

Invenciones del trabajador, patentes y su motivación en la economía de la innovación

Jesús Cruz Villalón
Catedrático de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social
Universidad de Sevilla

Recibido: 14 de septiembre de 2016

Aceptado: 27 de septiembre de 2016

Para citar este artículo: Cruz, J. (2016). Invenciones del trabajador, patentes y su motivación en la economía de la innovación. *Creatividad y Sociedad* (26) 69-94

Recuperado de: <http://creatividadysociedad.com/articulos/26/3>. Invenciones del trabajador, patentes y su motivación en la economía de la innovación.pdf

Resumen

El presente artículo hace un repaso de la regulación laboral relativa a las patentes y a la participación de los trabajadores en los procesos de innovación en la empresa en nuestro país. Ni la norma laboral, ni la regulación convencional, prestan atención a las invenciones laborales en la empresa, y ello repercute en una escasa motivación por parte del trabajador en la participación en este tipo de procesos.

Palabras clave

Inventiones laborales · Derecho de patentes · Retribución de los trabajadores · Motivación del trabajador

Abstract

This article presents a review of labor regulations related to patents and the participation of workers in the innovation processes in the company in our country. Neither the labor law nor the conventional regulation pay attention to labor inventions in the company, and this results in a low motivation on the part of the worker in the participation in this type of processes.

Key words

Labor Inventions · Patent Law · Workers Compensation · Worker Motivation

1. Una sorprendente pobreza regulatoria

Tradicionalmente la legislación laboral le ha prestado una muy escasa atención al fenómeno de las invenciones laborales, con el resultado de que las limitadas previsiones establecidas al efecto se encuentran en la normativa mercantil y civil, bien lo sea en materia de patentes, cuya regulación se halla contenida en la Ley 24/2015, de 24 de junio (BOE de 25 de julio), o bien lo sea en materia de propiedad intelectual, a través de la Ley 1/1996, de 12 de abril (BOE de 22 de abril). Por contraste a ello, la normativa estrictamente laboral silencia por completo cualquier tipo de mención al régimen jurídico de las invenciones en el ámbito de la relación laboral. No encontramos hoy en día ningún precepto dentro del Estatuto de los Trabajadores, ni en la normativa reglamentaria laboral de desarrollo del mismo, que ni siquiera de manera genérica o indirecta haga referencia alguna a la intervención de los trabajadores en los resultados de la investigación a través de su actividad profesional o, más ampliamente, del aprovechamiento de los conocimientos o medios obtenidos o utilizados en la empresa aunque sean al margen de la ejecución de la actividad laboral.

Varias razones han podido explicar en el pasado este resultado de tan escasa intervención regulatoria por parte del legislador laboral, que podríamos resumir del modo siguiente.

En primer lugar, que el fenómeno de las invenciones en el tráfico económico hace pensar que su centro de atención debe ser el de la titularidad a los efectos de su explotación económica respecto de otras empresas que pudieran actuar en la competencia mercantil, lo que abocaría a que el llamado a intervenir por excelencia sería el legislador civil o mercantil, al objeto de precisar las reglas de atribución de la titularidad de tales invenciones, lo sea en clave de registro de patentes industriales o bien lo sea en clave de la explotación económica de la propiedad intelectual. Dicho de otro modo, el referente de atención es el impacto de las invenciones y de la propiedad intelectual sobre la competencia entre empresas y, por ende, un asunto de naturaleza en esencia mercantil, en principio ajeno todo ello a lo laboral.

Complementariamente con lo anterior, de situarnos en el plano de lo laboral, la concepción del trabajo subordinado como un relación de prestación de servicios que gira en torno al rasgo de la ajenidad, en este caso particularmente bajo su acepción de ajenidad en los frutos o en la utilidad patrimonial, conduce a presumir que el trabajador de principio no será titular de las invenciones que se produzcan a consecuencia de su actividad profesional. Dicho de otro modo, las invenciones por él logradas en el desarrollo de su trabajo no serán sino uno de los resultados, en forma de “frutos” o de “utilidad patrimonial”, de su prestación de servicios; “frutos” y utilidad patrimonial” que en la relación de trabajo subordinado se entiende corresponden ‘*ab origine*’ al empleador, son de su titularidad desde el punto de vista de su explotación económica; por tanto, sin que el trabajador pueda reclamar para sí derecho alguno por lo que se refiere a ese derecho de explotación. El trabajador es ajeno al resultado de su trabajo y, por ende, queda satisfecho en términos jurídico-contractuales con la percepción del salario que legal y convencionalmente le corresponde.

Al mismo tiempo, considerándose que desde el punto de vista del trabajador en esta materia, lo único que le atañe es en qué medida tal resultado de su trabajo pueda repercutir en la percepción de un salario mayor o menor, tiene un importante efecto derivado sobre esta cuestión el actual modelo de distribución de funciones normativas entre las diferentes fuentes del Derecho en nuestro ordenamiento laboral respecto del régimen salarial. En concreto, ha de recordarse desde esta perspectiva que la normativa laboral remite el grueso de la regulación en materia retributiva a la negociación colectiva, con una regulación marco de la normativa estatal de mera contextualización conceptual. Dejando al margen lo relativo al salario mínimo y a la protección del crédito salarial, el resto de la normativa estatal, además de muy escueta, presenta un carácter eminentemente supletorio y dispositivo, remitiendo a la negociación colectiva todo lo que concierne a estructura del salario y a su cuantía. En particular, la presencia de una normativa estatal, tanto legal como reglamentaria, muy escasa en materia salarial, desemboca en la ausencia total de referencia a un aspecto tan específico como es el relativo a la contraprestación económica atribuible

al trabajador a resultas de su participación o colaboración en las invenciones que se logren en el seno de la empresa. La regulación actual es de total ausencia de consideración de la materia, en contraste sorprendente con el pasado donde existía algún tipo de regulación, en concreto en la antigua Ley de Contrato de Trabajo de 1944 (arts. 29, 30 y 31). A partir de su derogación a principios de los años noventa, desapareció por completo dicha regulación específica en la legislación laboral, quedando sólo la presente en la normativa sobre patentes y de propiedad intelectual ya mencionada.

Por añadidura, en el pasado en esta materia ha podido influir igualmente el hecho de que en el modelo de producción industrial *fordista*, sobre el que se ha basado durante largo tiempo la legislación laboral, el número de trabajadores involucrados en procesos de investigación y de desarrollo de innovaciones en el seno de la empresa era marginal dentro del conjunto de los trabajadores. Dicho de otro modo, el muy reducido número de posibles trabajadores afectados por esta materia convertía en prácticamente irrelevante la cuestión para una legislación laboral general, concebida para atender al grueso de los asalariados.

2. La titularidad de las patentes

Las circunstancias precedentes que muestran esa pobreza regulatoria, no solo provocan una insuficiente atención a la materia sino que, por añadidura, presentan un modelo legal de todo punto insuficiente e inadecuado para el actual contexto en el que se desenvuelven las relaciones laborales.

Ante todo, como ya hemos advertido, centran la atención casi exclusivamente en la vertiente civil o mercantil en lo que afecta al tráfico económico, siendo, por tanto, la clave de atención la titularidad de la patente. Al encontrarse la regulación contenida en la normativa sobre patentes, deja fuera por completo de atención toda una rica y compleja realidad de innovaciones técnicas, organizativas o productivas en

el seno de la empresa que no comportan desde el punto de vista formal un invento en sentido estricto susceptible de ser patentado.

A su vez, como el centro de atención es esencialmente la patente, la clave de referencia se encuentra en la empresa, como organización en cuyo seno se genera el invento, siendo secundaria la posición jurídica en la que se encuentran los sujetos que han intervenido en su gestación. Así, llama poderosamente la atención que la normativa sobre patentes aborde el régimen de titularidad de las patentes de manera unitaria para cualquier tipo de prestación de servicios, sin diferenciación alguna entre trabajo autónomo y trabajo subordinado. Para la legislación de patentes se toma como referente genérico e indiferenciado cualquier relación de empleo o de servicio, lo sea o no en régimen de subordinación, en clave de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Así, como se ha puesto de manifiesto por la jurisprudencia (STS, civil, 31 de diciembre 1999, rec. 1305/1995), la perspectiva se centra en la empresa, abordando unitariamente la situación de cualquier tipo de prestador de servicios, lo sea sometido a la legislación laboral, a la civil, a la mercantil o a la administrativa. Es indiferente el tipo de vínculo contractual que una a las partes, por cuanto que la clave es la atribución de la titularidad de la patente a favor de la empresa que pretende con ello efectuar la correspondiente explotación económica de tal patente.

Más aún, en esa centralidad de la organización empresarial, se aprecia una posición sesgadamente pro empresarial en la atribución de la titularidad de la patente. Indiscutiblemente hay situaciones extremas que no deben dejar lugar a dudas respecto de quien debe ser el titular de la patente, pero los problemas se suscitan en aquellos casos en que pueden presentarse como zonas intermedias grises, donde se aprecia una falta de claridad normativa, que puede llegar a provocar una elevada inseguridad jurídica y, en la práctica, decantarse por resultados favorables al interés empresarial frente al de contraste laboral.

Los dos claramente extremos serían los siguientes.

De un lado aquellas invenciones que son el resultado directo de lo que constituye el objeto de la actividad profesional contratada por trabajador y empleador, de modo que en base en la tesis de la ajenidad es lógico que la titularidad de la patente corresponda al segundo, que es lo que tradicionalmente viene conociéndose con la denominación de invenciones de servicio o por encargo (art. 15 Ley de Patentes). Al ser parte del objeto del contrato, el invento debe efectuarse durante su vigencia, si bien se viene interpretando que también comprende a la invención ideada antes de la incorporación a la empresa pero concluida en el seno de la relación laboral merced a la actividad de investigación objeto del contrato de trabajo (STS, civil, 31 de diciembre 1999, rec. 1305/1995). Por su parte, la norma por mayor precisión prevé que, 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 (art. 19.1 Ley de Patentes).

En el polo opuesto se encontraría el invento logrado por una persona al margen de su relación contractual de servicios, sin intervención alguna del empresario para el que trabaja, de modo que no habiendo participado en modo alguno el empresario en su consecución la titularidad en modo alguno le puede corresponder al mismo, sino al autor del invento, que es lo que tradicionalmente se viene conociendo como invenciones libres (art. 16 Ley de Patentes).

La normativa sobre patentes recoge una variante de las invenciones libres, que las regula como un *'tertium genus'*, en la medida en que le atribuye un régimen jurídico diferenciado de las dos precedentes. No se trata de invenciones de servicio, en la medida en que no se realizan en el marco del objeto del contrato pactado entre las partes. La especialidad deriva de que, aunque se realizan libremente por parte de su autor, se considera que no serían invenciones totalmente extrañas a la actividad profesional desplegada para la empresa, porque aunque se hagan al margen de sus compromisos contractuales, se trata de una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y, por añadidura, en sus resultados han influido predomi-

nantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por la misma (art. 17 Ley de Patentes). A tal manifestación algunos autores denomina invenciones de explotación, pero, a nuestro juicio, es una denominación que puede inducir a error, en la medida en que se interpreta que las mismas son fruto de la actividad empresarial, cuando la propia Ley las incardina como una variante de las invenciones libres; aunque igualmente resulta cierto que no casan tampoco correctamente dentro del calificativo de invenciones libres, probablemente porque tampoco resulte muy acertada la denominación de “libres” para la primera de las categorías. Lo importante a estos efectos no es tanto el nombre que se les dé, cuanto que quede perfectamente delimitado el supuesto de hecho que determina la inserción de cada supuesto en las tres manifestaciones legales y que, al propio tiempo, sea coherente el régimen jurídico atribuido a cada una de ellas en atención a las circunstancias que rodean cada caso.

En esa trilogía los problemas esenciales derivan de una regulación que abre paso a significativas imprecisiones, que pueden provocar no pocas dificultades aplicativas en el reconocimiento de la titularidad de las patentes. Entre ellas, destacaríamos las siguientes como más relevantes.

Respecto de la primera de las variantes, las invenciones de servicio, el principal problema aplicativo puede provenir del hecho de que la invención puede derivar no sólo de una actividad de investigación explícitamente contratada, sino también cuando la misma es el resultado de un compromiso “implícito” de investigación constitutivo del objeto de contrato. Ciertamente a nadie se le escapa la enorme dificultad en ocasiones de determinar cuándo se puede llegar a producir esa situación de obligación de investigación “implícitamente pactada”. Sin embargo, la regulación se encuentra centrada en un escenario muy de pasado, donde el invento era el resultado de la actividad individual de un genio. Por contraste, lo que se olvida por completo en la regulación en la materia es que hoy en día el resultado de un invento rara vez cabe personificarlo en un solo sujeto, de modo que en las más de las ocasiones es el resultado de un trabajo colectivo en el que han intervenido una pluralidad de sujetos,

donde probablemente lo decisivo sea la organización en cuyo seno han realizado su labor tales sujetos, en definitiva, la empresa para la que prestan servicios en régimen de subordinación. Hubiera sido mucho más clarificador poner el acento en el dato de programación y gestión de la investigación, a cargo de la empresa, atribuyendo en tal caso la titularidad de la patente en todo caso a la misma, más allá de que expresa o implícitamente fuese objeto del contrato la investigación correspondiente.

En relación con la situación intermedia, de invención por propia iniciativa del autor pero a resultas de la influencia decisiva bien de los conocimientos adquiridos o bien de la utilización de medios que tienen su origen en la empresa, tanto la delimitación del supuesto de hecho como el régimen jurídico atribuido a la misma son de lo más discutibles. En términos telegráficos, indiquemos lo siguiente.

En primer lugar, la previsión legal incorpora una elevada dificultad de identificación en la práctica del supuesto de hecho, por cuanto que ni resulta fácil precisar cuándo un invento está conectado o no con la actividad profesional del empleado (de tal forma que alguna resolución judicial interpreta que cuando el trabajador fue contratado como auxiliar administrativa en modo alguno puede interpretarse que fuese contratado ni explícita ni implícitamente para desarrollar innovación alguna. Véase al respecto la SAP, civil, Las Palmas, 9 de abril de 2014, rec. 1012/2012).

ni tampoco resulta nada fácil determinar cuándo en un invento han influido “predominantemente” los dos datos que se indican, con lo cual abre paso a una enorme inseguridad jurídica.

En segundo lugar, mientras que para las invenciones de servicio o por encargo hay una clara conexión entre las mismas y la vigencia del contrato, en este supuesto expresamente no se alude a ello; ello da lugar a dudas interpretativas en torno a si pertenecen a esta categoría o a las correspondientes a las invenciones libres aquellos inventos logrados por su autor en un momento temporal posterior a la extinción del contrato, pero donde se dan los requisitos precedentes de conexión con la activi-

dad profesional y utilización de conocimientos o medios. Aunque hay algún elemento de interpretación sistemática, como es el relativo a la presunción de la carga de la prueba, que podría servir de indicio para pensar que cuando es posterior a la extinción del contrato se presumen invenciones libres, la regulación jurídica adolece de una manifiesta imprecisión a estos efectos. En efecto, la normativa como ya hemos visto prevé que, 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 (art. 19.1 Ley de Patentes). Ahora bien, se trata de una regla de carácter meramente procesal, cuya interpretación y, por tanto, el alcance de su aplicación, depende a su vez de cómo se interprete la regulación previa y complementaria de derecho material; dicho de otro modo, este precepto sólo establece una regla procesal relativa a una presunción probatoria respecto de aquellas invenciones vinculadas a la vigencia de un contrato entre autor y empresa: si el elemento de la vigencia afecta sólo a las invenciones de servicio o por encargo, las mismas no afectan a la tercera tipología; por el contrario, si se entiende que la tercera tipología requiere que el invento se logre durante la vigencia del contrato entonces será de aplicación esta regla de presunción procesal; pero no a la inversa.

En tercer lugar, no se precisa en modo alguno cómo se puede producir esa situación de hecho de utilización de medios de la empresa para lograr el invento. De principio, el empleado no puede utilizar los medios de la empresa para fines diversos de los correspondientes a la actividad laboral contratada; se entiende que esos medios deben estar en posesión del empleador y sólo se pueden utilizar fuera del tiempo de trabajo con su autorización y con precisa identificación de la finalidad para la que se utiliza. No parece que la norma pueda estar pensando en una invención casual, de mera sorprendente espontaneidad sorpresiva, hoy en día de todo punto excepcionales cuando no inconcebibles; por ello, lo lógico es pensar que una autorización de uso de tales elementos por parte de la empresa, debería llevar a la identificación de su finalidad y a un pacto entre las partes del resultado que ello pu-

diera comportar en relación al posible logro de un invento, de modo que sería más razonable una remisión al pacto entre las partes y no tanto a una categórica atribución de titularidad a favor de una de ellas.

Finalmente, resulta más que discutible el régimen jurídico atribuido a esta situación. La opción del legislador es decantarse a favor de la titularidad del invento a favor de la empresa, otorgando un valor menor a la autoría del invento por parte del empleado, especialmente cuando ello se hace al margen del objeto de su contrato de trabajo. Multitud de conocimientos adquiridos por el empleado en el seno de la empresa son utilizados por el mismo fuera de ella y, sin embargo, no se le imponen restricciones tan relevantes como las presentes en este caso. La lógica regulativa presente en nuestro ordenamiento laboral para las tradicionales reglas sobre el deber legal de no concurrencia desleal o compromiso de exclusividad podrían trasladarse a este supuesto, con una regulación más equilibrada en el contraste de intereses entre las partes, que, a nuestro juicio, en este supuesto se observa intensamente escorado a favor de la empresa y en detrimento del trabajador. Más aún, la premisa de partida debería ser la inversa: todas aquellas invenciones logradas por el trabajador fuera de su tiempo de trabajo, fuera del cumplimiento del objeto de sus obligaciones, deben presumirse ajenas a la utilidad patrimonial del empleador y, por ende, la titularidad debe presumirse del propio autor. Dicho de otro modo, en la regulación vigente se aprecia un modo de presunción de actuación contra la buena fe contractual del trabajador, de modo que se presume que ha logrado el invento, a espaldas de la empresa, con ocultamiento de una actuación desleal y gracias al bagaje proporcionado por la empresa a la que intencionadamente se le ha pretendido dañar. Como decimos, el referente debería ser el de paralelismo con las reglas sobre competencia desleal: sólo son titularidad de la empresa los inventos de servicio o de encargo, salvo demostración de actuación de mala fe del trabajador realizando fuera del tiempo de trabajo una labor que debería haber ejecutado al servicio de la empresa; al propio tiempo que la extensión de este régimen legal con una ampliación de la asunción de titularidad a favor de la empresa debería ser resultado de un pacto explícito entre las

partes, con las correspondientes contraprestaciones. Y, si el trabajador se hubiese beneficiado de los conocimientos o medios de la empresa, con independencia de reconocerle al mismo la capacidad de reclamar para sí la titularidad, establecer un régimen de compensaciones económicas a la empresa, no a la inversa de lo que aquí se contempla. Incluso en estos casos cabría una solución intermedia también de equilibrio, pues igualmente cabría que el legislador para algunos de estos supuestos hubiese acudido a la posibilidad que él mismo contempla de cotitularidad del invento: “si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas” (art. 10.2 Ley de Patentes), bastando con delimitar en estos casos la realización conjunta por parte del empleado fuera del contrato y el empresario del que se han utilizado medios y/o conocimientos.

Más aún, las cargas informativas que se imponen al trabajador le colocan de nuevo en una posición de elevada inseguridad jurídica, con el peligro que todo ello comporta para el mismo. En efecto, lo que establece la normativa es lo mismo tanto para las invenciones de encargo como para esta tercera variante, algo de todo punto lógico para las primeras pero excesivamente gravoso para el empleado en la tercera variante. En concreto, lo que se prevé es que el empleado debe informar en estos casos con todo detalle al empleador (art. 18.1 Ley de Patentes). El problema principal en estos casos es que hace soportar al trabajador la enorme responsabilidad de decidir si el invento se ha producido o no en el marco de su actividad profesional y predominantemente a resultas de conocimientos o bienes de la empresa, asumiendo el riesgo de que si yerra en su percepción asume las consecuencias negativas previstas legalmente: si informa al empleador acepta tácitamente que no se trata de una invención libre y no puede reclamar la titularidad del invento, si no informa por entender equivocadamente que se trata de un invento libre asume los riesgos de un incumplimiento laboral y de los posibles derechos económicos que le reconoce la legislación correspondiente.

Igualmente confusa y poco comprensible son las reglas de atribución de facultades previstas legalmente en esta tercera variante. En concreto, lo que prevé la

norma es que en tales casos la empresa podrá asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho a la utilización de la misma. Es una opción alternativa que no se alcanza a comprender su alcance en la regulación general de la norma, que se dirige a regular el registro en forma de patente de un invento, patente que implica la titularidad y del que deriva el derecho a la utilización de la misma. Para la Ley de Patentes con carácter general no es concebible la titularidad de la patente con utilización de la misma por otro sujeto, pues lo uno va unido a lo otro. O si se quiere dicho a la inversa, no se concibe una utilización de la misma sin haber sido patentada; para que el empresario pueda hacer utilización del invento debe proceder a patentarlo, asumiendo a través de ello su titularidad, pero no es concebible que opte por reservarse el derecho de utilización sin patentarlo. Lo único que sería posible es que el empresario aceptase que fuese patentado por el autor y sucesivamente alcanzase un acuerdo con el mismo de explotación económica de la patente, que es algo bien diverso a lo que parece que se recoge en la norma correspondiente. Lo que sería de todo punto absurdo es que la norma estuviera contemplando la hipótesis de que la empresa no optase por patentar a su nombre el invento, permitiera que lo hiciera el empleado, pero al mismo tiempo se reservase el derecho a la utilización de la patente como si fuese suya, de modo que el autor tuviera algo patentado a su nombre sin ser su titular material a ningún efecto. Como las interpretaciones jurídicas que conducen al absurdo deben rechazarse, lo lógico es entender que a la empresa lo que se le reconoce es el derecho a reclamar la titularidad y, por ende, el derecho a patentar el invento, del que derivaría el derecho a su utilización; naturalmente sin perjuicio de las posibilidades contractuales mercantiles siempre lícitas de pactar con terceros su posible explotación económica.

La última incongruencia legal se advierte en el momento del ejercicio de la facultad reconocida a la empresa en esta tercera variante. En concreto, lo que contempla la norma para esta tercera variante es, como hemos indicado, el reconocimiento a la empresa de la facultad de poder asumir la titularidad del derecho, que caducará si no lo ejerce en un plazo determinado. Ahora bien, la incongruencia se produce

respecto del régimen jurídico contemplado para el supuesto en el que la empresa, tras manifestar su voluntad de asumir la titularidad, no llega a formalizar la solicitud de propiedad industrial en el plazo adicional fijado con el empleado. De un lado, no se alcanza a comprender por qué razón el legislador no fija él mismo dicho plazo de formalización, qué razón hay para delegar en el acuerdo entre las partes la fijación de ese plazo que, entre otras cosas, provoca un innecesario e irresoluble problema para la hipótesis de que las partes no se pongan de acuerdo en la duración de ese plazo adicional.

Pero, sobre todo, resulta todo un absurdo que si la empresa no formaliza la solicitud de propiedad industrial el efecto que contemple la norma es que el trabajador sólo pueda patentar el invento a nombre y por cuenta del empleador. Si se trata de un derecho del empleador, carece de todo sentido que el empleado proceda a patentar el invento, cuando ello beneficia a tercero (la empresa) y con ello no está defendiendo ningún interés propio (art. 18.2 Ley de Patentes). Lo coherente en estos casos, dentro de una norma dirigida a establecer el régimen de patente, sería conceder legalmente un plazo al empresario para formalizar la solicitud de propiedad industrial, de modo que superado el mismo caduca dicho derecho y, a partir de ese instante, se concede un plazo al empleado para formalizar dicha solicitud “por su cuenta y a su nombre” y no al de la empresa; se trataría de valorar la falta de formalización en el tiempo estipulado como una renuncia a la facultad de reconocida de asumir su titularidad. Lo contrario, sería un resultado que poco atendería a los intereses generales, en la medida en que no se favorecería la formalización de las patentes, otorgando una especie de facultad empresarial de bloqueo, de no patentar a su nombre pero tampoco dejar que se haga a nombre de otros, careciendo de todo interés el empleado de formalizar la patente, cuando ello a quien va a beneficiar es exclusivamente al empleador.

Como analizaremos en el apartado siguiente, al autor se le reconoce el derecho a una compensación económica en este tercer supuesto de inventos respecto de los cuales la empresa ostenta la facultad de asumir su titularidad. En todo caso, sería un

absurdo entender que ese derecho a la compensación económica queda condicionado a que el autor tenga que soportar la carga y el coste de proceder a formalizar la solicitud de registro de la patente a nombre y en representación de la empresa. Dicha compensación económica encuentra su fundamento jurídico en el hecho de que, si bien el invento es alcanzado por su autor, al mismo se le impide patentarlo a su nombre, por lo que se establece el derecho a la percepción de una cantidad que le resarza económicamente del esfuerzo y el resultado que ha logrado al margen por completo de sus obligaciones contractuales; exigirle como requisito para ello que arrostre el deber de patentar el invento a nombre del empresario constituiría una completa desmesura, que en ningún momento puede deducirse del texto legal: el derecho a la compensación económica en la norma se contempla para cuando la empresa asuma la titularidad del invento y no cuando lo patente (art. 17.2 Ley de Patentes). En definitiva, a la vista de ello, concluimos de nuevo que carece de toda lógica que al autor se le atribuya la facultad de patentar el invento en nombre y representación de la empresa, con una actuación que tan sólo atiende a los intereses de la empresa y en nada a sus intereses.

3. El régimen retributivo o de compensación económica de la participación en las invenciones

La normativa en materia de patentes entra también en alguna consideración regulativa respecto del efecto que esta materia puede tener en el régimen retributivo del empleado que participa en el resultado del logro del invento a patentar. Eso sí, la lectura de las previsiones al efecto muestra que no es un tema de atención preferente por parte del legislador, de modo que el resultado final será el de una regulación imperfecta y, por ende, con una aplicabilidad de escasas garantías de los intereses del empleado autor de un invento. Dicho de otro modo, mientras que la norma es

precisa y cerrada en cuanto a la atribución de la titularidad de la patente, resolviendo de modo nítido y seguro a quien le corresponde la misma, las consideraciones en materia retributiva son vagas e imprecisas, de modo que el reconocimiento de derechos que realiza en favor del trabajador queda en el ámbito más formal o teórico, con enormes riesgos de imposibilidad de exigirlos en el caso concreto. Veámoslo a la luz del análisis y valoración de la específica regulación contemplada para cada uno de los supuestos.

Resumidamente, el régimen jurídico contemplado es el siguiente.

En primer lugar, respecto de las invenciones alcanzadas en el marco del objeto del contrato, se establece que el autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo (art. 15.2 Ley de Patentes). Probablemente a la normativa de patentes no le debe corresponder entrar en mayores detalles en esta materia, pues esencialmente ello sería cometido de la legislación laboral. Sin embargo, lo que sí hubiera sido oportuno es que la normativa sobre patentes hubiese hecho una remisión al necesario desarrollo de esta materia por parte de la normativa laboral. El problema en esta materia es que, al no existir tal remisión, la normativa laboral no ha entrado a establecer precisión alguna al respecto, a tenor de la opción de política legislativa referida al inicio del presente estudio, de práctica ausencia de regulación general en materia retributiva por parte de la normativa estatal, que confía todo ello a la negociación colectiva. El resultado final es que, en la normativa estatal laboral, no hay regla alguna de concreción de lo indicado por la normativa de patentes, al mismo tiempo que, tratándose de una materia que no afecta sino a una franja muy específica de profesionales dentro de la plantilla de las empresas, los convenios colectivos tampoco entran a regular un régimen retributivo especial para quienes tengan como objeto de su contrato el desarrollo de actividades de investigación orientadas a la consecución de inventos. Por último, a resultas del limitado juego que suele tener el pacto contractual en el establecimiento

de complementos retributivos, el resultado final es que tan sólo tenemos las genéricas previsiones de la normativa sobre patentes, lo que puede plantea problemas casi irresolubles de concreción del supuesto de hecho y, sobre todo, de la cuantía de la posible remuneración suplementaria a la que según la normativa de patentes tendría derecho el empleado en ciertos supuestos. En definitiva, ante una hipotética demanda por parte del empleado reclamando dicha remuneración suplementaria, sin previsión precisa en el supuesto de hecho y en la cuantía por parte de la normativa o pacto correspondiente, el juez tendría muy escasos elementos jurídicos para resolver sobre el particular: un derecho formalmente reconocido pero muy complejo en su reclamación práctica.

En segundo lugar, para los supuestos de las invenciones libres, no se presentan dudas de ningún tipo: la titularidad del invento corresponde a todos los efectos a su autor, él ostenta la facultad de patentarlo y, con ello, de llevar a cabo la explotación económica del mismo de manera propia y sin intervención alguna por parte del empresario para el que pudiera prestar servicios en esos momentos.

En tercer lugar, volvemos a encontrar con las carencias e inseguridades jurídicas para el supuesto de las invenciones fuera del contrato pero con influencia relevante de los conocimientos o medios empresariales. Para este supuesto, con similar técnica legislativa, la normativa sobre patentes prevé que cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Añade, además, que 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 (art. 17.2 Ley de Patentes).

Naturalmente, el precepto no contempla nada para el supuesto en el que el empresario no asuma la titularidad de la invención, porque en tal caso el autor puede

asumir tal titularidad y, por tanto, el régimen que correspondería sería idéntico al de las invenciones libres. Por el contrario, cuando el empresario sí que asume la titularidad de la invención sí que nos encontramos con la reiterada previsión vaga e insuficiente respecto de la concreción del derecho a la compensación económica del autor.

El primer dilema no resuelto es el de la naturaleza jurídica de la referida “compensación económica”, que es como la califica el precepto de referencia; y lo hace de tal modo por cuanto que sabemos lo que no es: al no tratarse de un contraprestación económica por la prestación profesional de servicios derivada de su contrato de trabajo, no puede considerarse como percepción salarial en la definición legal de salario propia de la legislación laboral (art. 26.1 ET). Pero, de igual forma, tampoco puede merecer el calificativo de percepción extrasalarial, en el sentido atribuido por la normativa laboral: “no tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, la prestaciones e indemnizaciones de Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos” (art. 26.2 ET). El elemento común que aglutina a las percepciones extrasalariales –aparte de no ser contraprestación por el trabajo realizado–, reside en que se trata de obligaciones económica impuestas al empleador en el marco del contrato de trabajo y este elemento no se encuentra presente en la compensación económica que estamos analizando. Dicho de otro modo, esta compensación económica no deriva, ni directa ni indirectamente del contrato de trabajo que vincula a las partes, pues es el resultado de una actividad de investigación del autor realizada al margen de su relación laboral con el empresario. Más aún, por lo anterior, se trata por ello de una compensación económica que no encuentra su causa en relación contractual alguna entre las partes, autor y empresario. En suma, se trata de una compensación económica derivada de imposición legal entre dos sujetos que desde este punto de vista no tienen relación contractual alguna a los efectos de la actividad de investigación que ha dado lugar al invento. Se trata más bien de una previsión legal de carácter indemnizatorio por la participación del autor en un invento, que la

normativa de patentes faculta asumir su titularidad a un tercero, de modo que por razones de justicia material la norma impone un deber de compensación económica por el esfuerzo realizado por el autor y cuya utilidad patrimonial atribuye al empresario.

En estos casos, la normativa sobre patentes otorga un derecho a dicha compensación económica a percibir en todo caso por parte del autor, lo que zanja dudas respecto al derecho o no del autor al respecto. El problema una vez más es que la normativa de patentes resulta eminentemente vaga respecto de los criterios para determinar la cuantía precisa de la compensación económica a la que tendría derecho el autor de la misma, de nuevo sin remisión a normativa específica de desarrollo a los efectos de su concreción. Pero en este caso, con problemas añadidos de no fácil resolución. El problema añadido en este caso es el de que al no tratarse ni de una percepción salarial ni extrasalarial, no podemos aplicar la normativa laboral sobre la materia, a diferencia de lo que podríamos hacer respecto de la retribución suplementaria para el caso de las invenciones de servicio o de encargo.

Por tanto, también puede resultar más complejo que la negociación colectiva entre a regular esta materia, no sólo por su habitual desinterés por ello, sino por cuanto que se trata de una compensación económica que, de principio, no entra dentro de la categoría de materias de índole económica relativas al ámbito de las relaciones de los trabajadores con el empresario (art. 85.1 ET); eso sí, a nuestro juicio, siempre cabría una lectura amplia de este último precepto que diera cabida a este tipo de contenidos, porque aunque sea ajeno a las relaciones contractuales entre trabajador y empleador, sí lo es de carácter económico entre ambos sujetos aunque lo sea al margen del contrato de trabajo estipulado entre ambos; y, en todo caso, cabría sobre la base de la tesis civil del pacto en beneficio de tercero, siempre lícita en la contratación privada, entendiendo que al fin y al cabo el convenio colectivo también se somete a las reglas generales de la contratación privada.

La misma dificultad se presentaría a la hora de cuantificar dicha compensación a través del contrato de trabajo celebrado entre las partes, en la medida en que se

trata, como hemos indicado anteriormente, de una materia ajena a la relación laboral entre las partes; en todo caso, de nuevo acudiendo a las reglas generales de la contratación civil, podría entenderse que este tipo de cláusulas en el contrato de trabajo serían lícitas, por no ser contraria a la ley, a la moral ni al orden público (art. 1255 CC). En todo caso, el problema vuelve a ser que en la práctica ni los convenios colectivos ni los contratos de trabajo entran en la concreción de esta cuantía, con los indiscutibles problemas ya señalados ante una hipotética demanda judicial de reclamación del derecho a la compensación económica interpuesta por el autor del invento.

4. Competencia jurisdiccional

Un elemento adicional de dificultad en la materia deriva de un reparto competencial en lo jurisdiccional algo complejo, que, sobre todo, en una primera lectura podría dar a entender el establecimiento de una exclusión de conocimiento en esta materia por parte del orden social de la jurisdicción, al menos tal como ha sido interpretada la normativa por cierta doctrina.

En efecto, con carácter general se establece 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 esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo (art. 116 Ley de Patentes). Ello implicará, por aplicación sistemática de las reglas generales de reparto competencia establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cuando se trate de una reclamación relativa a la imputación de un delito la competencia corresponderá al orden penal; que cuando se trate de una demanda que afecta a relaciones jurídico privadas, en nuestro caso entre autor y empresario, el conocimiento corresponderá al orden civil de la jurisdicción; finalmente, que cuando se trate de un litigio frente a la Administración Pública en el ejercicio de sus facultades que comporten actos administrativos, el conocimiento corresponderá al orden contencioso-administrativo.

En concreto, la normativa de patentes especifica que las resoluciones de los recursos administrativos dictados por los órganos competentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 54.2 Ley de Patentes). En efecto, es coherente que todo lo que se refiera a la relación entre los titulares de la propiedad del invento y el registro de patentes, al ser una típica relación entre Administración Pública y ciudadano, que comporta un acto administrativo susceptible de revisión judicial, se canalice por la vía del orden contencioso-administrativo. A su vez, dentro del orden civil, hay que mencionar la especialización de conocimiento que le corresponde a los Juzgados de lo mercantil, a los que se les atribuye el conocimiento de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad (art. 86 ter Ley Orgánica del Poder Judicial).

Los preceptos anteriores podrían dar a entender que se excluye en todo caso del conocimiento de estos asuntos la atribución de conocimiento por parte del orden social de la jurisdicción, en la medida en que no son mencionados al respecto, con una regulación aparentemente cerrada que establece el precedente reparto competencial entre los tres órdenes jurisdiccionales mencionados (civil-mercantil, contencioso-administrativo y penal), dando por implícito que no queda competencia alguna remitida al orden social.

Sin embargo, una interpretación sistemática de la precedente normativa, en conexión con la atribución general al orden social de cuantas cuestiones litigiosas se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo (art. 2.a Ley de la Jurisdicción Social), da espacio al conocimiento por parte del orden social de algunas controversias en esta materia. En particular, habría que mencionar cuando menos tres concretas materias. Una primera, la referida a aquellas innovaciones derivadas de investigaciones que no sean susceptibles de ser patentadas, por cuanto que en estos supuestos no resulta de aplicación la nor-

mativa sobre patentes ni, por tanto, las reglas de reparto competencial contenidas en la misma (así se pone de manifiesto en la STSJ, social, Cataluña, 3 febrero 2004, rec. 457/2002. Naturalmente ello sin perjuicio de que si se discute la titularidad del invento, por ejemplo del programa de ordenador, la competencia pueda corresponder al orden civil, STS 21 de junio de 2007, rec. 2768/2000).

De otro lado, todas las demandas en las que se proceda a la revisión de una sanción del empleador en el ejercicio de su poder disciplinario y, particularmente, las demandas por despido basado en incumplimiento de sus deberes contractuales en relación con la investigación objeto del contrato y en particular por transgresión de la buena fe contractual en esta materia, de especial trascendencia todas aquellas que afecta al deber de sigilo profesional exigible al empleado (STS, social, Murcia, 4 de marzo 2002, rec. 63/2002). Finalmente, en aquellas reclamaciones que se refieran a deudas de carácter salarial entre trabajador y empleador en el marco del derecho del primero a una retribución suplementaria por el logro de invenciones de servicio o de encargo (art. 15 Ley de Patentes), como en general lo es cualquier tipo de reclamación salarial por parte del trabajador; del mismo modo que la atribución a los Juzgados de lo mercantil por parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la competencia en materia de "competencia desleal" no incluye a los litigios relativos a las reglas en materia de deber de no competencia desleal por parte del trabajador respecto de su empleador (art. 21 ET) y se residencia en el orden social de la jurisdicción, tampoco las reclamaciones en materia salarial derivada de la actividad inventiva del trabajador asalariado quedan excluidas del orden social de la jurisdicción.

El único supuesto problemático a estos efectos sería el relativo a los litigios de reclamación de la compensación económica por parte del autor frente a la empresa, cuando a éste se le reconoce la facultad de asumir la titularidad de los inventos del primero cuando los mismos se han logrado a partir de conocimientos y medios de la empresa. Si se acepta la naturaleza jurídica deducida en el apartado precedente respecto de esta compensación económica, como ajena al contrato de trabajo, no sería viable incluir las demandas correspondientes dentro del orden

social de la jurisdicción y, por ende, sería obligado situarlas en el ámbito del orden civil de la jurisdicción y, en concreto, atribuírselas a los Jueces de lo mercantil. Eso sí, situados más allá de la interpretación razonable de la normativa vigente a estos efectos, la solución legal a nuestro juicio no nos parece la más adecuada, a la luz de la posición habitual de las partes y de la lógica judicial del orden civil de la jurisdicción; en concreto, como propuesta de *lege ferenda*, a nuestro juicio, este tipo de reclamaciones relativas a la compensación económica del autor-trabajador frente al empresario, por sus concomitancias con el contrato de trabajo que une a las partes, debería residenciarse también ante el orden social de la jurisdicción.

5. Nuevos elementos regulatorios para una economía de la innovación

El análisis y comentario de toda la regulación precedente vuelve al inicio de nuestras consideraciones en torno a la pobreza regulatoria de la materia, que en estos momentos finales de nuestra reflexión queremos conectar con el nuevo patrón de crecimiento que se pretende impulsar en las sociedades desarrolladas. Me refiero a la centralidad actual que se le quiere otorgar a la economía de la innovación, a la vista del elevado desarrollo tecnológico alcanzado, a la elevada mecanización de los procesos productivos, tanto en la elaboración de los productos como en la prestación de servicios, donde la clave se encuentra en el capital humano y la capacidad por parte de las empresas de aportar valor añadido e incremento de la productividad por la vía del diseño y en las novedades comparativas que pueden ofrecer a través de nuevos métodos de organización del trabajo y de incorporación de nuevas técnicas productivas.

En ese contexto, a nuestro juicio la regulación relativa titularidad de las invenciones recogida en el la normativa sobre patentes pasa a un segundo plano en su importancia, por dos razones básicas. De un lado, porque los inventos en la inmensa mayoría de las ocasiones son resultado de una programación y planificación organi-

zada desde la empresa, con actuación colectiva de un grupo plural de empleados, de lo que deriva la indiscutida titularidad de los inventos por parte de la empresa de referencia; en suma, perteneciendo la inmensa mayoría de las invenciones a la categoría de los inventos de servicio o de encargo. De otro lado, elemento a nuestro juicio mucho más relevante, la economía de la innovación en la inmensa mayoría de las ocasiones discurre por canales de implantación de un tipo de innovaciones que no son susceptibles de ser patentadas y, por ende, se desenvuelven en ámbitos de todo punto diversos a la normativa sobre patentes. Por mencionar el supuesto más significativo, expresamente no se consideran invenciones patentables los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores (art. 4.4.c Ley de Patentes).

Más allá de todo ello, lo que se percibe con carácter general es una ausencia completa de adaptación del régimen laboral a la promoción y fomento de la implicación de los trabajadores en la potenciación de la economía de la innovación. Resulta de todo punto indiscutible que el desarrollo riguroso y sostenido en el tiempo de la economía de la innovación sólo es viable a través de una intensa motivación de los trabajadores en ese objetivo, ofreciéndoles alicientes materiales al objeto de que los mismos se involucren activamente en esta necesaria orientación del crecimiento de las economías desarrolladas sobre la base de la innovación. El potencial efectivo del trabajo intelectual y su imprescindible participación en la innovación de los productos y servicios de las empresas para las que prestan servicios sólo puede dar sus frutos en términos de innovación en la medida en la que se potencie un empleo de calidad, en el que se incorpore una regulación que de manera precisa incorpore instrumentos de motivación de los trabajadores favorables a ese objetivo de involucrarlos en los resultados de innovación de las empresas. Es evidente que en las relaciones laborales y en la economía en general esa motivación viene necesariamente a través de incentivos retributivos y de estabilidad en el empleo. A estos efectos, resulta imprescindible efectuar un llamamiento tanto al poder público como

a los interlocutores sociales, a los efectos de que tanto la normativa estatal como la negociación colectiva introduzcan fórmulas de regulación de la estructura salarial que, aparte de un importante componente de la retribución variable, la misma se conecte estrechamente con la participación de los trabajadores en los resultados de innovación empresarial. En los mismos términos, es necesario hacer un llamamiento hacia la necesaria conexión entre la estabilidad en el empleo y la motivación de los trabajadores con vistas a ese mismo objetivo de centralidad del desarrollo en innovación por parte de las empresas en las que prestan servicios.

Bibliografía

BARRERO, E. (2016). *Hacia un nuevo régimen jurídico de la creación industrial*. Madrid: Marcial Pons.

BERCOVITZ, A. (dir.) y BERCOVITZ, R. (dir.) (2015). *La nueva Ley de Patentes: Ley 24/2015, de 24 de julio*. Pamplona: Aranzadi.

BLANCO, J. (1999). *Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales*. Pamplona: Aranzadi.

CUCARELLA, L.A. (1999). *El proceso civil en materia de patentes*. Granada: Comares.

LÓPEZ-CÓZAR, C. y CUELLO de ORO, D. (2008). *Patentes: cómo proteger los resultados de la innovación en la empresa*". Madrid: Netbiblo.

GARRIGUES, A. y MIRANDA, D. (2007). Patentes y Derechos, en *Contrastes. Revista Cultural* (49).

LÓPEZ, L. (2015). *Inventiones laborales: derechos y obligaciones del empleador y del trabajador sobre la titularidad de la invención*, (en <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d7941579-8511-419c-995e-f212b2a6c076>).

MORRAL, R. (2016). *Problemas actuales de la propiedad intelectual*. Madrid: Tecnos.

NAVARES, S. (2016). *Aspectos registrales de la propiedad industrial*, Madrid: Marcial Pons.