

Invenciones laborales: derechos y obligaciones del empleador y del trabajador sobre la titularidad de la invención

Lourdes López Cumbre

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria

Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

1. Invenciones efectuadas dentro de una relación de empleo o de servicios

1.1. El título IV de la Ley 24/2015, de 24 de julio (BOE de 25 de julio), de Patentes, regula las invenciones surgidas dentro de una relación de empleo o de servicios. Como señala la exposición de motivos de la nueva norma, la regulación apenas modifica la precedente (Ley 11/1986) en cuanto a la atribución de la titularidad de dichas invenciones. Sin embargo, sí precisa las condiciones para el ejercicio de los derechos reconocidos a cada una de las partes de la relación, buscando un mayor equilibrio —confiesa el legislador— entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido, en su caso, por el empresario o empleador. A tal fin, la norma distingue entre invenciones pertenecientes al empresario (art. 15), invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios (art. 16) e invenciones asumibles por el empresario (art. 17).

1.2. En virtud del artículo 15.1 de esta nueva Ley de Patentes, pertenecen al empresario las invenciones llevadas a cabo por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva

del objeto de su contrato. Por esta razón, el autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por ella, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de ésta para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo. Lo que significa que, en todos aquellos supuestos en los que no concurren estas circunstancias, las invenciones pertenecerán a su autor.

No obstante, la ley prevé que, cuando el empleado realice una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hayan influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de ésta o la utilización de medios proporcionados por ella, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse el derecho a utilizarla. Si así fuera, el empleado dispondrá de una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta además el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención, *ex artículo 17* de la norma.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

A tal fin, existe un deber de información por parte del empleado que lleve a cabo alguna de estas invenciones. Deberá informar al empresario mediante comunicación escrita en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que haya concluido la invención y habrá de adjuntar los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercer los derechos que le correspondan. En caso de incumplir esta obligación, se perderán los derechos reconocidos.

Si la invención fuera asumible por el empresario, éste, en el plazo de tres meses desde la recepción de la comunicación anterior, deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre ella. Si no efectúa tal comunicación, caducará su derecho, pudiendo el empleado presentar la solicitud de la patente. Pero si, habiendo comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención, el empresario no presenta la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado con el empleado, podrá éste presentar la solicitud de la patente en nombre y por cuenta del empresario.

- 1.3. Por lo demás, la norma determina asimismo que las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de su actividad y mediante cuya explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable tan pronto como este último explote la propuesta.

En todo caso, tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en esta norma, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

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 empleo o de servicios se presumen realizadas durante la vigencia de ésta. Por último, se considerará nula toda renuncia anticipada del empleado a los derechos que la norma le otorga.

2. Particular consideración de las invenciones en el ámbito público por su personal investigador

- 2.1. La regulación prevista en esta norma resulta asimismo de aplicación a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, comunidades autónomas, provincias, municipios y demás entes públicos (art. 20). No obstante, establece una regulación específica en su artículo 21 para las invenciones efectuadas por el personal investigador de las universidades públicas y de los entes públicos de investigación.

En este sentido, las invenciones llevadas a cabo por el personal investigador de los centros y organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, de los centros y organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las universidades públicas, de las fundaciones del sector público estatal y de las sociedades mercantiles estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas. A estos efectos, se considera personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; el personal técnico considerado en dicha ley personal de investigación y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de

investigación. En todo caso, sus invenciones deberán ser comunicadas por escrito a la entidad pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de aquéllas en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la pérdida de sus derechos.

- 2.2. Ante este tipo de invenciones, el organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación anterior, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención solicitando la correspondiente patente o, de considerarla como secreto industrial, reservándose el derecho de utilizarla en exclusiva. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de la patente. Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, su autor o autores podrán presentar la solicitud de la patente.

Conviene subrayar que el investigador tendrá derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. En los contratos o convenios que las entidades celebren con entes públicos o privados se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.

Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los entes públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de estas invenciones las establecerá el

Gobierno atendiendo a las características concretas de cada ente público de investigación. Esta participación no tendrá en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Por su parte, las comunidades autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de entes públicos de investigación de su competencia. Finalmente, las universidades disponen de un régimen jurídico específico en cuanto a las modalidades y la cuantía de la participación de su personal investigador en los beneficios obtenidos.

3. Jurisdicción y especialidades preprocesales

- 3.1. Será competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.12 de esta nueva Ley de Patentes, el juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas comunidades autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes. En particular, será territorialmente competente el juez de lo Mercantil especializado correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la comunidad autónoma de su domicilio existieran juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes.
- 3.2. Con carácter específico, y dentro del capítulo destinado a la solución extrajudicial de los conflictos, el artículo 133 de la norma permite la conciliación en materia de invenciones de empleados. Y, así, antes de iniciar acciones judiciales basadas en las invenciones surgidas en el marco de una relación de empleo o de servicios, la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. A tal efecto, deberá constituirse una comisión presidida por un experto de la citada oficina designado por su director y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes

en conflicto. Se solventan, de este modo, las dificultades aplicativas derivadas de la paridad anterior cuando el empleado, al plantear la reclamación, había dejado de formar parte de la empresa. Dicha

comisión deberá dictar una propuesta de acuerdo en un plazo máximo de dos meses y las partes habrán de mostrar su conformidad o disconformidad en un plazo máximo de quince días.