscitarse conflicto entre la Administración Pública y sus trabajadores, empleados o funcionarios (a lo que habría que añadir sus ex trabajadores, ex empleados y ex funcionarios, aunque la LP no lo contemple) la

[342] A diferencia de lo que acontece en la Ley alemana, vid. nota a pie de página anterior.

[343] Supuesto no contemplado por la LP, que permite plantear si, en tal caso, la designación debería corresponder al ex trabajador-inventor directamente, como ya ha sucedido en uno de los expedientes de conciliación.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

composición es la prevista en el apartado 2 del art. 141, cuyo tenor es el siguiente: "En los casos en que el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, la Comisión de conciliación estará presidida por un experto de la OEPM y formarán parte de la misma los miembros designados en la forma que se establezca por Real Decreto dentro del marco de la legislación de funcionarios"; precepto que plantea, dada su genericidad e inconcreción, cuántos serán los miembros de la Comisión y el si tendrán que ser expertos, salvo en relación al presidente para el que no hay cambios con respecto al supuesto anterior. Pues, al Real Decreto exigido por el precepto transcrito que, después de diez años de vigencia de la LP aun no se ha dictado, sólo se le impone determinar la forma de designación de los miembros, distintos al presidente, que han de componer en cada caso la Comisión. Otra cuestión sumamente importante, no resuelta por el precepto que ahora comentamos es si la reclamación en vía administrativa previa al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral, exigida por la normativa administrativa[344], queda exceptuada o sustituida por esta conciliación, como creemos deberá interpretarse dada la idéntica finalidad perseguida por ambas[345].

Por lo demás, en cualquier caso, se trata de una Comisión específica,

[344] Vid. art. 120 de la Ley 30/1992

[345] Sobre la identidad de finalidad perseguida por ambas instituciones vid. García Alfonso, J.M.: «A propósito de la reclamación administrativa previa» en REDT nº 73, 1995, pág. 854; Peña Bernaldo de Quirós, C.M.: *El arbitraje. La Conciliación. Los modos anormales de terminación del proceso. (El desistimiento. La renuncia. El allanamiento. La transacción. La caducidad).* Granada, 1991, pág. 106.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

temporal, constituida *ad hoc* para cada particular conflicto sobre invenciones laborales que enfrente a las partes. De ahí que la solicitud de conciliación actúe como requisito previo inexcusable para que se proceda a la constitución de la siempre ocasional Comisión que, a nuestro juicio no tiene la consideración de órgano administrativo en sentido estricto, pues, al menos el acto en que se plasma el cometido específico de la Comisión, por imposición legal, a saber, dictar una propuesta de acuerdo en un determinado plazo, carece de los más típicos atributos del acto administrativo, como son su ejecutoriedad por la propia Administración y su recurribilidad ante la jurisdicción contenciosa-administrativa[346]. Con todo, reiteremos una vez más, no cabe confundir dicha Comisión con la OEPM, donde se debe presentar la solicitud de conciliación y, a la que, en cierto modo se le encarga velar por el buen fin de la misma, pues el director de la OEPM, como ha quedado expues-

[346] En cambio, parece admitir el carácter órgano de la Administración Pública de la Comisión, aunque sin aducir razones Pérez Pérez, M.: *Invenciones Laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador*, cit. pág.348.

Un repaso a los expedientes de conciliación en materia de invenciones laborales, también vienen a evidenciar por parte de alguna de las Comisiones constituidas, la consideración por éstas, al menos en determinadas actuaciones, de su carácter de órgano de la Administración pública al admitir, por ejemplo en el expediente de conciliación 1/1995, que contra la resolución adoptada, en la que no admite la función conciliadora al entender que la pretensión ejercitada no se basaba en la aplicación de las normas del Título IV LP, cabía interponer ante el Director General de la OEPM recurso administrativo ordinario en el plazo de 1 mes de conformidad con la LRJAP y PAC (Ley 30/1992).

A lo sumo, a nuestro juicio, sería posible si acaso, aunque de manera forzada, llegar a interpretar que esta Comisión de conciliación pueda constituir un ejemplo de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas "en que participen organizaciones representativas de intereses sociales" sin participar en sus estructuras jerárquicas a que alude el art. 22.2 de la Ley 30/1992. La descrita es la opinión defendida para la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual prevista en el art. 153 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, por el profesor Marín López en AA.VV.: *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano), 2° edic. Madrid, 1997, págs. 2195 y 2196.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

to, es a quien corresponde designar al experto de ésta que ha de presidir la Comisión y entendemos que, salvo delegación en el designado, también le corresponderá notificar la solicitud a quienes competa a fin de que procedan al nombramiento de los otros miembros, lo que por otra parte tiene enorme trascendencia pues sin tal nombramiento no es posible la constitución aludida; en definitiva, hay una importante intervención administrativa de la OEPM sobre la Comisión, como lo demuestran los datos señalados, de ahí que la conciliación en la materia que tratamos se desarrolla bajo el paraguas o dirección de una Entidad de Derecho Público, esto es, de un organismo de la Administración, como es la OEPM, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo[347] más la Comisión constituida no participa, al menos plenamente[348], del carácter de Administración pública que ostenta la OEPM, sino que como hemos dicho un simple instrumento u órgano que, dada su composición nos parece que de actuación colegiada, cuya finalidad fundamental radica en la elaboración de una propuesta de acuerdo, propuesta que no tiene la consideración de acto administrativo.

-En efecto, **el cometido asignado por la LP a la Comisión** no es otro que el

[347] Vid. Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial (BOE nº 107, de 5 de mayo de 1975). Recordemos que conforme prevé el apartado 1 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, "el Registro de la Propiedad Industrial se denominará en lo sucesivo Oficina Española de Patentes y Marcas" (BOE nº 176, de 23 de julio)

[348] Cfr. penúltima nota a pie de página.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

de elaborar una propuesta de acuerdo en un plazo máximo de 2 meses, cuyo *dies a quo* es el de presentación de la solicitud. No contiene la LP ni el Reglamento que la desarrolla ninguna otra especificación sobre la Comisión, pero huelga decir que esta parca regulación que omite los pormenores de la tramitación de la Conciliación y sus efectos presenta indudables lagunas e interrogantes, como entre otras merece destacar: qué efectos produce la ausencia de nombramiento de cualquiera de los expertos por quien corresponda; a quién compete examinar si la conciliación solicitada versa o no sobre la aplicación de las normas del Título IV LP y, en consecuencia resolver si procede o no dictar una propuesta de acuerdo; qué efectos produce el transcurso del plazo máximo de 2 meses establecido por la LP sin que la Comisión haya elaborado la propuesta; cómo actuará la Comisión, tiene la obligación en todo caso de formular la propuesta, estará entre las facultades de su presidente el tener que elaborar la propuesta, ante la falta de voluntad negociadora de los demás miembros[349], etc. Son éstas muchas de las cuestiones que se plantean, para cuya resolución será preciso atender a la naturaleza de la institución[350] . Por lo demás el segundo inciso del apartado 1 del art. 142 dispone "las partes deberán manifestarse en el plazo máximo de 15 días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de silencio se entenderá que existe conformidad" mas, como

[349] Pues, aunque teóricamente cabría pensar que, puesto que son expertos deberían ejercer su función con independencia y neutralidad; no cabe olvidar que la forma en la que son designados determina en la realidad el que lleven a la Comisión los intereses de parte, como se ha constatado en la práctica.

[350] vid. *infra* 2.4.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

diáfanamente se desprende del apartado 2 del mismo precepto, a cuyo tenor "ningún Juez admitirá una demanda sobre derechos dimanantes del Título IV de la presente Ley que no vaya acompañada de una certificación del Director de la OEPM en que se haga constar la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta prevista en los artículos anteriores"[351], basta la disconformidad manifestada por cualquiera de las partes dentro del indicado plazo para que la propuesta de acuerdo no pase de ser mera propuesta y quede expedita la vía judicial. Ahora bien, tanto la manifestación extemporánea de disconformidad, dado el carácter máximo del plazo, como la ausencia de manifestación en tal sentido por las partes debe ser interpretada, por imperativo legal, de conformidad de éstas con la propuesta. Pero, una vez más, la escasa regulación plantea nuevos interrogantes, como los relativos a la forma de manifestar la disconformidad, al cómputo del plazo y, fundamentalmente el efecto jurídico que produce o surte la conformidad. Cuestiones que sólo podrán se resueltas, como las anteriores, una vez indaguemos sobre la verdadera naturaleza o esencia de la institución que nos ocupa, pues sólo entonces estaremos en condiciones de saber a qué normas se puede acudir para llenar las lagunas y despejar las dudas que la aplicación de esta institución, como ya hemos manifestado, plantea, ya que la invocación a los arts. 460 y 480 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como preceptos de aplicación supletoria en lo que sea pertinente, no sólo no soluciona ninguno de los interrogantes señalados sino que, si cabe, plantea otros.

[351] Permítasenos sencillamente señalar que la propuesta de conciliación sólo se prevé en este art. 142.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

2.4. Su naturaleza jurídica.

Ha llegado el momento de aproximarnos a la verdadera esencia de la institución que nos ocupa, cuestión que a nuestro juicio resulta capital toda vez que nos puede ayudar a colmar y resolver satisfactoriamente algunas de las lagunas e interrogantes que, como ha quedado expuesto en el epígrafe anterior, plantea su exiguo régimen jurídico en la LP y nulo en el Reglamento que la desarrolla. La LP habla reiteradamente de **conciliación**[352] lo que impone examinarla, siquiera sea brevemente.

Etimológicamente conciliación deriva de *conciliare* cuyo significado es componer o ajustar las posiciones de quienes opuestos entre sí, buscan un arreglo a través de la intervención de un tercero. Análogo sentido tiene en el terreno jurídico-procesal, donde aparece como institución cuyo objeto lo constituye "el intento de lograr un acuerdo entre intereses o posiciones en litigio con la mediación de un tercero, cuya participación no va dirigida a ofrecer o imponer ese acuerdo, sino a intentar su consecución"[353], pues se enmarca dentro de la autocomposición. Luego,

[352] Así, no sólo la rúbrica del propio Capítulo IV LP sino, además, cada uno de los tres arts. que lo integran.

[353] Caracterización textual de Montón Redondo, A.: «Líneas generales de la nueva normativa procesal en materia de patentes y modelos de utilidad" en la Ley IV-1986, pág. 1.113, caracterización que reitera en «Régimen procesal de la Ley de 20 de marzo de 1986, sobre patentes y modelos de utilidad» en Justicia, nº II-1987, pág. 731. De forma similar es conceptuada por gran parte de la doctrina italiana y española (Carnelutti; Calamandrei; Alcalá Zamora; Montero Aroca; Pietro Castro; Gimeno Sendra; Roca Martínez), tal como pone de relieve Garciandía González, P.: «La

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

la esencia de la conciliación está justamente en el intento de acuerdo que las partes quieren lograr, mas las partes nunca el tercero, cuya misión estriba en intentar que lleguen a dicho acuerdo para lo cual habrá de desplegar la actividad precisa para facilitarlo y propiciarlo, pero nunca hasta el punto de ofrecer o imponer él tal acuerdo, ya que en estos casos estaríamos ante supuestos de heterocomposición que en el terreno técnico-jurídico reciben otras denominaciones. El problema surge porque, pese a que la LP habla de conciliación, el art. 142.1 impone a la Comisión formular una propuesta de acuerdo. Por ello, procede que sucintamente hagamos referencia a la esencia de aquellas otras instituciones de resolución de conflictos de intereses, al objeto que nos hemos marcado; así, lo característico del instituto de la mediación frente a la conciliación radica en que en aquélla el tercero propone una solución a las partes en conflicto, quiénes son libres para *a posteriori* aceptarla o no[354]; mientras que, lo característico del arbitraje frente a la conciliación estriba tanto

---

Comisiones de Conciliación (de la Ley de Ordenación del Seguro Privado). Naturaleza y caracteres» en Rev. Der. Proc. nº 3, 1995, pág. 871.

[354] Así, puede comprobarse que la elaboración de una propuesta es la finalidad de la Mediación, propuesta que *a posteriori* podrán las partes aceptar o no, entre otras en las siguientes normas:

- en el ámbito laboral y constreñido a conflictos colectivos: el art.2 del Real Decreto 2756/-1977, de 23 de noviembre, relativo a la Mediación, Arbitraje y Conciliación: el art. 10 del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales y arts. 12-17 de su Reglamento de aplicación (El Acuerdo y el Reglamento adjunto han aparecido publicados en el BOE de 8 de febrero de 1996)
- en el ámbito administrativo y constreñido a asuntos concretos, el art. 38 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, reguladora de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de la función pública.
- en el ámbito de la propiedad intelectual y constreñido a la falta de acuerdo entre las partes que intervienen en la negociación de un acuerdo para la autorización de distribución por cable, el art. 153.1, b) de la LPI.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

en el carácter voluntario de someterse a él por las partes como en la aceptación *a priori* por éstas de la solución que el árbitro o árbitros adopten[355].

De lo hasta ahora expuesto podemos deducir lo siguiente:

-que la institución establecida por la LP en los arts. 140 a 142 no es la arbitral, por lo que, debemos manifestar nuestro aplauso ante el hecho de que frente a lo que sucedía en los anteproyectos y proyectos[356] no se haya escogido la denominación de arbitraje, pues lo regulado en la LP no responde de ningún modo en nuestro ordenamiento a lo que por tal debe entenderse en nuestra tradición jurídica.

-que la llamada conciliación regulada en la LP, no encaja en rigor técnico en lo que debe entenderse por tal, dada la existencia de una propuesta de acuerdo por parte de la Comisión y, mucho menos encaja en la llamada conciliación judicial, dada la ausencia de juez alguno en su composición, por lo que resulta criticable el uso de esta institución y la aplicación supletoria de los arts. 460 y 480 Ley de Enjuiciamiento Civil[357].

---

[355] Cfr. arts. 1 a 11 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, reguladora del Arbitraje .

[356] Vid. *supra* 2.1.

[357] Observemos que el art. 142.3 LP invoca la aplicación supletoria, en lo que resulte pertinente, exclusivamente de los arts. 460 y 480 LEC. Curiosamente llama la atención el que sean precisamente estos dos arts. los invocados, dado el contenido de los mismos. El primero, destaca el carácter facultativo de la conciliación ante el juez, así como los supuestos en los que en ningún caso se admitirá la conciliación, entre los que destaca los litigios en los que estén "interesados el Estado, las

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

-que en puridad de rigor técnico y atendiendo a la finalidad de la Comisión, formular una propuesta de acuerdo, lo previsto en los arts. 140 a 142 encaja en el instituto de la mediación[358]. Por lo que, será la regulación que de este mecanismo se contempla en las diversas normas aludidas en la nota a pie nº 354 a las que, en lo pertinente, tendremos que acudir para solventar las lagunas que la regulación de la llamada conciliación en materia de invenciones laborales plantea. Principalmente a la LPI, concretamente a su art. 153 que dispone la creación en el Ministerio de Cultura de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual, como

---

Comunidades Autónomas y las demás Administraciones Públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza", lo que, como se comprenderá, contrasta con el carácter obligatorio -incluso en este supuesto (cfr. art. 142.2)- de la llamada conciliación en materia de invenciones laborales, por lo que el desatino de la invocación al art. 460 resulta más que evidente. El segundo dispone "Los Jueces de Primera Instancia y de Paz remitirán a los de Primera Instancia de sus respectivos partidos, para que se archiven en ellos, relaciones semestrales de los actos de conciliación convenidos", si la razón de este precepto está en el archivo centralizado de tales actos, dada la diversidad de órganos judiciales que pueden intervenir, no terminamos de entender su aplicación supletoria, ya que de la llamada conciliación en materia de invenciones laborales conocen las Comisiones constituidas en la OEPM, sede en la que se desarrollan, única en España con lo que la razón del archivo centralizado queda garantizado, amén de que literalmente aplicado plantearía la duda de a qué Juzgado o Juzgados de Primera Instancia habría que remitir los actos de conciliación en los que haya existido conformidad de las partes. A nuestro juicio, la aplicación supletoria de este precepto únicamente se salva interpretando lo dicho en el precepto como la necesidad de que queden archivados en la OEPM, dado el carácter ocasional y variado de las Comisiones, todos los expedientes de conciliación en los que haya existido conformidad de las partes. Con todo, dada la deficiente regulación que hemos denunciado en el epígrafe anterior de este capítulo, parece que siendo coherente el legislador con lo por él insturado "conciliación en materia de invenciones laborales" debía haber dispuesto la aplicación supletoria, en lo pertinente y *mutatis mutandi*, de todos los arts. que la Ley de Enjuiciamiento Civil dedica a la conciliación, esto es, los arts. 460 a 480 y no sólo los arts. 460 y 480. No obstante, Montón Redondo («Régimen procesal de la Ley de 20 de marzo de 1986, sobre patentes y modelos de utilidad» cit., pág. 732) considera supletorio por disposición del art. 142.3 de la LP los arts. 460 a 480.

[358] cfr. Pérez Pérez, M.: *Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador*, cit. págs. 348 y 349, quien coincide en que el procedimiento con el que más similitudes tiene el establecido en la LP es el de mediación previsto en la normativa laboral, concretamente en el art. 2 del Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, sobre Mediación, Arbitraje y Conciliación.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

órgano colegiado y de ámbito nacional; precepto que, además, haciendo gala de rigor jurídico, diferencia claramente la actuación de la Comisión en su función de arbitraje y en su función de mediación. Por lo que se refiere a esta última, que es la que nos interesa[359] se deja claro que una de las vertientes de la función mediadora de la Comisión consiste en presentar propuestas a las partes y, además, con talante previsor toma en consideración aspectos tan importantes como son los relativos a la eficacia que tendrá la propuesta si no hay oposición de las partes y a la forma de llevar a efecto las notificaciones de propuestas y oposiciones y deja para el posterior desarrollo reglamentario los demás detalles del procedimiento mediador y la composición de la Comisión[360].

---

[359] El hecho de que, a nuestro juicio, deba acudirse a los efectos señalados fundamentalmente a la regulación de la mediación regulada en la LPI radica en que la llamada en España Propiedad Intelectual presenta gran afinidad con la tradicionalmente llamada Propiedad Industrial -dentro de la cual se halla toda la regulación relativa a los derechos de exclusiva sobre invenciones u otras creaciones de fondo, tales como los derechos de patentes-, hasta tal punto de que, por un lado, en otros Ordenamientos, como el anglosajón, ambas se aúnan bajo la expresión de Propiedad Intelectual y, por otro, son cada vez más los autores patrios y extranjeros que optan por referirse a ambas, bien con la expresión Derecho sobre los bienes inmateriales (por todos, cfr. Ascarelli, T.: *Teoría de la Concurrencia y de los bienes inmateriales* (traducido por Evelio Verdera y Tuells y Luis Suárez Llanos), Barcelona, 1970, págs. 621 y ss.; Massaguer Fuentes, J.: «Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y d elos bienes inmateriales» en RGD. nº 544-545, 1990, págs. 245 y ss.), bien derecho industrial (por todos, cfr. Rotondi, M.: *Diritto Industriale*, 5ª edic. Padua, 1965, págs. 5 y ss.; Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª edic., Madrid, 1993, págs. 77 y ss.).

[360] Dada la similitud entre este procedimiento de mediación con el previsto a estos efectos en la LP y, aunque constreñido a la falta de acuerdo para la autorización de la retransmisión por cable entre las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y las entidades de radiodifusión y a su carácter facultativo, conforme al art. 22.4 f) de la LPI, teniendo en cuenta el interés que, a nuestro juicio tiene -para su aplicación analógica- a efectos de colmar las lagunas que, como reiteradamente hemos denunciado, presenta el procedimiento llamado de conciliación en materia de invenciones laborales, reproducimos literalmente el art. 153.1 b) de la LPI "La Comisión actuará en su función de mediación:
Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el párrafo anterior,

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

A nuestro juicio, por las razones aludidas, es posible una aplicación analógica de este procedimiento de mediación y de su futuro desarrollo por Reglamento a la llamada conciliación en materia de invenciones laborales con lo que algunos de los interrogantes que dejamos planteados quedan de este modo resueltos, concretamente el relativo a la eficacia jurídica de la propuesta si no hay oposición por las partes.

En suma, que lo llamado por la LP conciliación como medio parajudicial de solventar conflictos en materia de invenciones laborales es, en realidad, un procedimiento de mediación.

2.5. La experiencia conciliadora.

Desde la entrada en vigor de la LP hasta este momento[361] doce han sido las

---

si ninguna de ellas expresan su oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución d ela Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional civil.

La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El procedimiento mediador, así como la composición de la Comisión a efectos de mediación, se determinarán reglamentariamente, teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual objeto de negociación y otros dos de las empresas de distribución por cable". Claro que el Gobierno aún no ha desarrollado por Reglamento esta función mediadora de la Comisión. Para mayor profundidad en general sobre al art. 153 de la LPI, vid. AA.VV.: *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit. págs. 2.191 a 2.210.

[361] Junio de 1998, fecha en la que, gracias a la colaboración prestada por la OEPM y, en particular, por su Consejero técnico Don Miguel Hidalgo Llamas, hemos realizado el examen de los actos de conciliación solicitados a la OEPM y tramitados por las Comisiones constituidas al efecto.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

solicitudes de conciliación que se han presentado ante la OEPM, lo que aproximadamente viene a representar como media una solicitud por año, cifra verdaderamente escasa y que apresuradamente y de forma superficial podríamos explicar diciendo que su razón reside en la escasa litigiosidad que suscitan en España las invenciones laborales, mas tal explicación no nos basta pues es preciso, mediante un análisis más riguroso, descubrir las razones que se esconden detrás de tan escasa litigiosidad y, coincido con quienes opinan que las razones están íntimamente relacionadas con el hecho constatable de lo poco que patentan las empresas españolas en relación a lo que correspondería atendiendo a su potencial económico e industrial, lo que a su vez resulta explicable por la escasa información que se tiene sobre las formas de proteger los inventos[362].

Del análisis de las doce conciliaciones habidas[363] cabe extraer los siguientes resultados y observaciones:

[362] Cfr. González-Bueno Catalán de Ocón, C.: «El papel de las patentes en la economía española» en Revista de Estudios Económicos nº 1/1998, pág. 16 quien, para confirmar tal acerto recurre a un parámetro tan revelador como las solicitudes de patentes europeas presentadas por empresas o particulares españoles que, en 1996, representaron escasamente un 0'44%; Hidalgo Lamas , M.: «Las invenciones realizadas por el trabajador en la empresa: Régimen jurídico en el Derecho comparado y en el Derecho español. La experiencia de la OEPM en esta materia» en Revista de Estudios Económicos nº 1/1998, pág. 192 quien, también proporciona datos sobre la solicitudes de patentes presentadas en el año 1996 por empresas y particulares españolas (282 frente a las 2.322 de italianos o las 1.685 de franceses) como causa que explica el limitado número de expedientes de conciliación en materia de invenciones laborales que se producen en España.

[363] A las que, en lo sucesivo, nos referiremos utilizando las mismas abreviatura y numeración (referente a nº de solicitud y año de presentación) con las que se encuentran archivadas en la OEPM y que son: CL 1/1988; CL 2/1988; CL 1/1989; CL 1/990; CL 1/1992; CL 1/1993; CL 1/1994; CL 2/1994; CL 1/1995; CL 1/1996; CL 1/1997 y CL 2/1997.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

-En tres de ellas (CL 1/1988, CL 1/1995 y CL 1/1996) la Comisión consideró no ser de su competencia realizar la función conciliadora amparándose en que la pretensión no versaba sobre la aplicación de las normas del título IV de la LP, por lo que resolvió rechazar la conciliación solicitada. Y, es que para que la Comisión deba desplegar su actividad tendente a la formulación de la propuesta de acuerdo es preciso, por imperativo legal, que la cuestión que se someta a conciliación verse sobre la aplicación de las normas que la LP dedica en su Título IV a las invenciones laborales (art. 140 LP), de ahí que, aunque la LP no lo diga expresamente, es menester examinar si existe competencia para ello, aunque, inmediatamente se nos suscita la cuestión de a quién competerá tal cometido si al Director de la OEPM o a la Comisión constituida pues la LP no es clara a este respecto. A nuestro juicio, lo más coherente es que sea la propia Comisión, y esto es lo que ha acontecido, al menos, en la CL 1/1995 y CL/1996[364]. Con todo, otro resultado que cabe extraer de las tres conciliaciones citadas es que ha sido una constante la consideración de que los elementos que determinan la competencia para la formulación de la propuesta de acuerdo son: 1°) la realización de una invención, elemento con respecto al cual no ha sido planteado conflicto alguno en ninguna de las conciliaciones planteadas hasta la fecha; 2°) la existencia de una relación laboral en el momento de la

[364] Así se desprende de los datos obrantes en la OEPM, pues aunque en tales resoluciones se diga textualmente "la OEPM no acepta la función conciliadora solicitada", lo que podría hacer dudar de quien está adoptando tal resolución, lo cierto es que se añade que, contra tal resolución cabe interponer de acuerdo con la LRJAP y PAC recurso ordinario ante el Director de la OEPM. En cambio, la resolución adoptada en la CL 1/1988 fue firmada por el Director del entonces Registro de la Propiedad Industrial -hoy OEPM-.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

obtención de la invención entre las partes, así en la CL 1/1988 estimó la inexistencia de este elemento ya que en el momento de obtención de la invención la persona frente a la cual se solicitó la conciliación tenía la consideración de consejero de entidad mercantil y accionista mayoritario, de lo que se desprendía que no se consideraba comprendida como invención laboral la obtenida por una persona vinculada a una empresa por una relación distinta a la laboral, salvo y por imperativo del art. 20.1 las obtenidas por personas vinculadas no ya a empresas sino a cualquier Administración Pública u organismo de ella dependiente por una relación funcionarial, laboral o de empleo. En cambio, en la CL 1/1996, instada por un empresario frente a tres personas en las que sólo con respecto a una resultaba acreditada la relación laboral, parece que la Comisión suaviza tal elemento ya que, aunque de forma tangencial y no categórica, alude a la posibilidad de que puedan utilizar la conciliación prevista en la LP personas vinculadas por relación distinta a la laboral[365]; 3º) la naturaleza de la acción o pretensión que se ejercita, hasta el punto que se ha considerado crucial para determinar la competencia conciliadora y ha sido el motivo fundamental que para rechazar tal competencia se ha esgrimido en las tres conciliaciones citadas. Elemento este último que requiere, en nuestra opinión, una profunda reflexión pues en las conciliaciones mencionadas se viene a considerar que si lo que se solicita en conciliación por cualquiera de las partes en conflicto es que la patente o modelo de utilidad solicitado les pertenece o que tienen algún derecho

[365] Por lo que se refiere a nuestro parecer sobre tal elemento vid. *supra* Capítulo tercero, epígrafes 2.2.5 y 2.3

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

sobre la invención, falta este tercer elemento porque la acción o pretensión ejercitada es la contenida en el art. 11 de la LP que no está comprendida en el Título IV de la LP y para la que únicamente , según se estima, tienen competencia los órganos judiciales[366].

Pero, a nuestro parecer, yerran las Comisiones constituidas en las conciliaciones aludidas al apreciar el elemento que estamos comentado, lo que, a nuestro juicio, viene avalado por las siguientes razones: a) porque la cuestión básica que tratan de resolver los arts. 15 a 17 LP -que no olvidemos forman parte del Título

[366] Sin embargo, es de apreciar cierta incoherencia en la aplicación de este elemento; así en la CI/1996 básicamente la cuestión fue la siguiente: una entidad insta conciliación ante la OEPM al estimar que la invención objeto de la patente solicitada por uno de sus trabajadores y dos personas más, le pertenecía por cuanto su creación y desarrollo se produjo, de conformidad con el art. 17 LP, mediante la utilización de recursos humanos y técnicos de su propiedad, de ahí que solicitara que en la propuesta de acuerdo que había de dictarse fuera declarado su derecho a obtener la patente solicitada por los demandados en conciliación; en la CL 2/1988 la cuestión fue en esencia la misma, pues concretamente consistió en que una entidad solicitó conciliación ante la OEPM al estimar que las invenciones objeto de los Modelos de Utilidad solicitados por un ex trabajador le pertenecían, por cuanto su obtención se produjo vigente la relación laboral y, de conformidad con el art. 17 LP, mediante la utilización de medios humanos y materiales de su propiedad, de ahí que solicitara que en la propuesta de acuerdo que deba formularse se declare que la titularidad legítima para la solicitud de tales modelos de utilidad le correspondía. Obsérvese que, pese a la práctica identidad de estas cuestiones, en la CL 1/1996 la Comisión constituida se consideró incompetente para formular una propuesta de acuerdo en atención a la acción ejercitada y, en cambio, en la CL 2/1988 se considera competente y formula una propuesta de acuerdo consistente básicamente en que el ex trabajador transfiriera a la entidad solicitante de la conciliación las solicitudes de los Modelos de utilidad, asumiendo por consiguiente tal entidad la titularidad de las invenciones y reconociendo al ex trabajador una compensación económica consistente en un determinado porcentaje sobre el precio de venta. La incoherencia, a nuestro juicio es palmaria y aun más resulta cuando menos sorprendente que en esta última la propuesta formulada comience diciendo textualmente "La Comisión de conciliación considera en primer lugar no ser de su competencia, ni la intención de su constitución, prejuzgar la titularidad de la invención debatida, sino conciliar intereses contrapuestos entre los futuros demandante y demandado" y, digo que es sorprendente porque resulta evidente y es algo pacífico que la finalidad fundamental de los arts. 15 a 17 de la LP, comprendidos en su Título IV, es determinar a quien pertenece la invención.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

que ésta dedica a las invenciones laborales-, es a cuál de las partes, trabajador o empresario, pertenece la invención obtenida en determinadas circunstancias especificadas en dichos preceptos y, ello es así independientemente de que se solicite patente o cualquier otro título para su protección exclusiva, es decir, que si el conflicto entre las partes se suscita una vez haya sido solicitada por cualquiera de ellas tal protección exclusiva la esencia del problema sigue siendo la misma contemplada en los preceptos mencionados, a saber, a quién pertenece la invención y, por ende, la patente o título de que se trate, así como en su caso la posiblidad de remuneración suplementaria o compensación económica[367]; b) otra razón igualmente poderosa se encuentra en el contenido del art. 19.1 LP -igualmente incluido dentro del Título dedicado a las invenciones laborales-, pues tal precepto parte de la base de que el empresario pueda reclamar para sí invenciones para las que se haya solicitado dentro de un determinado periodo cualquier título de protección exclusiva por el ex trabajador. En cualquier caso, nos parece que la razón del, a nuestro juicio, mal plantemiento de las Comisiones en el elemento comentado, ha venido propiciada por la redacción de la propia LP que, como hemos denunciado, contempla los arts. 10 a 12[368], referentes a quien corresponde la patente y de las llamadas acciones reivindicatorias a ejercitar cuando ésta haya sido solicitada o concedida por persona no legitimada para ello, con total desconexión de las invenciones laborales,

[367] De ahí que consideremos acertada, aunque no en todos sus términos, la propuesta de conciliación dictada en la CL 2/1988, vid. nota inmediatamente anterior.

[368] Preceptos comprendidos en el Título III de la LP.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

como si éstas fueran algo verdaderamente excepcional frente a las obtenidas por inventores aislados, cuando la realidad es bien distinta. Y, si bien es verdad que tales preceptos, arts. 12 y 13, exigen sentencia firme y, por consiguiente, un pronunciamiento concreto de los órganos judiciales, lo cierto es que los mismos hacen referencia siempre al art. 10 que sólo se ocupa de determinar que el derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente; mientras que en los arts. 15 a 17 relativos a las invenciones laborales no se menciona a quien pertenece la patente sino la cuestión previa de a quien pertenece la invención, pero obvio resulta que ésta conllevará la otra; por lo que, a nuestro juicio lo más sensato, ante la necesidad de armonizar los preceptos mencionados dada la disparidad o perversidad que se deriva de lo señalado y, atendiendo a la loable finalidad perseguida por la llamada conciliación deberá lo establecido en los arts. 12 y 13 interpretarse en un sentido amplio que permita entender asimilable la sentencia firme aludida con la propuesta de acuerdo frente a la cual no se ha formulado oposición en tiempo hábil, pues de otro modo esta vía de solución extra- judicial rápida, experta y simple quedaría obviada, sin justificación a nuestro juicio[369].

- En dos de ellas (CL 1/1990 y CL 1/1992) no se dictó propuesta de acuerdo, sino resolución declarándose el acto sin avenencia. En ambas se solicitaba, con base en el art. 17 LP, compensación económica al empresario por estimar la utilización por éste de la invención obtenida por el trabajador; mas, como en la CL 1/1990 la

[369] En sentido contrario vid. Lois Bastida, F.: «Litigiosidad en materia de invenciones laborles» cit, págs. 1051 y 1053.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

posición mantenida por el experto de la empresa era la inexistencia de la invención y, en la CL 1/1992 la posición mantenida por el experto de la empresa fue que el solicitante de la conciliación al término de su relación de personal de alta dirección con la empresa había sido indemnizado por ésta por todos los conceptos, es decir, en ambas conciliaciones existía un conflicto en que al ser contrarias y reiteradamente mantenidas las posturas de las partes, el presidente de cada una de las Comisiones constituidas al efecto, a nuestro juicio erróneamente, consideró imposible la formulación de una propuesta de acuerdo y aplicando supletoriamente el art. 471 de la LEC declaró el acto sin avenencia. La calificación de erróneo reside tanto en creer que lo establecido por la LP es verdaderamente una conciliación, error propiciado por el propio tenor del capítulo IV del Título XIII de la LP, como en estimar que pueda aplicarse supletoriamente el mencionado precepto de la LEC, al que en ningún caso considera supletorio el art. 142.3 LP; cuando, pese a su denominación, lo instituido en la LP es, como se ha dicho en el epígrafe anterior, una mediación que debe llevar al presidente de la Comisión junto a los demás expertos a formular una propuesta en todo caso, pues nuestra LP no permite la posibilidad de declarar el acto sin avenencia[370], ni tampoco tal posibilidad es contem-

[370] Así, lo ha entendido, al menos el Juzgado de Primera Instancia ante el que el solicitante de conciliación en la CL 1/1992 interpuso la demanda, inadmitiéndola por no haberse dictado la propuesta de acuerdo requerida por el art. 142.1 LP. Por lo que, lamentablemente, fue preciso que se volviera a solicitar la conciliación, fue la CL 1/1993, que culminó en una propuesta cuy punto crucial estribó en la aceptación de someter la cuestiones debatidas (titularidad de la invención y la existencia de compensación económica reclamada por el ex trabajador) a la decisión unánime de un órgano arbitral, propuesta frente a la que ambas parte mostraron expresamente su disconformidad.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

plada en ninguna de las leyes que en nuestro Ordenamiento jurídico prevén procedimientos de mediación que, serán las que, a la postre, podrán aplicarse supletoria y analógicamente; y las razones para ello parecen radicar tanto en la neutralidad con la que, pese a su designación, deberían actuar los expertos, como en que la propuesta que formulen puede ser aceptada o rechazada *a posteriori* por las partes.

-En las siete restantes las distintas Comisiones constituidas formularon propuestas de acuerdo, pero frente a las cuales ha sido en todos los casos manifestada la disconformidad[371]. De ahí que podamos decir que en nuestro país el éxito de la experiencia conciliadora, desde el punto de vista de la eficacia exigible a cualquier regulación jurídica ha sido nulo o negativo.

La falta de eficacia en nuestro país de la institución que nos ocupa contrasta con el éxito que institución similar juega en otros países[372]. Las causas aducidas de tal falta de eficacia por quien, en España, se ha ocupado de presidir -como experto

[371] Pues, salvo en la CL 1/1993 en la que se formuló por ambas partes la disconformidad, en todas las demás fue el trabajador (CL 1/1997 y CL 2/1997, ambas entre las mismas partes pero en relación a invenciones distintas) o ex trabajador (CL 2/1988, CL 1/1989, CL 1/1994 y CL 2/1994) el que se opuso a la Propuesta. Dato este que, además, nos permite constatar la orientación claramente empresarial que se advierte en las propuestas, reflejo del modo en que según el art. 141 debe procederse a la composición de la Comisión.

[372] Así, en Alemania entre el 70 a 75% de los aproximadamente 100 casos anuales de conflictos sobre invenciones laborales que se plantean ante la Comisión arbitral las partes han aceptado la propuesta formulada por dicha Comisión. Cfr. estos datos en Lois Bastida, F.: «Litigiosidad en materia de invenciones laborales» cit. pág. 1050.

También en Francia se constata el éxito de la Comisión paritaria, vid. Bouju, A.: «Regards sur l'actuel règime des inventions de salaries en France», cit pág. 212.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

de la OEPM y por designación en cada caso de su Director- cada una de las escasas Comisiones de conciliación que a partir de 1992 se han constituido, han sido las siguientes: desconocimiento general de esta normativa por los trabajadores, composición de la Comisión y, finalmente, en la obligatoriedad del acto de conciliación y la elaboración preceptiva de una propuesta de acuerdo[373], a las que añadiríamos: parquedad normativa; creencia de que lo instituido es una conciliación; la composición real que presentan las Comisiones; la forma de designación de algunos de sus miembros y falta de cultura mediadora.

3. Orden jurisdiccional competente

La llamada conciliación en materia de invenciones laborales no excluye, como no podía ser de otro modo, sino que, en su caso, pospone o aplaza el derecho fundamental a una efectiva tutela judicial que nuestra Constitución reconoce a todo

[373] Cfr. Hidalgo Lamas, M.: «Las invenciones realizadas por el trabajador en la empresa: Régimen jurídico en el derecho comparado y en el derecho español. La experiencia de la OEPM en esta materia», cit, págs. 193 a 197, donde, además, propugna para mejorar en el futuro el éxito de la institución cuestiones de *lege ferenda*, como la modificación de la LP en los arts. 140 y ss. para prever la posibilidad de dictar la celebración sin avenencia y establecer, a efectos de quedar garantizada la neutralidad de la Comisión, un procedimiento de composición de la Comisión similar al del sistema alemán, con un presidente y dos asesores nombrados por el Director de la OEPM con la posibilidad de completarse con un experto por cada una de las partes en el procedimiento y, plantea la cuestión de que la obligatoriedad de la Comisión de formular la propuesta sin contemplación de excepción alguna puede resultar incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva contemplada en el art. 24 de nuestro texto constitucional, si queriendo una de las partes bloquear el acceso a la vía judicial de la otra decide no comparecer, con lo que destaca el autor "al no poderse constituir la Comisión, no puede elaborarse la propuesta de acuerdo ni tampoco emitirse la certificación del Director de la OEPM en los términos señalados en el art. 142. 2 LP".

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

sujeto en su art. 24[374]. En efecto, el acceso a la jurisdicción en conflictos de esta naturaleza está, al menos teóricamente, garantizado tanto, por un lado, por los arts. 140 a 142 que acabamos de comentar como, por otro lado, en el art. 123 LP a cuyo tenor "El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de la presente Ley, corresponde a los órganos de la Jurisdicción ordinaria", precepto, considerado por lo demás acorde con el principio de unidad jurisdiccional establecido en el art. 117 de la Constitución española, por lo que quedan vedados los tribunales especiales, pero no la especialización dentro de los órganos judiciales, esto es, los diferentes órdenes jurisdiccionales.

Mas, la cuestión que inmediatamente se nos plantea es la determinación del orden u órdenes judiciales competentes para conocer de los litigios en materia de invenciones laborales, una vez cumplido el trámite previo de la conciliación, bien por frustración de éste, esto es, por falta de aceptación a la propuesta formulada por la Comisión de conciliación, bien porque aceptada expresa a tácitamente dicha propuesta no es cumplida o bien se pretenda su impugnación.

Con anterioridad a la vigencia de la LP, la cuestión de la determinación de

[374] La compatibilidad de este derecho con instituciones jurídicas tales como la conciliación o la reclamación administrativa previa, que se imponen con la finalidad de impedir un pleito ante los tribunales ha sido reiteradamente declarada por el Tribunal Constitucional (SS TC 21/1986, 60/1989, 65/1993...).

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

la competencia jurisdiccional, a juzgar por las sentencias del TS, fue compleja y parecía depender aunque de forma poco clara de la naturaleza de la reclamación; de manera que habían asuntos de la competencia del orden jurisdiccional laboral (declarar la clase de invención, decidir sobre las indemnizaciones debidas -por falta de acuerdo, en las invenciones que la LCT de 1944 atribuía al empresario y declarar en las invenciones libres la propiedad civil abstracta[375]) y asuntos del orden jurisdiccional civil (la declaración de los derechos dimanantes de las invenciones libres, los litigios centrados sobre derechos de patentes[376]). Estaban implicados, por consiguiente, en la resolución de estos litigios órganos judiciales civiles y laborales[377].

Con la vigente LP, la cuestión no parece del todo clara, aunque la opinión dominante en nuestra doctrina es que los competentes en la materia son los órganos judiciales del orden civil[378]. Nuestra opinión requiere de unas mínimas reflexiones.

[375] Cfr. SS TS 15 de junio de 1950, 11 de febrero de 1959, 28 de abril de 1981, 9 de abril de 1981, 12 de febrero de 1985.

[376] Cfr. SSTS 15 de junio de 1950, 28 de abril de 1971.

[377] En el mismo sentido vid. Alonso Olea, M.: *Derecho del Trabajo*, 9ª ed., Madrid, 1985, pág. 250; Sala Franco, T./Vicent Chuliá, F.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» cit. pag. 1982; Pérez Pérez, M.: «Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador» cit. pág. 358; Sala Franco, T. y otros: *Derecho del Trabajo*, 11ª ed., cit., pág. 414; Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: *Derecho del Trabajo*, 16ª ed., cit., pág. 312.

[378] Cfr. Montón Redondo, A.: «Líneas generales de la nueva normativa procesal en materia de patentes y modelos de utilidad» cit. pág. 1115.; González Poveda, P.: «Normas procesales en la Ley de Patentes» en la Ley, 1988-4, pág. 1011; Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986» en RT, nº 87, 1987, pág. 135; Pérez Pérez, M.: «Invenciones laborales de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

Así, en principio, del art. 123 LP, ya glosado, no cabe extraer sin más tal conclusión, salvo que se interprete la expresión jurisdicción ordinaria, empleada también por al art. 62 LP referente a las acciones por violación del derecho de patente, como alusiva sólo al orden civil[379]. Por su parte, tampoco ampara tal conclusión el art. 125 LP que, en su apartado 1, se ocupa a de determinar el procedimiento por el que han de tramitarse todos los litigios civiles, así dispone "todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se tramitarán por el procedimiento ordinario de menor cuantía", precepto que en sus apartados 2 y 3 se centra en determinar la competencia territorial y funcional[380] y, finalmente, el apartado más

---

trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador» op. cit. pág. 363 y 364.

En cambio, sostiene que la LP deja abierta la cuestión de la jurisdicción competente Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» op. cit. pág. 42

Por lo que respecta al tratamiento de esta materia en los Anteproyectos y Proyectos que han precedido a la vigente LP vid. *supra* Capítulo Segundo, epígrafe 2.

[379] Así, ha sido interpretado por la única sentencia del TS que, desde la vigencia de la LP, se ha dictado en la materia que nos ocupa. Se trata de la STS, sala de lo Social, de 17 de julio de 1989 (RJ 5482) que, textualmente señala en el fundamento de derecho nº sexto: "...la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, vigente ya en el momento de presentación de la demanda de la que estos autos dimanan, y que expresamente deroga los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, aprobada por Decreto de 26 de enero de 1944, dispone en su art. 123 que el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de la misma, corresponden a los órganos de la jurisdicción ordinaria, disposición que, por lo que a los titulares de patentes concretamente se refiere, encuentra su correlato en el art. 62 de la misma Ley **y que cierra el paso al conocimiento del asunto por parte de esta Sala**"

Por su parte, autores como Pedemonte Feu, J.: *Comentarios a la Ley de Patentes* op. cit, págs. 137 a 139, después de aludir a la unidad de jurisdicción proclamada tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica del Poder judicial, entienden que bajo la expresión jurisdicción ordinaria se deben entender comprendidos los órdenes civil y penal exclusivamente.

[380] El apartado 2. establece "Será competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente", y el apartado 3. "Las resoluciones de los jueces de Primera Instancia

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

ambiguo es el 4 que establece "la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplicará en todo lo no previsto en este Título", pues es el que único que, por el momento, nos permite sostener que en la regulación de todo el Título XIII el legislador parece estar centrado en el orden jurisdiccional civil y en el proceso civil. Por otro lado, tampoco de los arts. 140 y 142.2 de la LP centrados en la conciliación en materia de invenciones laborales, pues no determinan, respectivamente, ni el tipo de acción a ejercitar (sencillamente establece "antes de iniciar acción judicial alguna basada..."), ni el juez competente en la materia ("ningún Juez admitirá una demanda sobre derechos dimanantes del Título IV...). Ahora bien, si partimos de que la LP bajo la expresión invenciones laborales cubre no sólo las obtenidas por los trabajadores durante la vigencia de su relación laboral con la empresa sea esta pública o privada, sino también, por imperativo del art. 20.1 LP, las obtenidas por funcionarios, empleados o trabajadores durante la vigencia de su relación con Entes Públicos[381] y, además, tomamos en consideración: a) que las cuestiones que plantean o pueden plantear las invenciones laborales exceden de las que entiende la jurisdicción laboral o contenciosa-administrativa; b) que la unificación sustantiva de la materia de invenciones laborales exige, dada su complejidad y por obvias razones de unificación de criterios y especialización, la unificación de orden jurisdiccional; c)

---

serán apelables ante la Audiencia Provincial de su sede, y las dictadas por ésta podrán recurrirse en casación con sujeción, en ambos casos, a lo dispuesto sobre esta materia por la Ley de Enjuiciamiento Civil"

[381] Con mayor extensión, vid. *supra* epígrafe 2, del Capítulo Tercero.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

que, si tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 9.5) como la vigente LPL (art. 1) atribuyen a los órganos jurisdiccionales del orden social la competencia para conocer de las pretensiones que se promuevan en la rama social del Derecho y, más concretamente, a tenor del art. 2 a) de la LPL, de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, lo cierto es que tal disposición se establece sin pretensiones de exclusividad. Todas estas cuestiones permiten, de acuerdo con una interpretación amplia, sistemática, coherente, sostener que la especialidad del sector jurídico en que se hallan reguladas las invenciones laborales, derecho de patentes, debe llevar consigo la unificación del orden jurisdiccional y, que este es el civil. De ahí que, en atención a todo lo dicho, ahora sí consideremos que bajo la expresión "todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley..." del art. 125.1 deben estimarse comprendidos los litigios en materia de invenciones laborales.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CONCLUSIONES

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

CONCLUSIONES

1) Punto de partida para el análisis de la regulación jurídica que la vigente LP española contiene de las denominadas invenciones laborales es constatar empíricamente su presencia e importancia, las razones que justifican su regulación, fines de la misma y el marco legal más adecuado para ello.

2) Componente básico del desarrollo económico es el desarrollo tecnológico que se consigue básicamente a través de invenciones, invenciones que para ser relevantes, dado el actual estado mundial de la técnica, requieren cuantiosas inversiones tanto en recursos materiales como humanos que sólo pueden ser sufragados por grandes empresas y por Administraciones Públicas, lo que a la postre se traduce, tal como ha podido comprobarse cuantificando el fenómeno de las protegibles por patente y, tanto en España como en otros países, en que la inmensa mayoría de las mismas sean obtenidas hoy y, con mayor razón en el futuro, durante la vigencia de su relación por personas vinculadas a tales empresas y Administraciones por una relación laboral, funcionarial o de empleo público, en suma, encuadrables en lo que la LP denomina invenciones laborales.

3) La existencia de principios contrapuestos en los principales sectores jurídicos que confluyen en las invenciones laborales, la necesidad de tutelar de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

forma equilibrada, clara, sin ambigüedades, los intereses y expectativas de ambas partes, favoreciendo un clima armónico han determinado que la gran mayoría de los países se hayan hecho eco de la necesidad de regular la problemática de las invenciones laborales, si bien difieren en el marco legal en el que son reguladas, en su extensión y contenido normativo; por lo demás, las expectativas de una armonización del derecho de invenciones laborales en el ámbito de la Unión europea son escasas, tanto en las esferas de las legislaciones nacionales (pues los intentos de armonizar las legislaciones de los Estados miembros vía Directiva han fracasado), como en lo referente a la protección específica por patente en la esfera comunitaria, pues el Convenio sobre la Patente Comunitaria que, a su vez, se apoya en el Convenio sobre la Patente Europea renuncia a una regulación uniforme del derecho a la patente comunitaria y europea en los casos de invenciones obtenidas por empleados, remitiéndose a lo que al respecto dispongan las legislaciones nacionales.

4) Las finalidades que debe perseguir una adecuada regulación sobre las invenciones laborales están, a nuestro juicio, en impulsar el desarrollo tecnológico en toda su amplitud, lo que implica tomar en consideración no sólo las invenciones patentables, sino también los descubrimientos y ciertas innovaciones, así como en obtener un clima armónico en su consecución, lo que conlleva delimitar con la mayor claridad y justicia los derechos y deberes que para las partes de la relación se derivan de su obtención; por lo que, el marco legal idóneo para el logro de los

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

mismos, amén de existir otras razones, no es una Ley de Patentes -marco utilizado por la mayoría de los países europeos- fundamentalmente por la evidente razón de que únicamente debe contemplar las invenciones patentables, sino una Ley específica, en línea con lo que acontece en Alemania o Suecia.

5) Las primeras regulaciones en España fueron abordadas por leyes laborales, por influencia innegable del Proyecto alemán de Ley General de Contrato de Trabajo de 1923; en efecto, en primer lugar por los arts. 24 y 25 de la LCT de 1931 y, con idéntico contenido después, en los arts. 29 y 30 de la LCT de 1944, preceptos estos últimos que han estado vigentes en España hasta la entrada en vigor de la LP, pues el ET aprobado en 1980 que derogó la LCT de 1944, no abordó la regulación de invenciones laborales en atención a que, ya por entonces, estaba arraigada la idea de que era una cuestión que debía ser acometida no por leyes laborales sino de patentes, lo que venía corroborado por la existencia de dos Anteproyectos de Ley de Patentes, el AIEP de 1967 y el ACO de 1970 que abordaban la regulación de las invenciones laborales. No obstante, el ET de 1980 salvó la vigencia de los arts. 29 y 30 de la misma, si bien con el rango de normas reglamentarias.

6) La regulación contenida en los arts. 29 y 30 de la LCT de 1944, era excesivamente simplista, contemplaba tres tipos de invenciones, en dos de ellos atribuía la invención al empresario, así en unas -las de explotación- en atención a

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

su carácter anónimo y en otras -las de servicio- a que fueron obtenidas por personas contratadas para ello, únicas además que, en su caso, si se daban las circunstancias previstas, podían dar derecho al trabajador autor de las mismas a una indemnización especial, y en el último tipo -las libres- atribuía la invención al trabajador; prohibiendo respecto a éstas la renuncia anticipada por parte del trabajador; por lo que, en definitiva, resultó sumamente criticable por no contemplar toda la problemática que encierran las invenciones laborales, no conciliar adecuadamente los intereses de las partes y, restringir injustificadamente, pero en clara sintonía con su marco legal, su ámbito subjetivo.

7) Un análisis de los antecedentes prelegislativos de la actual regulación española relativa a las invenciones laborales (AIEP, ACO, Anteproyecto de LP de 1981, elaborado por el profesor Bercovitz, Proyecto de LP de 1982 y Proyecto de LP de 1985) evidencia básicamente, la influencia de la Ley alemana de invenciones laborales, así como también de la ley de Patentes francesa que, a su vez, se inspiró en aquélla; antecedentes e influencias que, en la medida en que han encontrado reflejo o plasmación en el régimen vigente contenido en la LP de 20 de marzo de 1986, constituyen, junto a su tramitación parlamentaria y preámbulo, un valioso criterio hermenéutico.

8) La LP española regula las invenciones laborales en el Título IV (arts. 15

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

a 20) bajo la denominación "invenciones laborales" y en el Capítulo IV del Título XIII bajo la denominación "conciliación en materia de invenciones laborales" (arts. 140 a 142), regulación que, tras su análisis, nos permite poner de manifiesto que, si en determinados aspectos representa un avance considerable respecto a la regulación anterior, en los más continúa siendo criticable dada su parquedad, falta de concreción, falta de precisión y ambigüedad; además, constituye una materia regulada por la LP como una especie de injerto, ya que está totalmente desconectada del resto de su articulado, lo que se constata en que fuera de los artículos específicos aludidos no se hace mención alguna a la materia en el resto de su articulado, ni siquiera en los más necesarios como son los arts. 10 a 12 alusivos a determinar a quién corresponde el derecho a la patente y a las acciones que es posible ejercitar cuando es solicitada o concedida la patente por quien no sea su legítimo titular, de lo que se deriva que el enfoque dado a esta materia por la LP no es el adecuado, pues la mera lectura de su entero contenido propicia la creencia errónea de que las invenciones laborales constituyen un fenómeno marginal y excepcional.

9) El ámbito objetivo de aplicación del vigente régimen jurídico de las invenciones laborales queda circunscrito, dado el marco legal en que se encuentra, a las invenciones que reúnan los requisitos legales para ser protegidas por patentes y por modelos de utilidad, únicas a las que cabe conceptuar como invenciones en sentido técnico jurídico, y por expresa remisión del Reglamento de ejecución de la

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

LOV y de la LPTPS resulta de aplicación, respectivamente, a las variedades que cumplan los requisitos legales para ser protegidas por obtenciones vegetales y a las topografías de productos semiconductores que colmen los requisitos exigidos para su protección por su normativa reguladora. Por consiguiente, quedan fuera de su ámbito objetivo de aplicación todas aquellas "invenciones" que no llenen los requisitos que las leyes establecen para su protección por títulos de exclusiva temporal, como son las conocidas por la doctrina como innovaciones y descubrimientos científicos.

10) Del examen realizado de los arts. 15 a 19 de la LP se evidencia, a nuestro juicio, que el ámbito subjetivo de aplicación de dichos preceptos, que contienen la regulación básica, está limitado a las invenciones obtenidas por los trabajadores durante la vigencia de su relación laboral, común o especial, con su empresario y, ello pese a la ambigüedad en la redacción del art. 15 de la LP, que ha llevado a parte de la doctrina a determinar su aplicación a las obtenidas por personas vinculadas por otros contratos; regulación que, por expresa disposición del art. 20.1 es aplicable a trabajadores, funcionarios y empleados de Entes públicos, cuando éstos actúen investidos de *imperium*. Por lo que, se ha ampliado el ámbito subjetivo de aplicación, lo que resulta un gran acierto de la nueva regulación española, en línea con el derecho comparado.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

11) La ampliación del ámbito subjetivo de aplicación determina inequívocamente la inadecuación del *nomen iuris* de invenciones laborales para comprender toda esta regulación, al no reflejar con exactitud su actual ámbito subjetivo. Mas, con todo, defendemos su conservación (o, nos parece preferible mantenerla) en atención básicamente a que cualquier otra pueda evocar, por lo que se refiere a su regulación básica, arts. 15 a 19, las invenciones obtenidas en el cumplimiento de contratos distintos al contrato de trabajo que, a nuestro juicio, no están comprendidas y con respecto a las cuales sólo cabe sostener su aplicación analógica en determinados casos.

12) La LP no define las invenciones laborales, pero de su regulación, a nuestro entender, se extrae el que deban conceptuarse como tales todas aquellas que, reuniendo los requisitos que las leyes establecen para su protección por títulos de exclusiva temporal, se obtengan durante la vigencia de su respectiva relación tanto por trabajadores del sector privado como por trabajadores, empleados y funcionarios del sector público. Todas estas circunstancias necesariamente han de integrar la definición de invención laboral, cualquiera que sea el tipo o clase. Pues la existencia de los distintos tipos, únicamente determinará la concurrencia obvia de alguna o algunas otras circunstancias que serán las que, en definitiva, sirvan para valorar el que nos encontremos en presencia de uno u otro tipo.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

13) Tres, son a nuestro juicio, los tipos de invenciones laborales contemplados por la LP, lo que viene avalado tanto por la rúbrica del Título IV de la LP "invenciones laborales" como por los precedentes prelegislativos, tipos a los que, a diferencia de estos precedentes, no se les da una denominación específica, lo que sólo tiene importancia a los efectos de precisar la existencia de unos u otros y el régimen jurídico al que quedan sometidos. De ahí, que nosotros, atendiendo a quién conforme a la LP resulta o puede resultar titular de la invención distingamos entre invenciones pertenecientes al empresario previstas en el art. 15, invenciones pertenecientes al trabajador, previstas en el art. 16 e invenciones asumibles por el empresario, previstas en el art. 17 y que parte de nuestra doctrina prefiere denominar, respectivamente, de encargo, libres y de servicio.

14) La circunstancia específica que, según el art. 15 LP, determina la presencia del tipo de invenciones pertenecientes al empresario está en la necesidad del nexo causal que ha de existir entre invención y trabajo debido, esto es, la invención obtenida por el trabajador ha de ser el resultado de una actividad de investigación que constituya el objeto, explícito o implícito, exclusivo o no, del contrato o relación. Concurriendo tal circunstancia, la invención se origina o pertenece al empresario, esto es, a él le pertenecen los eventuales derechos patrimoniales que se deriven de la invención, siendo libre para solicitar la patente o no, para explotarla bajo secreto, para transmitirla a quien desee o para divulgarla;

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

con lo que, sólo en el caso de que solicite la patente cobra virtualidad el derecho del trabajador a ser mencionado como inventor en la patente. Por su parte, el eventual derecho del trabajador a una remuneración suplementaria -de naturaleza salarial- es sólo excepcional al haber optado el legislador por la aplicación del principio de prestación extraordinaria. Además los contornos imprecisos de las circunstancias necesarias para que nazca el derecho permiten aventurar la escasas probabilidades de su nacimiento.

15) Las circunstancias específicas que, conforme al art. 17, determinan la presencia del tipo de invenciones asumibles por el empresario están, en que la invención obtenida, no siendo resultado de una actividad debida, guarde relación con la actividad profesional que el trabajador realiza en la empresa y, además, en su obtención hayan influido de forma predominante (criterio bastante ambiguo) y con carácter alternativo bien conocimientos adquiridos dentro de la empresa bien la utilización de medios proporcionados por ésta. Siendo censurable el que no se previera también la circunstancia de que el invento guarde relación con la actividad del empresario. En este tipo, a nuestro juicio, la invención se origina en la esfera del propio trabajador inventor, mas el legislador reconoce al empresario la facultad de asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma; facultades a ejercitar con independencia de la voluntad del trabajador, mas tal ejercicio está subordinado siempre al pago de una compensación económica, de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

BIBLIOTECA GENERAL

naturaleza extrasalarial al no ser la invención resultado de actividad debida, cuya cuantía deberá variar en función del derecho que se reserve el empresario, pero cuya determinación no será fácil dado los criterios establecidos, por lo que sería deseable que, a semejanza de lo que ocurre en Alemania y en aras a evitar eventuales conflictos, se dictaran unas directrices que sirvieran de pauta para el cálculo de la compensación.

16) Por lo que se refiere al tipo de invenciones pertenecientes en origen al trabajador, art. 16, pese a su defectuosa e inexacta configuración, mediante una interpretación contextual es posible conceptuarlas como aquellas invenciones laborales en las que no concurran las circunstancias específicas que determinan la presencia de los otros dos tipos y, frente a las cuales ningún derecho se reserva por la LP al empresario, ni siquiera en el caso de que la invención obtenida esté estrechamente relacionada con la actividad de la empresa.

17) Del análisis de los dos apartados del art. 18 de la LP que prevé un régimen jurídico común para los dos primeros tipos de invenciones laborales ya glosados, es posible extraer el carácter amplio, inconcreto y vago que presenta en su previsión, con importantes lagunas que implican una tarea de continua interpretación e integración y que, en conjunto, evidencia una orientación pro empresarial.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

18) Así, el apartado 1 del art. 18 configura el específico deber de información que corresponde realizar a todo trabajador que obtenga una invención laboral en las que concurran las circunstancias específicas que determinan el tipo de las pertenecientes al empresario o el de las asumibles. Deber este que, atendiendo al genérico deber de colaboración previsto en su apartado 2 así como al papel crucial que juega el tiempo de cara a la protección de la invención, estimamos habrá de ser cumplido tan pronto aprecie el trabajador su utilidad. También opinamos que, dado su carácter instrumental, a fin de que el empresario pueda ejercitar sus derechos o facultades y, consecuentemente, para la efectividad de los eventuales derechos pecuniarios del trabajador, no deberá exigirse la forma escrita como requisito *ad solemnitatem*, ni será necesario para que tal deber se estime cumplido, en principio, una información tan detallada como en principio sugiere el precepto. El plazo que se prevé únicamente debe ser referido al tipo de invenciones asumibles. Finalmente, la sanción que se vincula al incumplimiento de este deber, la pérdida de los derechos que el Título IV de la LP reconoce al trabajador, aun con la finalidad de evitar eventuales fraudes, al surgir con total independencia de la buena o mala fe del trabajador puede resultar desproporcionada.

19) El deber genérico de colaboración, apartado 2 del art. 18, que, engloba al específico de información y al de secreto, este último también previsto por el apartado 2, no es más que una manifestación del, a su vez, genérico deber de buena

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

fe contractual, mas su previsión no nos resulta superflua pues permite colmar alguna de las lagunas e inconcreciones observadas en la regulación. Deber que es mutuo o recíproco, pero para cuyo incumplimiento la LP no establece sanción o efectos, mas siendo tal deber manifestación del más general deber de buena fe, sus efectos se encuentran fuera de la LP.

20) Una concienzuda y extensa investigación de la norma contenida en el apartado 1 del art. 19 de la LP, justificada, aún más si cabe, ante la crítica prácticamente unánime, a nuestro juicio equivocada, que ha merecido por parte de la casi generalidad de nuestra doctrina, nos permite constatar la desconexión de su actual redacción con sus antecedentes prelegislativos y de derecho comparado que, en consecuencia, no pueden ser utilizados como criterio hermenéutico; por lo que, ni la literalidad del art. 19.1, ni el contexto, ni el sentido y finalidad de la Ley permiten sostener la existencia de presunción alguna, ni absoluta ni relativa, a favor del empresario, sino sólo una simple facultad reconocida al empresario de reclamar ciertas invenciones respecto de las que se crea con algún derecho, pero sin estar amparado por presunción y sin alterase en momento alguno las reglas procesales de la carga de la prueba; mas limita el ejercicio de dicha facultad de reclamación a la concurrencia de dos presupuestos: uno, que se presente solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva y, dos, que tal solicitud se haga dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral. Plazo este último que, justificado por

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

imperiosas razones de seguridad jurídica y de procurar el justo equilibrio de las prestaciones, implica que su mero transcurso sin cumplirse el otro presupuesto aludido, imposibilite al empresario o a quien se subrogue en su posición a plantear conflicto alguno sobre la titularidad de invenciones que, realizadas por un ex trabajador, se pretenda su protección exclusiva -siendo indiferente el sujeto que lo pretenda- mediante la presentación de la correspondiente solicitud. Lo que no establece el precepto es durante cuánto tiempo, concurriendo tales presupuestos, puede el empresario ejercitar tal facultad de reclamación, mas esta cuestión se resuelve acudiendo a los preceptos generales (11 y 12) de la LP o a los de la normativa de que se trate en función, obviamente, del título de protección exclusiva solicitado, cuyos plazos varían en atención al hecho de si al ejercitarse la facultad de reclamación el procedimiento de concesión está o no culminado.

21) Del análisis del contenido del art. 19.2 se extrae que la nulidad prevista queda circunscrita únicamente a la renuncia, entendida como negocio unilateral que determina la dejación de un derecho o expectativa tutelado por la Ley sin transmitirlo a otra persona y sin contraprestación, y siempre que tal renuncia se haga por parte del trabajador, no por el empresario, recaiga sobre los derechos patrimoniales que la LP le reconoce y se efectúe antes de que éstos se hayan incorporado a su esfera jurídica. Precepto claramente tuitivo pero en grado bastante inferior a la tutela ofrecida con carácter general por la normativa laboral que excluye cualquier

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

acto dispositivo y tanto con anterioridad como con posterioridad a su adquisición.

22) De la investigación del capítulo IV del Título XIII de la LP (arts. 140 a 142) bajo la denominación "conciliación en materia de invenciones laborales" constatamos con carácter previo, la previsión loable de exigir a las partes en conflicto antes de iniciar acción judicial alguna en relación a cualesquiera aspectos que sobre la regulación que la LP dedica a las invenciones laborales pueda plantearse, la solicitud de una conciliación ante la OEPM. Conciliación que aparece configurada como presupuesto procesal estricto sin contemplación de excepción alguna y, cuya fundamentación resulta radicada en la posibilidad de lograr con ella una solución consensuada, experta, gratuita y rápida, evitando el recurso siempre traumático a los órganos judiciales.

23) Mas, se comprueba una gran imprecisión técnica pues, pese a que la LP lo denomine conciliación, el procedimiento establecido es realmente una mediación, cuya esencia consiste en someter a las partes en conflicto una propuesta de acuerdo para ser aceptada o rechazada por éstas *a posteriori;* naturaleza jurídica que, a nuestro juicio, resulta de gran trascendencia pues nos permite acudir a las normativas que contemplen regulaciones de la mediación, fundamentalmente la LPI, para colmar las lagunas, inconcreciones e interrogantes que su exiguo régimen en la LP plantea; de ahí, que resulte criticable el llamamiento a la aplicación supletoria

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

que el art. 142.3 de la LP hace a dos preceptos de la LEC, tanto por el contenido de los mismos, como por el hecho de que lo establecido ni es una conciliación, ni menos aún judicial, pues ningún juez forma parte de la comisión a la que se atribuye la pretendida función conciliadora.

24) Resulta constatable que, aunque la solicitud de conciliación deba presentarse por cualquiera de las partes en conflicto ante la OEPM, no es ésta sino una Comisión *ad hoc*, circunstancial que para cada asunto debe constituirse al efecto y cuya composición experta, expresión no clarificada, pone de manifiesto nuevamente una tendencia claramente pro empresarial y, cuyo cometido no es otro que elaborar en todo caso una propuesta de acuerdo.

25) Del análisis de los expedientes de conciliación se extrae que la experiencia en España ha sido verdaderamente escasa, sólo doce expedientes desde la entrada en vigor de la LP. Escasez, cuyas razones reales están en lo poco que patentan las empresas españolas y la poca información que tienen sobre la materia. Otro dato evidenciado es el nulo éxito o eficacia de la institución, lo que contrasta con lo que ocurre en otros países, pues no ha habido conformidad con ninguna de las propuestas de acuerdo formuladas por las distintas Comisiones, cuyas causas -propiciadas por la propia normativa- están básicamente en la parquedad normativa, en la creencia de que lo instituido es una conciliación (lo que ha llevado,

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

erróneamente, en dos expedientes, a declarar el acto sin avenencia), en la composición real de las Comisiones y en la forma de designación de alguno de sus miembros, así como en la carencia de cultura mediadora.

26) Se constata también que, de los doce expedientes de conciliación, en tres las circunstanciales Comisiones se declararon incompetentes para realizar la función conciliadora por entender que el litigio no versaba sobre la aplicación de las normas que la LP (Título IV) destina a las invenciones laborales y, es que, en todas ellas - como doctrina constante- se consideran que tres son los criterios que determinan su competencia, a saber, la realización de un invención, la existencia de una relación laboral entre las partes en el momento de la obtención de dicha invención y la naturaleza de la acción o pretensión que se ejercita; este último, considerado crucial, les ha llevado a estimar, erróneamente a nuestro entender, que dándose los restantes criterios, si el conflicto se plantea después de ser solicitada la patente carecen de competencia. A nuestro juico, el error propiciado por la propia LP, debe subsanarse pues así lo impone la aplicación de la propia regulación de las invenciones laborales en la LP, regulación que debe ser armonizada con los arts. 11 y 12 LP.

27) Del examen del Título XIII "jurisdicción y normas procesales" de la LP no es posible extraer de forma contundente, dada su vaguedad, que el orden jurisdiccional competente para conocer de los litigios que versen sobre invenciones

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

laborales sea el civil, como así ha sido entendido por la doctrina mayoritaria y por la Sala de lo Social del TS, en una única sentencia habida hasta la fecha desde la entrada en vigor de la LP. Mas, atendiendo al real ámbito subjetivo de aplicación de las invenciones laborales; al hecho de que las cuestiones que pueden plantear las invenciones laborales exceden de las que entiende el orden jurisdiccional laboral o contencioso-administrativo; que la unificación sustantiva de la materia de invenciones laborales y el sector jurídico en que se encuentran reguladas exige, por obvias razones de unificación de criterios y especialización, la unificación del orden jurisdiccional, puede extraerse mediante una hermenéutica sistemática y finalista de la LP, máxime cuando ello no contraría ni a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni a las leyes procesales laboral y contenciosa-administrativa, que el orden jurisdiccional competente es el civil.

28) Teniendo en cuenta, en fin, todos los aspectos expuestos sobre la regulación de las invenciones laborales en la LP, de 20 de marzo de 1986, puede concluirse, a su vez, planteando la necesidad de una regulación más clara, amplia, precisa que, además, sea capaz de ampliar su ámbito objetivo a determinados descubrimientos e innovaciones en línea con lo que sucede en la Ley alemana a fin de conseguir el fomento de la actividad de investigación en toda su extensión, para lo cual será necesario contemplar toda la problemática de las invenciones laborales en una Ley especial que podrá siempre compatibilizarse con la LP. Por todo ello, tal

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

vez esté justificada una labor de *lege ferenda*.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

INDICE BIBLIOGRÁFICO

(Por orden alfabético de autores)

* **AA.VV.:** *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano), 2ª ed. Madrid, 1997.

* **ADOMEIT, K.:** «El empresario en el Derecho del Trabajo» en RL 1988-I, págs. 1193 y ss.

* **AHRENS, H.-J.:** «La propiedad intelectual e industrial en Alemania» *Propiedad, expropiación y responsabilidad* (coord. por Javier Barnés), Madrid, 1995, págs. 503 y ss.

* **ALARCÓN CARACUEL, M.R.:** «La ajenidad en el mercado: Un criterio definitorio del contrato de trabajo» en REDT, 28 octubre/diciembre 1986.

* **ALCERO, F.:** «La propiedad intelectual e industrial en Italia» *Propiedad, expropiación y responsabilidad* (coord. por Javier Barnés), Madrid, 1995, págs. 540 y ss.

* **ALBIOL MONTESINOS, I.:** «Los inventos del trabajador, el socio industrial y la ejecución de obra» en RDP 1975; págs. 120 y ss.

* **ALONSO OLEA, M.:** *Derecho del trabajo*, 9ª ed., Madrid, 1985.

* **ALONSO OLEA, M./CASAS BAAMONDE, M.E.:** *Derecho del trabajo*, 12ª ed., Madrid, 1991.
-*Derecho del Trabajo*, 16ª ed. , Madrid, 1998

* **ÁLVAREZ, V.A.:** «Introducción al estudio de las empresa pública» en RAP nº 3, 1950; págs. 41 y ss.

* **ARAGONESES ALONSO, P.:** «Exposición sistemática del acto de conciliación» en Rev. Der. Proc. nº 2, 1951, págs. 267 y ss.

* **ASCARELLI, T.:** *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* (traducido por Evelio Verdera y Luis Suárez Llanos), Barcelona, 1970.

* **BATLLE VAZQUEZ, M.:** *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, Revista de Derecho Privado, T.I, 1978, págs. 106 a 112.

* **BAYLOS CORROZA, H.:** *Tratado de Derecho industrial*, Madrid, 1978.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

- *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed., Madrid, 1993.

* **BARBER, W.H.:** «La National Research Development Corporation (NRDC) y las patentes generadas por la Universidad en el Reino Unido». *Patentes universitarias* (dir. y coord. por A. Bercovitz), Madrid, 1981, págs. 159 y ss.

* **BAUMANN, D.M.:** «Una experiencia en USA para la potenciación de la innovación en la Universidad: los innovation centers». *Patentes universitarias* (dir. y coord. por A. Bercovitz), Madrid, 1981, págs. 123 y ss.

* **BEIER, F.K.:** «Resultados de la investigación, derecho de patente e innovación» en ADI T. 1, 1974; págs. 11 y ss.

* **BENUSSI, F.:** «La nueva ley italiana de Patentes» en ADI T. 7, 1981; págs. 139 y ss.

-«La nuova legge spagnola sui brevetti per invenzioni e sui modelli di utilitá» en Riv. dir. ind. Parte Prima, 1986, págs. 249 y ss.

* **BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.:** «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» en RDM nº 84, Abril-Junio, 1962; págs. 345 y ss.

-«Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de Patentes» en RDM nº 105, 1967, págs. 79 y ss.

-«Nuevas leyes de patentes en Francia y en la República Federal de Alemania» en RDM 1968, págs. 309 y ss.

-«Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales» en ADI T. 3, 1976, págs. 49 y ss.

-*Problemática actual y Reforma de Derecho de Patentes español*. Madrid, 1978.

-«Problemática de las patentes universitarias desde el punto de vista jurídico». *Las patentes universitarias* (dir. y coord. por idem), Madrid, 1981; págs. 55 y ss.

-«Prólogo a la Legislación sobre Propiedad Industrial». Madrid, 1984, págs. 13 y ss.

-*La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*. Madrid, 1986.

-«La propiedad industrial e intelectual en el Derecho Comunitario». *Tratado de Derecho Comunitario Europeo* (dir. por E. García de Enterría/J.D. González Campos/S. Muñoz Machado), Madrid, 1986, págs. 517 y ss.

- «Derechos de las Universidades y de los organismos de investigación sobre los resultados de las investigaciones desarrolladas en sus institutos» *Estudios en homenaje a Aurelio Menéndez*, T. I, Madrid, 1996, págs. 687 y ss.

* **BERCOVITZ A./GALÁN E./DELICADO J./FEITO J.M.:** *Derecho de Patentes: España y la Comunidad Económica Europea*. Barcelona, 1985.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

* **BERMEJO CABRERO, F.:** «Las relaciones de puestos de trabajo y la laboralización de la función pública» en REDA (julio/septiembre 1989), págs. 229 y ss.

* **BERNHARD/KRASSER:** *Lehrbuch des Patentrechts*, 4ª ed. Munich, 1986

* **BIGLIA, L.:** «Le invenzioni dei dipendenti e l'articolo 4 della legge 190/85» en Riv. dir. ind., 1988, págs. 399 y ss.

* **BLUM, R.E./ PEDRAZZI, M.:** *Das Schweizerische Patentrech.* T. I, Berna, 1957.

* **BONDÍA ROMÁN , F.:** «Los autores asalariados» en REDT, nº 19, 1984, págs. 419 y ss.

* **BORRAJO DACRUZ, E.:** *Comentario a las leyes laborales. Estatuto de los trabajadores.* T. I, Madrid, 1990.

* **BOTANA AGRA, M.:** «La patentabilidad de las invenciones microbiológicas» en ADI T. 6, 1979 / 1980,.; págs. 29 y ss.

* **BOUJU, A.:** «Regards sur l'actuel règime des inventiones de salariès en France» en La Propiété Industrielle. Mayo, 1985, págs. 203 y ss.

* **BOULON A.:** «La Patente Europea. Examen del Convenio de Munich de 5 de Octubre de 1973». *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir. y coord. por J. Bisbal/C. Viladás), Barcelona, 1990, págs. 40 y ss.

* **BROSETA PONT, M.:** *Manual de Derecho Mercantil*, 9ª ed., Madrid, 1991.

* **CABALLERO SANZ, F./ESTEVE MORA, F.:** «Comentario a la teoría de los Property rights y la Protección de la Propiedad Intelectual e Industrial, de M. Lehmann» en RGD nº 544-45, 1990, págs. 307 y ss.

* **CABANELLAS, G.:** «La propiedad intelectual y la teoría de los derechos de propiedad. Observaciones críticas» en RGD nº 544-45, 1990; págs. 299 y ss.
  - «Mito y fantasía en el mundo de las patentes y del derecho de defensa de la competencia» en RGD, nº 544-45, 1990, págs. 311 y ss.

* **CANO MARTINEZ DE VELASCO, J.I.:** «La disponibilidad del derecho subjetivo» en RDN, enero/marzo, 1985, págs. 55 y ss.

* **CARAZO LIÉBANA, M.J.:** «Sobre la constitucionalidad del arbitraje obligatorio en materia de transporte (comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional de

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

23 de noviembre de 1995) en RDM nº 3, 1996, págs, 1305 y ss.

* **CARTELLA, M.:** «Noterelle in tema di invenzione del dipendente» en Riv. dir. ind. 1983, II , págs. 165 y ss.

* **CASADO CERVIÑO, A.:** «Incidencia en el Derecho español de los tratados y normas internacionales sobre propiedad industrial»" en La Ley 1991-II, págs. 1030 y ss.

* **CASTÁN TOBEÑAS, J.:** *Derecho civil español, común y foral.* (reimpresión de la 14ª ed. revisada y puesta el día por J.L. de los Mozos) T. 1, vol. I, Madrid, 1988.
- «Efectos de la renuncia a los gananciales efectuada por uno de los cónyuges o sus herederos» en RGLJ, Tomo 155, 1929, págs. 226 y ss.

* **CASTELLO SAEZ, A.:** «Cuestiones sobre la renuncia de derechos y la exclusión voluntaria de la ley: distinción entre ambas, relación con la autonomía de la voluntad y límites para su validez» en RGD, nº 604/605, enero/febrero 1995, págs. 49 y ss.

* **CASTILLA GARRIDO, A.:** «Situación de las patentes generadas por la Universidad «La documentación de patentes como medio de información para la propiedad industrial» en RDP 1981, págs. 153 y ss.
-«La innovación en la empresa. La legislación española sobre patentes y su evolución deseable» en RDP 1984, págs. 278 y ss.
-«Situación de las patentes generadas por las Universidades de Madrid. Análisis del número de las existentes y de su procedimiento de obtención». *Las Patentes Universitarias* (dir. y coord. por A. Bercovitz), Madrid, 1981, págs. 17 y ss.

* **CAUQUI PÉREZ, A.:** *La propiedad industrial en España.* Madrid, 1978.
de concesión y efectos de la patente y de la solicitud de patente de acuerdo con la Ley 11/86» en RDP 1986, págs. 837 y ss.
-«Naturaleza y tipos de Propiedad Industrial» en RDP 1989, págs. 1022 y ss.

* **CAVES, R.:** *La industria norteamericana. Estructura, conducta y financiamiento,* (traducción de Martínez Suárez), México, 1966.

* **CORTÉS, V.:** «Algunos aspectos sobre la inversión de la carga de la prueba» en RDP, 1972, págs. 581 y ss.

* **DESCAMPS D.:** «La Agence Nationale de Valorization de la Recherche (ANVAR) y las patentes generadas por la Universidad en Francia». *Las Patentes Universitarias* (dir. y coord. por A. Bercovitz), Madrid, 1981; págs. 149 y ss.

* **DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L.:** «Algunas reflexiones sobre el derecho

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

de propiedad privada en la Constitución». *Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría*. T. II, Madrid, 1981, págs. 1257 y ss.

* **DÍEZ-PICAZO, L./ GULLÓN, A.:** *Sistema de Derecho civil* vol. I, 9ª ed., Madrid 1998

* **DOI, T.:** «Employees'inventions: the law and practice in Japan». *Emloyees'inventions a comparative study*, Oxford, 1981; págs. 66 y ss.

* **DURÁN LÓPEZ, F.:** «Medios de solución no jurisdiccionales de los conflictos laborales»» en REDT nº 41, 1990, págs. 27 y ss.

* **ELZABURRU, A./ BAZ, M.A.:** «Ley española de patentes» en RDP 1986, págs. 507 y ss.

* **FAUCEGLIA G.:** «Le vicende dei diritti di autore nei contratti di ricerca industriale» en Riv. dir. ind., 1991, págs. 207 y ss.

* **FEAS COSTILLA, J.:** «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986» en RT, 1987; págs. 121 y ss.

* **FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y CASTELLÁ, S.:** *Derecho de patentes e investigación científica*, Valencia, 1996.

* **FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.:** «La Ley de Procedimiento Laboral de 1990: novedades y puntos críticos» en REDT nº 60, 1993, págs. 521 y ss.

* **FERNÁNDEZ-NOVOA C.:** «El fundamento del sistema de patentes» en ADI tomo 7, 1981; págs. 13 y ss.

-"El contenido del derecho de patente». *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir. y coord. por J. Bisbal/C. Viladás), Barcelona, 1990, págs. 31 y ss.

-*La modernización del Derecho español de Patentes*. Madrid, 1984 (obra conjunta con Gómez Segade, J.A.)

* **FERNÁNDEZ NOVOA C./OTERO LASTRES J.M. BOTANA AGRA M.J.:** *Hacia un nuevo sistema de patentes*. Madrid, 1982.

* **FORMIGGINI A.:** «Sulle invenzioni dei dipendenti dell'Administrazione militare» en Riv. dir. ind. nº 3, 1952, págs. 121 y ss.

* **FRANCESCHELLI R.:** «Lavoro autonomo, lavoro subordinato e invenzioni di servizio» en Riv. dir. ind., nº 4, 1952, págs. 337 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

-«Sulla derogabilità delle norme relative alle invenzini dei dipendenti» en Riv. dir. ind., 1952, págs. 100 y ss.
-*Trattado di Dirritto industriale*, T. I y II, Milán, 1973.

* **FRANZOSI M.:** «L'art. 26 L. Brev. inv.: presunzione assoluta o relativa?». *Study in onore di Remo Franceschelli sui brevetti di invenzione e sui marchi*. Milán, 1983; págs. 303 y ss.

* **GALÁN CORONA E.**: «En torno al ejercicio de la acción reivindicatoria en materia de patentes de invención y modelos de utilidad» en ADI 1978, págs. 433 y ss.
-«La protección jurídica del software». *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir. y coord. por J. Bisbal/C. Viladás), Barcelona, 1990, págs. 111 y ss.

* **GALLI, C.:** «Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti» en Riv. dir. ind, nº 1, 1997, págs. 19 y ss.

* **GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P.M.:** «Las Comisiones de conciliación (de la Ley de Ordenación del Seguro Privado). Naturaleza y caracteres» en Rev. Der. Proc. nº 3, 1995, págs. 865 y ss.

* **GARCÍA ALFONSO, J.M.:** «A propósito de la reclamación administrativa previa» en REDT nº 73, 1995, págs. 853 y ss.

* **GARCÍA DE ENTERRÍA E./FERNÁNDEZ T.R.:** *Curso de Derecho Administrativo*. T. I, 8ª ed., Madrid 1997.

* **GARCÍA NINET, J.I.:** «Las invenciones laborales. Comentarios a la nueva regulación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes» en Relaciones Industriales, nº 1, 1989, págs. 64 y ss.

* **GARCÍA PELAYO, M.:** «Sobre los supuestos y consecuencias de la socialización» en RAP nº 3, 1950, págs. 13 y ss.

* **GARCÍA PÉREZ, J.J.:** «Juicio crítico en torno al artículo 125 de la nueva Ley de patentes (competencia y procedimiento)» en La Ley 1988-II, págs. 1060 y ss.

* **GARRIGUES, J.:** *Curso de Derecho Mercantil*, 7ª ed., Madrid, 1976.
-«La Propiedad Industrial y la empresa» en ADI, T. 4, 1977, págs. 13 y ss.

* **GASTÓN DE IRIARTE, S.:** «Consideraciones sobre las especialidades procesales en materia de propiedad industrial e intelectual» en AC nº 32- 1992, págs.517 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

* **GÓMEZ MONTERO J.:** «Función y actividades del Registro de la Propiedad Industrial» en RGD, nº 549, Junio, 1990; págs. 4537 y ss.

-«El derecho de patentes en el marco de la internacionalización de la propiedad industrial». *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir. y coord. por J. Bisbal/C. Viladás), Barcelona, 1990, págs. 66 y ss.

* **GÓMEZ SEGADE J.A.:** «Reforma del derecho de patentes español» en RDM 1969, págs. 47 y ss.

-*El secreto industrial (know-how) concepto y protección*. Madrid, 1974.

-«La unificación internacional de la propiedad industrial en 1973» en ADI 1974, págs. 51 y ss.

-«Proyecto de Ley de Patentes española» en ADI, Tomo 7, 1981, págs. 503 y ss.

-«Aplazamiento de la reforma del Derecho de Patentes español» en ADI, T. 8, 1982, págs. 393 y ss.

-*La modernización del Derecho español de Patentes*. Madrid, 1984 (obra conjunta con Fernández Novoa, C.)

-«Proyecto de Ley de Patentes de 1985» en ADI, T. 10, 1985, págs. 505 y ss.

-«Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva ley española de patentes» en ADI, T. 11, 1985/86, págs. 17 y ss.

-«Panorámica de la nueva Ley de Patentes española» en RJC, nº 1, 1988, págs. 11 y ss.

-«El nuevo derecho de patentes. Requisitos de patentabilidad». *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir. y coord. por J. Bisbal/C. Viladás), Barcelona, 1990, págs. 3 y ss.

-«La propiedad industrial en España» *Propiedad, expropiación y responsabilidad* (coord. por J. Barnés), Madrid, 1995, págs. 473 y ss.

* **GONZÁLEZ BIEDMA E./ CALVO GALLEGO T.:** «Las relaciones de trabajo en las empresas públicas» en RL, nº 10, 1992, págs. 8 y ss.

* **GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN, C.:** «El papel de las patentes en la economía española actual» en Revista de Estudios Económicos nº 1, 1998, págs. 12 y ss.

* **GONZÁLEZ LÓPEZ, M.:** *El derecho moral del autor en la Ley española de Propiedad Intelectual*. Madrid, 1993

* **CONZÁLEZ POVEDA, P.:** «Normas procesales en la Ley de Patentes» en la Ley, 1988-IV, págs. 1006 y ss.

* **GONZÁLEZ RUBIO, R.:** «La I+D en la Comunidad Europea: antes y después

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

del Tratado de la Unión» en Política Científica, nº 35, enero 1993, págs. 2 y ss.

* **GRUGNOLA, P.:** «Le invenzioni dei dipendenti: distinzione tra le due fattispecie previste dall'art. 23 L.I.» en Riv. dir. ind. nº 3, 1996, págs. 176 y ss.

* **GUAL DE SOJO A.:** «La Ley de Propiedad Intelectual de 11 de Noviembre de 1987. Estudio crítico» en RJC, nº 4, 1988, y nº 1, 1989, págs. 37 y ss.

* **GUGLIELMETTI G.:** *Le invenzioni e i modelli industriale dopo la reforma de 1.979*. Milán, 1984.

-«Rileggendo Einaudi: giustificazione e scopo della tutela brevettuale per le invenzioni industrili». *Study in onore di Remo Franceschelli sui brevetti di invenzione e sui marchi*. Milán, 1984: págs. 25 y ss.

* **GUIX I CASTELVI, V.:** «Ley de Patentes 11/ 86, de 20 de marzo» en AC, 1988-I, págs. 889 y ss. y 937 y ss.

* **GULLON BALLESTEROS, A.:** *Comentario del Código civil*, Ministerio de Justicia, T. I, Madrid, 1993, págs. 33 a 37.

* **HEIMBACH, K.J.:** «Law and practice of employee inventions in Germany» *Symposium on employee inventions* (Bucarest, 6 y 7 de octubre de 1992), Ginebra, 1993, págs. 33 y ss.

* **HIDALGO LLAMAS, M.:** «Las invenciones realizadas por el trabajador en la empresa: Régimen jurídico en el derecho comparado y en el derecho español. La experiencia de la OEPM en esta materia» en Revista del Instituto de Estudios Económicos, nº 1- 1998, págs. 167 y ss.

* **INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS** *Reforma del Derecho de Patentes Español*. Madrid, 1967.

* **JEWKES/ SAWERS/ STILLERMAN:** *The Sources of invention*, 2ª ed., Nueva York, 1969, págs. 189 y ss.

* **JIMENEZ SANCHEZ, G.J. (coord.)** : *Derecho mercantil*, vol. 1, 2ª ed., Barcelona, 1992.

* **JONCZYK, J.:** «Invenciones de los trabajadores», informe general presentado como tema II en Asociación Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, XII Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 20/23 de septiembre de 1988, págs. 33 y ss.

* **KLINE, R.C.:** «Law and practice of employee inventions in The United States

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

of America» *Symposium on employee inventions* (Bucarest, 6 y 7 de octubre de 1992), Ginebra, 1993, págs. 65 y ss.

* **LADAS, S.P.:** *Patents, trademarks and relates rights. National and international protection.* (T. I, II y III) Harvard, 1975.

* **LASARTE ÁLVAREZ, C.:** *Curso de Derecho Civil patrimonial*, 7ª ed., Madrid, 1996.

-*Principios de Derecho civil* (Parte general y derecho de la persona), T. I, 5ª ed., Madrid, 1996

* **LECCE G.:** *Le invenzioni e i modelli industriale nella giurisprudenza.* Milán, 1987.

* **LEHMANN, M.:** «La protección jurídica de los programas de ordenador en Alemania. Panorama actual» en ADI, T. 13, 1989/ 90, págs. 69 y ss.

-«La teoría de los "Property Rights" y la protección de la propiedad intelectual e industrial» en RGD nº 544-45, 1990, págs. 265 y ss.

* **LEMA DEVESA C.:** «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de Marzo de 1986». *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir. y coord. por J. Bisbal/C. Viladás), Barcelona, 1990, págs. 145 y ss.

-«El Convenio europeo de Munich ante la protección de nuevas tecnologías» en AC, nº 34, 1993, págs. 606 y ss.

* **LLEBOT MAJO, J.O.:** «Doctrina y teoría de la empresa en el Derecho Mercantil» en RDM nº 220-1996, págs. 316 y ss.

* **LOIS BASTIDA, F.:** «Litigiosidad en materia de invenciones laborales» en ADI T. XVII, 1996, págs. 1049 y ss.

* **LÓPEZ SÁNCHEZ, J.:** «Las pretendidas funciones arbitrales de la Comisión conciliadora y arbitral de la Propiedad Intelectual» en Rev. Der. Proc. nº 2, 1996, págs. 343 y ss.

* **MARCHETTI P./ UBERTAZZI L.C. (dir.):** *Commentario breve alla legislazione sulla propitá industriale e intellectuale.* Padua, 1987.

MARTÍN RETORTILLO, S.: «Las empresas públicas: reflexiones del momento presente» en RAP, nº 126, 1991, págs. 63 y ss.

MARTÍNEZ DUART J.M.: «Tratamiento de las patentes en las Universidades de los Estados Unidos de América y su papel en la transferencia de tecnología». *Patentes Universitarias* (dir. y coord. por A,. Bercovitz), Madrid, 1981, págs. 131

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

y ss.

* **MARTÍNEZ LAGE S.:** «Las patentes de invención en la Comunidad Económica Europea y en España» en Gaceta jurídica de la CEE nº 25, Enero, 1987.

* **MASSAGUER FUENTES, J.:** «La protección jurídica de las topografías de productos de los productos semiconductores. Examen de la Ley 11/1988, de 3 de Mayo y Derecho comparado». *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir y coord. por J. Bisbal/C. Viladás), Barcelona, 1990, págs. 83 y ss.

-«Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales» en RGD, nº 544-45, 1990, págs. 245 y ss.
-«La adaptación de la Ley de Propiedad Intelectual a la Directiva CEE relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador» en RDM, 1992, págs. 39 y ss.

* **MITSUO, Y.:** «Law and practice of employee inventions i n Japan» *Symposium on employee inventions* (Bucarest, 6 y 7 de octubre de 1992), Ginebra, 1993, págs. 165 y ss.

* **MODREGO RICO, A.:** «Innovación tecnológica y competitividad» en Política Científica, nº 37, julio, 1993, págs. 18 y ss.

* **MOLINER M.:** *Diccionario de uso del español*, 2 Tomos, Madrid, 1980.

* **MONTES, J.L.:** «Notas preliminares sobre la protección jurídica de los bienes inmateriales» en RGD nº 544-45, 1990; págs. 443 y ss.

* **MONTÓN REDONDO A.:** «Líneas generales de la nueva normativa procesal en materia de patentes y modelos de utilidad» en La Ley, 1986-IV, págs. 1.105 y ss.
-«Situaciones jurídicas de controversia en la Propiedad Industrial» en la Ley 1988-III, págs. 961 y ss.

* **MULATIER, L.:** «Law and practice of employee inventions in France» *Symposium on employee inventions* (Bucarest, 6 y 7 de octubre de 1992), Ginebra, 1993, págs. 21 y ss.

* **MUÑOZ CONDE, F.:** *Derecho Penal-Parte especial*, 9ª ed. Valencia, 1993.
-*Derecho Penal-Parte especial*, 11ª ed., Valencia, 1996.

* **MUÑOZ ROJAS, T.:** «Nueva referencia a la Propiedad Intelectual (Ley 20/92)» en AC, nº 18, 1993, págs. 307 y ss.

* **MUSATTI A.:** «Appunto sulla invenzioni di servizio» en Riv. dir. ind., nº 2/3,

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

1953, págs. 131 y ss.

* **OJEDA AVILÉS, A.:** *La renuncia de los derechos del trabajador*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1971.

* **ORKIN, N.:** «The legal rights of the employed inventor in the United States: a labor-management perspective». *Employees' inventions a comparative study*. Oxford, 1981, págs. 152 y ss.

* **ORO GIRAL, L.A.:** «La política de articulación del sistema Ciencia-Tecnología-Sociedad en España» en Política Científica, nº 37, julio, 1993, págs. 15 y ss.

* **OTERO LASTRES, J.M.:** «La inclusión del derecho de autor en el moderno Derecho Mercantil» en ADI, T. 8, 1982, págs. 43 y ss.

-«El modelo de utilidad» *Derecho y Tegnología: curso sobre innovación y transferencia* (dir. y coord. por J. Bisbal/C. Viladás), Barcelona, 1990, págs. 157 y ss.

* **OTERO LASTRES/ LEMA DEVESA/ CASADO CERVIÑO/ GÓMEZ MONTERO:** *Comentario a la Ley de Patentes*. Barcelona, (70 130), 1987

* **PACHÓN MUÑOZ M.:** *Manual de Propiedad Industrial*. Bogotá-Colombia, 1984.

* **PAVÓN MOROTE J.:** «El CDTI (Centro para el Desarrolo Tecnológico Industrial) y la explotación de las patentes universitarias». *Patentes Universitarias* (dir y coord. por A. Bercovitz), Madrid, 1981, págs. 115 y ss.

* **PEDEMONTE FEU J.:** *Comentarios a la Ley de Patentes*. Barcelona, 1988.

* **PEÑA BERNALDO DE QUIROS, C.M.:** *El arbitraje, la conciliación. Los modos anormales de terminación del proceso (El desistimiento. La renuncia. El allanamiento. La transacción. La caducidad)*, Granada, 1991.

* **PÉREZ PÉREZ M.:** «Derechos de autor y relación de trabajo» en RL, nº 24, 1989, págs.

-«Derecho del Trabajo y nuevos sistemas tecnológicos» en RL, 1988-II, págs. 241 y ss.

-*Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador*, Madrid, 1994.

* **PHILLIPS, J.:** «Employees'inventions; an analysis of the nature of the subject». *Employees' inventions a comparative study*. Oxford, 1981, págs. 7 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

BIBLIOTECA GENERAL

* «Proyecto de Ley de Patentes (caducado) de 5 de Abril de 1982» en ADI, T. 8, 1980, págs. 339 y ss.

* **PORTELLANO DÍEZ, P.:** «Los nuevos delitos contra la Propiedad Industrial. Reflexiones de un mercantilista» en RDM nº 221, 1996, págs. 721 y ss.

* **PRADOS DE REYES, F.J.:** «Renuncia y transacción de derechos en el Estatuto de trabajadores» en RPS, nº 127, julio/septiembre 1980, págs. 55 y ss.

* **QUINTANA CARLO, I.:** «La protección de las obtenciones vegetales y la Ley española de 12 de Marzo de 1975» en ADI, T. 2, 1975, págs. 189 y ss.

* **RAUSING, F.:** «The Swedish law of employees'inventions». *Employees' inventions a comparative study.*, Oxford, 1981, págs. 97 y ss.

* **REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA,** *Diccionario de la Lengua española*, 21ª ed., Madrid, 1992.

* **REMÓN PEÑALVER, J.:** «Problemática de la organización y régimen jurídico de la empresa pública» en RDM, nº 221-1996, págs.921 y ss.

* **RETUERTA, J.J.:** *Nueva Ley de Patentes, normativa procesal.* Madrid, 1989.

* **RIVAS VALLEJO, M.P.:** «La competencia judicial internacional en materia de contratos de trabajo» (I) en REDT, 71 mayo/junio 1995, págs. 427 y ss.
-«La competencia judicial internacional en materia de contratos de trabajo» (II) en REDT, 72 julio/agosto 1995, págs. 535 y ss.

* **RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.:** «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» en RL, nº 6, 1986, págs. 41 y ss.
-*La regulación legal del contrato de trabajo en los países de la Comunidad Económica Europea.* Madrid, 1989.

* **RODRÍGUEZ VALCARCE, F.:** «Los actos de conciliación en materia civil» en Rev. Der. Proc. nº 3, 1953, págs. 329 y ss.

* **ROMAGNOLI U.:** «L'art. 24 della legge sui brevetti é una norma da rifare?» (A proposito delle invenzioni c.d. libere del prestatore di lavoro) en Rivista Trimestral Diritto e Proceduria Civile, 1964, págs. 1488 y ss.

* **ROTONDI M.:** *Diritto industriale.* 5ª ed., Padua, 1965.

* **ROUBIER P.:** *Le Droit de la Proiète industriale.* París, 1952.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

* **RUETE, M.:** «The German employee-inventions law: an outline». *Employees'inventions a comparative study*. Oxford, 1981, págs. 180 y ss.

* **SALA FRANCO T. Y VICENT CHULIÁ F.:** «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales» en AL, nº 4, 1988; págs. 1977 y ss.

* **SALA FRANCO T. Y OTROS:** *Derecho del Trabajo*, 6ª ed.,Valencia, 1992.
-*Derecho del Trabajo*, 11ª ed., Valencia, 1997

* **SÁNCHEZ CALERO, F.:** *Instituciones de Derecho Mercantil*, T. I, 20ª ed., Madrid, 1997.

* **SANCHEZ MUÑOZ, M.P.:** «Las necesidades tecnológicas españolas de esta década» en Revista de Política Científica, nº 37, julio de 1993, págs.

* **SANDRI S.:** «Joint-ventures e Diritti di propietá intellectuale ed industriale nell'ordinamento comunitario» en Riv. dir. ind. nº 3, 1988; págs.

* **SARTI D.:** «Appunti sulle invenzioni dei dipendenti» en Riv. dir. ind., parte seconda, 1985, págs. 66 y ss.

* **SAXBY, S.:** «Employees'inventions and English law». *Employees'inventions a comparative study*. Oxford, 1981, págs. 108 y ss.

* **SEGOVIA SÁNCHEZ, J.L.:** «La certificación del acto de conciliación: ¿título ejecutivo? ¿transacción judicial? Disquisiciones en su torno» en RGD nº 486, 1985, págs. 429 y ss.

* **SENA, G.:** *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali. Trattato di Diritto Civile e Commerciale* (dir. por A. Cicu y F. Messineo y, continuado por L. Mengoni), IX, T. 3, 3ª ed., Milán, 1990.

* **SINGER, R.:** «La Patente Europea» en ADI, T. 5, 1978, págs. 13 y ss.

* **STANC (LE) C.:** «The new Frech law on employees'inventions». *Employees'inventions a comparative study*. Oxford, 1981, págs. 41 y ss.

* **STRAUSS J.:** «Diritto internazionale privato ed invenzioni dei dipendenti nel sistema brevettuale europeo» en Riv. dir. ind., parte prima, 1985, págs. 47 y ss.

* **UBERTAZZI L.C.:** *Invenzione e innovazione*. Milán, 1978.
-«Il diritto morale dell'inventore». *Study in onore di Remo Franceschelli sui brevetti di invenzione e sui marchi*. Milán, 1983, págs. 159 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

* **URÍA, R.:** *Derecho Mercantil*, 23ª ed., Madrid, 1996

* **Valcarce, F.R.:** «Los actos de conciliación en materia civil» en Rev. de Der. Proc., nº 3, 1953, págs. 334 y ss.

* **VERCELLONE P.:** «Le invenzione non brevettate del laboratore subordinato» en Riv. dir. ind., parte prima, 1960, págs. 333 y ss.
- *Le invenzioni dei dipendenti,* Milán, 1961.

* **VERDERA y TUELLS, E. (dir.):** *La empresa pública.* T. I y II, Zaragoza, 1970.

* **VERRUCOLI, P.:** «Consideraciones jurídico-mercantiles sobre las empresas en manos públicas» en RAP, nº 3, 1950; págs. 155 y ss.

* **VICENT CHULIÁ, F.:** *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, T. I, 2ª ed., Barcelona, 1986.
- *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, 3ª ed. T. I, vol. 1º, Barcelona, 1991.

* **VILA GIL, L.E.:** «El principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales» en RPS, nº 85, enero/marzo 1970, págs. 7 y ss.

* **VITALI G.:** «Le invenzioni industriale dei dipendenti nella nuova legislazione italiana» (art.22, 23 e 24 del R.D. 13 de Sept. de 1934). *Il diritto del Laboro*, parte prima, 1936; págs. 46 y ss.

* **ZSWAJA, J:** «La actividad inventiva en las escuelas superiores polacas y la explotación de sus resultados». *Las Patentes universitarias* (dir. y coord. por A. Bercovitz), Madrid, 1981; págs. 167 y ss.

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003