

LA ATRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION CONTRATADA EN LA LEY DE PATENTES

Fátima Lois Bastida

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.-II. LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DE ENCARGO.-1. Sistemas legales de atribución de la invención.-2. La atribución de la invención *ex artículo 15.1 de la Ley 11/1986*.-III. LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DE SERVICIO.-1. La atribución de la titularidad *ex artículo 16 de la Ley 11/1986*.-2. El derecho de atribución empresarial.-2.1. Fundamento jurídico y económico.-2.2. Modalidades.- 2.3. Ejercicio del derecho de atribución.-2.3.1. La reivindicación de la invención.-2.3.2. Abandono de la solicitud o del título de propiedad industrial.-IV. LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES LIBRES.-1. La atribución de la titularidad *ex artículo 16 de la Ley 11/1986*

I. INTRODUCCIÓN

En el siglo XIX, considerado como el más rico en acontecimientos técnicos e industriales que ha conocido la historia humana, la invención estaba aún al alcance del individuo, tanto desde el punto de vista de su génesis como de su explotación; de todos son conocidos los nombres de Graham Bell, Edison, Hermanos Lumier o Marconi, entre otros. Sin embargo, a lo largo del presente siglo, la figura del inventor ha experimentado una profunda transformación al compás de la creciente competencia económica y del cambio de las condiciones económicas y de los marcos productivos. La entidad de los medios materiales, humanos y financieros exigidos por la investigación moderna y el carácter aleatorio de sus resultados, han hecho prácticamente imposible la invención artesanal, fruto de un inventor aislado e independiente que ha sido sustituido por un equipo de investigadores adscrito a una empresa u organización dedicada a tareas de investigación. Surgen así las invenciones tradicionalmente denominadas “laborales”, esto es, las realizadas por personas remuneradas al efecto para su estudio y obtención en el seno de una empresa u organización, pública o privada, dedicada a tales funciones. En la actualidad, éstas representan el 90% de todas las invenciones¹.

El hecho de que las personas jurídicas sean hoy titulares de la mayoría de las patentes revela claramente la trascendencia que ofrece esta cuestión; y, al mismo tiempo, pone de relieve el cambio producido en relación al título de adquisición del derecho a la patente que no está constituido, en la actualidad, en la mayoría de los casos, por la actividad inventiva desplegada por el inventor, sino por la organización de la investiga-

¹ Cfr. REIMER/SCHADE/SCHIPPEL, *Das Recht der Arbeitnehmererfindung*, 6ª cd., 1993, p. 118; MOUSSERON, “Les inventions de salariés après la réforme des 13 juillet 1978, 4 septembre 1979 et 4 août 1980”, RTDC, 1980, p. 185.

ción por parte de la empresa. En efecto, aunque el genio creador es, indiscutiblemente, un valor del inventor, cuando la investigación resulta de la organización de medios materiales y humanos y su trabajo es retribuido independientemente del resultado obtenido o remunerado de otro modo por la empresa, la solución, en orden a los derechos sobre los resultados obtenidos, debe ser diferente.

Dada la trascendencia, para el conjunto del sistema económico, de la investigación científica y técnica, cobra especial relieve la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante LP) donde se regulan las invenciones laborales desde una perspectiva más económica que laboralista. Ello no excluye que la regulación contenida en la citada ley mantenga una indudable importancia jurídico-laboral dada la incidencia del contrato de trabajo en la atribución del derecho a la patente.

Dentro del régimen jurídico de las invenciones laborales, establecido en el Título IV de la LP, se plantea una cuestión fundamental como es la relativa a la titularidad de estas invenciones. A este respecto, la LP distingue tres categorías diversas de invenciones laborales, que podemos denominar: de encargo, de servicio y libres. Las primeras, son resultado de una actividad de investigación para la cual ha sido contratado el inventor. Las invenciones de servicio, son las realizadas por quien no fue contratado para investigar, siempre que concurren dos circunstancias que precisa el art. 17.1 LP: que la invención se relacione con la actividad profesional del trabajador en la empresa y que en su obtención hubieran sido decisivos los conocimientos adquiridos en la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta. Finalmente, las invenciones libres constituyen una categoría residual que engloba, por exclusión, las invenciones que no sean de encargo ni de servicio. En esta hipótesis, siguiendo lo dispuesto en el art. 16 LP, el derecho a la patente corresponde al trabajador.

Esta clasificación tiene por finalidad establecer un régimen jurídico diverso respecto a cada categoría de invención laboral contemplada, cuestión a la que dedicamos las páginas siguientes.

II. LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DE ENCARGO

1. Sistemas legales de atribución de la invención

Uno de los puntos sobre los que ha existido tradicionalmente unanimidad tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, es el relativo a la atribución al empresario del derecho a la invención en el supuesto de las invenciones de encargo; esto es, las que resultan de la actividad para la cual ha sido contratado el inventor; tal ha sido igualmente la solución adoptada por la mayoría de las legislaciones actuales². Si la referida cuestión no planteó apenas dudas éstas se centraron a la hora de establecer el fundamento de tal atribución, al constituir el principio general establecido en las legislaciones la atribución del derecho a la invención a su autor, suscitando tal cuestión uno de los mayores debates en la doctrina³.

² Cfr. Sec. 39.1 de la Ley de Patentes inglesa; art. L. 611-7, 1 del Código de la Propiedad Intelectual francés; art. 23.1 Ley de Patentes italiana; parág. 6.1 ArbEG alemana. Asimismo, el art. 10 de la Ley-tipo sobre invenciones para los países en desarrollo, de los BIRPPI (Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual) (Ginebra). Tal ha sido igualmente el criterio adoptado por la Corte Suprema norteamericana; cfr. por cj., W. HOVELL, "Patent ownership: an employer's rights to his employee's invention", *Int. Prop. L. Rev.*, 16, 1984, pp. 93-119. Entre las excepciones a esta solución general cabe citar la Ley de Patentes del Japón, según la cual, en cualquier caso de invención realizada por el trabajador, al empresario sólo le corresponde una licencia de explotación no exclusiva sobre la patente obtenida por aquél (art.35.1 de la Ley nº 121 de 13 de abril de 1959, modificada en último lugar por Ley nº 41 de 1987).

³ En la primera veintena del presente siglo se produjo una polémica, ya clásica, en torno a las invenciones del trabajador, entre los que imputaban al empresario, sin más, la titularidad de las mismas, ya originariamente, por y del acto mismo de la invención -KÖHLER, ISAY, KISCH-, ya derivativamente, como

En la actualidad, pueden distinguirse en los diversos Ordenamientos jurídicos, tres diferentes sistemas o técnicas legales de atribución de la invención al empresario.

a) Por convenio o pacto entre las partes

Un buen ejemplo de esta solución lo constituye el sistema legal de los Estados Unidos, donde todos los derechos derivados de la invención -exceptuando el derecho moral- son asignados por contrato en virtud de una cláusula expresa que se impone como cuestión de rutina cuando se realizan actividades de las cuales puedan derivarse invenciones⁴.

b) Mediante una decisión o declaración del empresario

Tal es el sistema adoptado por la Ley alemana de invenciones laborales de 1957, calificado como una solución intermedia que contiene el compromiso entre dos principios contrapuestos: el principio del inventor como parte del Derecho de Patentes y el principio del Derecho del Trabajo en el sentido de que el resultado del trabajo pertenece al empresario. El derecho a la invención pertenece originariamente al inventor, en virtud del principio enunciado en el art. 3 de la Ley de Patentes. El empresario tiene la carga de ejercitar una reivindicación (*Inanspruchnahme*) mediante una especial declaración que, según la doctrina alemana, determina la transferencia a aquél del *allgemeine Erfinderrecht*, surgido originariamente en la persona del inventor y a él perteneciente hasta que la declaración de reivindicación no llegue a su conocimiento. El derecho a la reivindicación deriva del derecho de expectativa adquirido originariamente por el empresario en el momento de la creación de una invención de servicio⁵.

c) Ex lege por voluntad del legislador

En virtud de este sistema no existe propiamente transmisión o transferencia del derecho a la invención sino que ésta es adquirida originariamente por el empresario *ex lege* según la interpretación de la doctrina mayoritaria⁶. Tal sistema es adoptado por las legislaciones respecto a las invenciones de encargo, por lo que éstas contienen generalmente una combinación de las diferentes técnicas en función de las diversas categorías de invenciones laborales contempladas. Tal es el sistema adoptado en el art. 15 de nuestra LP así como, entre otras, por las legislaciones Suiza e italiana⁷.

Por otra parte, cabe destacar el carácter excepcional que ofrece la atribución de la invención al empresario, respecto al principio general establecido en las legislaciones, en virtud del cual la invención pertenece a su autor. Esta circunstancia conlleva,

obligación derivada del contrato -GIERKE, KATZ, ADLER- y los que sostenían, en todo caso, la titularidad del trabajador de las invenciones por él realizadas -WANGEMANN-; para un examen de las diversas teorías, v. KISCH, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, Mannheim-Berlín-Leipzig, 1923, pp. 63 y ss.

⁴ Cfr. SUTTON, "Les inventions d'employés aux Etats-Unis d'Amerique", *Prop.Ind.*, 1982, p. 246; BAKER/BRUNEL, "Restructuring the judicial evaluation of employed inventors' rights", *ST. Louis U.L.J.*, 35, 1991, p. 426; BARTOW, "Employee-inventors", *Santa Clara L.R.*, 37, 1997, pp. 686 y ss. Si no existe tal cláusula en el contrato se aplica el Common Law sobre la materia, en virtud del cual, tratándose de invenciones de encargo, el empleado queda inmediatamente obligado a asignar o atribuir la invención al empresario siendo tal obligación exigible ante los tribunales; cfr. entre otros, SLYKE/FRIEDMAN, *AIPLA Q.J.*, 18, 1990, pp. 138-141; WITTE/GUTTAG, *JPOS*, 71, 1989, pp. 469-470.

⁵ V. por todos, VOLMER, *Arbeitnehmererfindungsgesetz*, p. 127.

⁶ V. los autores citados en la nota nº 13.

⁷ Cfr. ENGLERT, pp. 38-39; STRAUS, *GRUR Int.*, 1990, p. 359.

como han señalado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, la interpretación restrictiva de dicho supuesto⁸.

2. La atribución de la invención ex artículo 15.1 de la Ley 11/1986

Siguiendo la línea de su precedente legal inmediato, contenido en la Ley de Contrato de Trabajo, el art. 15.1 *in fine* LP dispone que las invenciones de encargo “pertenecen al empresario”. Los términos en que se expresa este precepto, son equivalentes a los empleados en el art. 29 del derogado texto legal que declaraba tales invenciones “propiedad de” aquél. Como ha subrayado MOUSSERON, el término “pertenecer” es ajeno al vocabulario jurídico y quiere decir que la invención de encargo está, en todos sus aspectos, salvo el derecho moral del trabajador, a disposición exclusiva del empresario⁹. El legislador otorga así a éste el conjunto de derechos y facultades que normalmente son atribuidos al inventor, el *allgemeine Erfinderrecht*, según lo califica la doctrina alemana.

En cuanto al mecanismo en virtud del cual se realiza tal excepcional atribución de aquél conjunto de derechos, -o, la excepcional legitimación de la patente- a persona diversa del inventor parece existir unanimidad en nuestra doctrina. Ésta había interpretado los términos “son propiedad de”, contenidos en la Ley de Contrato de Trabajo, como una afirmación de la tesis de la adquisición originaria directa e inmediata por el empresario de la invención de encargo, sin necesidad de ningún acto dispositivo o atributivo posterior del trabajador¹⁰. Semejante interpretación ha sido, asimismo, sostenida en relación al vigente 15.1 LP, según la cual la invención “pertenece” *ex origine* al empresario en virtud del propio contrato, por cuanto ha sido realizada por el trabajador en cumplimiento de la relación de trabajo en la que la actividad inventiva ha sido prevista como objeto del contrato y a tal fin retribuida¹¹. En efecto, la atribución de pleno derecho al empresario de la invención de encargo es la consecuencia normal de la identificación entre invención y prestación de trabajo o de la consideración de que la invención realizada es algo accesorio de la prestación de trabajo contractualmente debida al empresario¹².

Concuerda así nuestro ordenamiento con otros comparados, como el italiano o suizo en los que, según la doctrina mayoritaria, en la invención de encargo, al ser la actividad inventiva objeto del contrato, existe una propiedad originaria del empresario de

⁸ Ciñéndonos a la doctrina y jurisprudencia recientes, v. GHIDINI/HASSAN, pp. 47 y ss, con jurisprudencia y doctrina en este sentido; MATHELY, *Le Nouveau Droit*, pp. 159-163, con cita de jurisprudencia en la misma línea.

⁹ MOUSSERON, RTDC, 1980, p. 192. Cabe señalar que el término “pertenecer” es empleado en diversas legislaciones para atribuir la invención de encargo al empresario, como la Ley de Patentes italiana “*appartenere*” (art. 23), la Ley de Patentes inglesa “*to belong*” (Sec. 39.1), el Código de Obligaciones suizo “*gehören*” (art. 332.1) y el Código de la Propiedad Intelectual francés “*appartenir*” (art. L. 611-7, 1); como apunta ENGLERT (p. 21), el legislador, “con el deseo de establecer en beneficio del empresario una relación jurídica idéntica a la que disfruta el propietario de una cosa corporal, se ha visto obligado a tomar este término del campo de los derechos reales”.

¹⁰ DE LA VILLA, p. 318; RODRIGUEZ PIÑERO, *Problemática*, p. 718; ALBIOL MONTESINOS, RDP, 1975, p. 113.

¹¹ Entre los autores que han abordado esta cuestión en nuestra doctrina parece existir unanimidad en punto a la adquisición originaria por el empresario de la invención de encargo; en este sentido, v. SALA FRANCO/VICENT CHULIA, AL, 34, 1988, p. 1997; RODRIGUEZ PIÑERO, RL, 6, 1986, p. 46; PÉREZ, p. 170; difieren, no obstante, los autores en el fundamento. Así, mientras un sector doctrinal sostiene la adquisición de la invención de encargo por el empresario como “fruto industrial” en coherencia con los arts. 353 y 354 del Código Civil (ALBIOL, DE LA VILLA, RODRIGUEZ PIÑERO) para otro sector, tal adquisición se realiza, no ya como fruto industrial, sino como obligación derivada del contrato (SALA FRANCO/VICENT CHULIA, PÉREZ).

¹² GRIDEL, p. 58.

los derechos patrimoniales derivados de la invención, sin que pueda hablarse siquiera de una cesión automática *ex lege*, ya que el trabajador en ningún momento es titular de dicha invención¹³.

La propia naturaleza de la adquisición de la invención por el empresario tiene relevancia a efectos de determinar la suerte de la invención en el caso de que el empresario renuncie a ésta. A este respecto puede afirmarse que tal renuncia carece de incidencias sobre la cuestión de la propiedad. En efecto, tras la comunicación de la invención ésta pertenece al empresario, el cual puede disponer de ella libremente y sin límite temporal, por lo que el trabajador no está legitimado para solicitar una patente para esa invención de encargo o transferirla a un tercero¹⁴.

III. LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DE SERVICIO

Como se ha visto anteriormente, la invención de servicio constituye una categoría intermedia entre la invención de encargo y la invención libre, que se caracteriza por la concurrencia de determinadas circunstancias en las que se manifiestan ciertos vínculos con la empresa donde se han generado. Como categoría intermedia, tanto su delimitación como su régimen jurídico ha planteado mayores dificultades e incertidumbre tanto a la doctrina y jurisprudencia como al propio legislador. Aunque, los criterios que configuran esta categoría intermedia difieren en los diversos sistemas comparados, uno ha sido destacado de forma unánime: la contribución y los intereses del empresario reclamaba un peculiar régimen jurídico.

Las anteriores consideraciones llevaron ya a la jurisprudencia y doctrina a crear y definir instituciones peculiares, de gran arraigo en el campo de las invenciones laborales, en torno a la titularidad de las mismas. A ello responde la peculiar TRUSTEE inglesa, la COPROPRIETE francesa o la SHOP RIGHT americana, creadas por la jurisprudencia; la contribución y los intereses de la empresa estaban igualmente presentes en la doctrina alemana al elaborar la célebre categoría de las invenciones de empresa (*Betriebserfindungen*).

Las legislaciones actuales han adoptado igualmente soluciones diversas en torno a la titularidad de estas invenciones como la atribución al empresario de la titularidad de las mismas¹⁵, la concesión a éste de una simple licencia¹⁶, pasando por situaciones intermedias de reconocimiento alternativo de ambas opciones, como sucede en nuestra legislación¹⁷.

¹³ En la doctrina italiana, cfr. CARNELUTTI, RDC, 1910, II, p. 436; MUSATTI, RDI, 1953, I, p. 134; GRECO/VERCELLONE, pp. 227-229; OPPO, Riv. Dir.Civ., 1969, I, p. 10; UBERTAZZI, p. 575; SENA, p. 194. En derecho suizo, v., por todos, ENGLERT, pp. 148-150.

¹⁴ Así se pronuncia la doctrina unánime; cfr., entre otros, PEDEMONTTE FEU, p. 48; OTERO LASCANES/LEMA DEVESA/CASADO CERVIÑO/GÓMEZ MONTERO, p. 44; SALA FRANCO/VICENT CHULIA, AL, 34, p. 1988; PÉREZ, p. 261.

¹⁵ Así, el art. 23.2 de la Ley de Patentes italiana.

¹⁶ El art. 35.1 de la Ley de Patentes japonesa otorga al empresario una licencia gratuita, no exclusiva de explotación.

¹⁷ Art.17.1 LP. La misma solución se adopta en la ArbEG alemana (parág. 6.1) y en el Código de la Propiedad Intelectual francés (art. L.611-7, 2).

1. La atribución de la titularidad ex artículo 16 de la Ley 11/1986 de Patentes

Mientras la Ley declara que las invenciones de encargo “pertenecen al empresario” y las invenciones libres “pertenecen al trabajador”, tal precisión no es efectuada respecto a las invenciones de servicio. No obstante, tal omisión, advertida por la doctrina, no ha planteado dificultades al deducirse fácilmente del articulado la titularidad del trabajador de estas invenciones. Y ello, con base, de un lado, en el art. 16 LP -sobre las invenciones libres- en virtud del cual, todas las invenciones que no sean de encargo “pertenecen al trabajador”¹⁸; de otro, en el propio art. 17, relativo a las invenciones de servicio. En efecto, la opción que dicho precepto otorga al empresario entre “asumir” o no la titularidad de tales invenciones permite deducir claramente la titularidad originaria del trabajador de estas invenciones¹⁹. La misma conclusión se deriva del hecho de que una de las opciones concedidas al empresario en el citado precepto sea la mera reserva del derecho de utilización del invento titularidad del trabajador²⁰.

2. El derecho de atribución empresarial

El trabajador es, pues, el titular originario de las invenciones de servicio y, por consiguiente, en virtud del art. 10.1 LP, a él corresponde el derecho a la patente. No obstante, sobre estas invenciones el empresario ostenta una titularidad que podría denominarse potencial, por cuanto, a través de un acto declarativo, puede reivindicarla para sí. En este sentido, el derecho del empresario a la invención de servicio es calificado por la doctrina alemana como derecho de expectativa, de efectos reales, que surge en el momento mismo de terminarse la invención y se manifiesta por la reivindicación ilimitada o limitada (*unbeschränkte oder beschränkte Inanspruchnahme*) que de tal invención puede efectuar el empresario²¹.

Inversamente, puede calificarse de eventual la titularidad del trabajador sobre las invenciones de servicio, pues sólo la tendrá en caso de no reclamarla para sí el empresario o, en caso de que éste sólo reivindique un derecho limitado de utilización. En efecto, el art. 17.1 *in fine* LP faculta al empresario para “asumir la titularidad” de la invención de servicio o “reservarse un derecho de utilización” de la misma. En términos generales, tal previsión implica la concesión al empresario de un poder preferencial de explotación al tiempo que le faculta para determinar la amplitud de los derechos derivados de la invención de los cuales pretende beneficiarse²².

2.1. Fundamento jurídico y económico

Desde un punto de vista jurídico, la concesión al empresario de tal poder preferencial de explotación se ha justificado en el reconocimiento implícito por el legislador al empresario de un derecho sobre los conocimientos adquiridos en su empresa²³. Otros

¹⁸ GÓMEZ SEGADE, *La Ley*, p. 72; ALONSO OLEA, *Jornadas sobre la nueva Ley española de patentes*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987, p. 89 (cit. en lo sucesivo *Jornadas*).

¹⁹ PÉREZ, p. 168.

²⁰ RODRIGUEZ PIÑERO, RL, 6, 1986, p. 86.

²¹ Por todos, v. VOLMER, p. 127.

²² Así, MATHELY (*Le droit*, p. 164); GRIDEL (p.56), para quienes, el análogo derecho de atribución reconocido al empresario se traduce en un poder o facultad de elección para determinar la naturaleza y extensión de los derechos a ejercitar por aquél. MOUSSERON (*Traité*, p. 531) por su parte, equipara esta facultad otorgada al empresario a un derecho potestativo.

²³ RODRIGUEZ PIÑERO, RL, 6, 1986, p. 5.

autores han visto el fundamento en una tradicional disposición del derecho de la competencia, como prohibición de que con la ayuda de su empresario el trabajador-inventor se convierta en un empresario competidor que explota la invención faltando a la fidelidad contractual²⁴. Tal consideración parece hallarse, asimismo, en nuestra jurisprudencia entre las escasas sentencias que abordaron esta cuestión²⁵.

La concesión al empresario de tal derecho facultativo podría aún fundamentarse en razones de orden económico, lo cual llevaría a considerar aquellos supuestos en los que por las características de la invención, junto a las circunstancias de la explotación o de la producción de la empresa, a ésta pudiera interesarle, no un derecho exclusivo, sino un derecho limitado de explotación²⁶.

No obstante tales consideraciones, la solución prevista en el referido art. 17 para las invenciones de servicio, en orden al derecho de atribución otorgado al empresario, no ha estado exenta de críticas entre la doctrina. Desde el punto de vista de la congruencia del Derecho de Patentes y la protección de los intereses de las partes, un destacado sector doctrinal ha rechazado la solución de otorgar al empresario el derecho a la patente, o aun la facultad de reivindicar la invención, salvo para el supuesto excepcional y restrictivamente delimitado de las invenciones de encargo²⁷.

Desde otro punto de vista, la doble opción reconocida al empresario en el citado art. 17, ha sido, asimismo, rechazada en nuestra doctrina por considerar tal solución de “muy unilateral”, en cuanto se deja al criterio del empresario el asumir alternativamente la titularidad de la invención o el derecho de utilización, concediendo tan sólo al trabajador el derecho a una compensación económica²⁸. La referida crítica en punto a la unilateralidad de la solución legal, no es compartida por otro sector doctrinal según el cual, el derecho del empresario no puede entenderse absoluto, como lo demuestra la existencia de un plazo al cual ha de someterse el empresario para ejercitar la opción reconocida a su favor y el hecho de que ésta requiera el consentimiento, aunque tácito, del trabajador²⁹.

2.2. Modalidades

El art. 17.1 LP precisa que el derecho del empresario puede recaer sobre la “titularidad” o la “utilización” de la invención; esto es, el empresario puede atribuirse la totalidad o parte de los derechos derivados de aquélla. Se establece así un régimen que

²⁴ BERCOVITZ, ADI, 3, 1976, p. 86; PÉREZ, p. 169.

²⁵ STS de 28 de diciembre de 1959 (AJ 1959/4.909), en la que el TS, en relación a una invención obtenida por un trabajador que, si bien no estaba contratado para investigar, había logrado aquélla utilizando los medios facilitados por la empresa, estimó que el trabajador tenía, cuando menos, la obligación moral de ofrecer la invención al empresario, considerando que al no realizar tal ofrecimiento y vender el invento a otras empresas había actuado deslealmente por lo que estaba justificado su despido; similar argumento puede encontrarse en la STS de 28 de abril de 1971 (AJ 1971/1.946).

²⁶ Tales fueron las consideraciones que llevaron al legislador alemán, ante las exigencias planteadas por los diversos sectores industriales, a otorgar al empresario la posibilidad de reivindicar total o parcialmente la invención de servicio (v. *Amtl. Begründung* en HAAERTEL/KRIEGER, p. 116).

²⁷ GÓMEZ SEGADÉ en FERNÁNDEZ NOVOA/GÓMEZ SEGADÉ, p. 120; asimismo, cabe destacar la posición inequívoca del Tribunal Supremo norteamericano en el mismo sentido, manifestada desde el célebre asunto *McClurg v. Kingsland*, fallado en 1843. Los jueces norteamericanos, unánimes en este punto, afirman “when there is no employment to invent the employer’s interests are fully protected by the privileges and benefits of shop-rights” (cfr. *Cahill v. Regan*, USPQ, 121, 1959, p. 58, donde la concepción norteamericana en este punto, recogiendo la doctrina jurisprudencial anterior, figura claramente expuesta). Sobre esta doctrina, v. más recientemente, SLYKE/FRIEDMAN, “Employer’s rights to inventions and patents of its officers, directors and employees”, AIPLA Q.J., 18, 1990, pp. 138 y ss.; WITTE/GUTTAG “Employee inventions”, JPOS, 71, 1989, pp. 469 y ss.

²⁸ RODRIGUEZ PIÑERO, RL, 6, 1986, p. 5.

²⁹ PÉREZ, p. 170.

va, a voluntad del empresario, de la propiedad pura y simple al abandono de todo derecho, pasando por el régimen intermedio de la licencia.

2.2.1. La atribución absoluta de la invención

El art. 17 LP otorga al empresario el derecho a “asumir la titularidad de la invención”. Una de las cuestiones que plantea este precepto es la de determinar las prerrogativas que adquiere el empresario que ejercita tal derecho, aspecto sobre el cual la ley no se pronuncia. La ambigüedad de la Ley en este punto obliga a realizar dos precisiones a efectos de determinar la situación jurídica que adquiere el empresario que ejercita el derecho de atribución de la forma más amplia. La primera, de orden terminológico (a) y la segunda, relativa al título en virtud del cual las invenciones previstas en el art. 17 LP, son adquiridas por el empresario (b).

(a) La terminología empleada por el propio texto legal viene a clarificar en gran medida este aspecto de la regulación. En efecto, en el art. 17 LP, como en todo el título IV, se alude exclusivamente al término invención. En ello se diferencia el citado precepto del fallido AIEP, el cual, utilizando una fórmula más restringida, limitaba el derecho del empresario a “patentar a su favor” la invención³⁰. Tal consideración permite descartar que el derecho de atribución del empresario recaiga sobre las patentes concedidas al trabajador; esto es, que el ejercicio de tal derecho por el empresario implique la “asunción” por éste de los derechos derivados de aquéllas³¹.

El derecho de atribución podría, por otra parte, entenderse referido a las solicitudes de patente, en cuyo caso el empresario ejercitaría aquél derecho respecto a la solicitud de patente ya depositada por el trabajador. Tal interpretación, sin embargo, no sólo no parece ser la sugerida por el tenor legal sino que, además, plantea dos dificultades. En efecto, de un lado, privaría al empresario del derecho a escoger la fórmula -patente o secreto- de reserva de la invención, lo cual no parece responder a la finalidad perseguida por el legislador al reconocer tal derecho al empresario. De otro lado, dejaría al empresario a merced del trabajador que, para bloquear la reivindicación de la invención por aquél, no efectuara la solicitud de patente.

Una lectura respetuosa del texto permite sostener que el derecho del empresario se dirija a la invención misma. Tal parece ser, igualmente, el espíritu del legislador y la *ratio* de la norma. En efecto, el poder preferencial de explotación que la misma pretende otorgar al empresario, conlleva la concesión a éste del dominio ordinario que le permita escoger entre divulgar o no la invención y solicitar o no la patente³². De esta forma, el empresario obtendría la invención en la medida y con los límites que deseara.

Por otra parte, las obligaciones que la ley impone al trabajador vendrían a garantizar el ejercicio del derecho de atribución en el sentido propuesto: comunicación, colaboración y la abstención “de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento” de los derechos reconocidos en la ley³³. Inversamente, la protección de los intereses del trabajador debe conducir a obtener, lo más ampliamente posible, la contrapartida económica prevista en la ley³⁴.

³⁰ Fórmula que, como apuntó la doctrina, excluía la posibilidad de mantener en secreto la invención; cfr. BERCOVITZ, ADI, 3, 1976, p. 90; SALA FRANCO/VICENT CHULIA, AL, 34, 1988, p. 1983.

³¹ Al no existir una disposición que autorice al trabajador a solicitar la patente, siquiera preventivamente, si éste procede a efectuar tal solicitud el empresario podría exigir la transferencia de la misma, incurriendo aquél en una falta al no estar legitimado para ello.

³² GRIDEL, pp. 51-54.

³³ Art. 18.2 *in fine* LP.

³⁴ En este sentido, como apunta BOUYU (Prop.Ind., 1985, p. 206), en relación al análogo derecho de atribución otorgado al empresario, la ley introduce el régimen de “jerarquía de derechos para el empresario y, en sentido contrario, de escala de precios para el asalariado”.

(b) Precisar el título en virtud del cual las invenciones de servicio son adquiridas por el empresario es relevante para determinar la situación jurídica subsiguiente. En efecto, ello permitirá determinar las prerrogativas que adquiere el empresario cuando éste “asuma” la titularidad de la invención.

Como se ha visto, el texto legal parte de la titularidad originaria del trabajador de las invenciones previstas en el art. 17 LP, lo cual implica que la invención no puede ser adquirida por el empresario sino a título derivado. Así pues, la invención de servicio es adquirida por éste en calidad de causahabiente del trabajador en virtud del art. 10.1 de la LP. La expresión “causahabiente” designa al que adquiere por sucesión universal los mismos derechos y obligaciones que el cedente. En la sucesión universal *inter vivos* el título más frecuente será la cesión, y el cesionario, por tanto, será el causahabiente del inventor. Este último, pues, adquirirá todos los derechos y obligaciones vinculados a la invención, excluyendo los que sean estrictamente personales como el de ser designado inventor. En el supuesto previsto en el art. 17 LP, la invención se transmite por cesión legal³⁵, es decir, por mandato de la ley (art. 17 LP), el empresario, mediante su reivindicación, se convierte automáticamente en cesionario del inventor sin que éste tenga que pronunciarse³⁶. Este hecho tiene relevancia desde el punto de vista del Derecho de Patentes teniendo en cuenta que la LP, en el citado art. 10.1, concede al causahabiente el derecho a la patente bajo el mismo título que el inventor.

Las anteriores consideraciones permiten concluir que la concesión al empresario de la “titularidad” de la invención prevista en el art. 17 LP, conlleva la atribución a aquél de los derechos de inventor, a excepción de los de carácter personal, como el de ser designado inventor, que pertenecen al trabajador³⁷.

2.2.2. La atribución limitada

La Ley de Contrato de Trabajo no contempló la posibilidad de que el empresario pudiera reservarse derechos limitados de explotación sobre las invenciones del trabajador. El Anteproyecto Bercovitz, inspirado en la Ley alemana, reconoció tal facultad al empresario, siendo posteriormente incorporada al PLP 82³⁸.

Siguiendo la línea de su precedente legal inmediato, contenido en el PLP 82, el art. 17.2 LP faculta al empresario para asumir la titularidad o “reservarse un derecho de utilización” de la invención de servicio³⁹. Similar previsión figura en la ley francesa según la cual el empresario tiene el derecho de hacerse atribuir “la propiedad o el disfrute de todo o parte de los derechos ligados a la patente” que protege la invención de su trabajador⁴⁰ y en la Ley alemana de invenciones laborales que permite al empresario

³⁵ Así lo establece la doctrina alemana unánime, según cuya legislación la invención de servicio es, asimismo, adquirida originariamente por el inventor (parág. 3 PatG); cfr. entre otros, BERNHARDT/KRASSER, 256-260; REIMER/SCHADE/SCHIPPEL, p. 162; VOLMER, pp. 167-168.

³⁶ Sobre el carácter unilateral del acto reivindicatorio, v. *infra* nº 2.3.1 de este trabajo.

³⁷ El empresario, como causahabiente, dispone además de todas las prerrogativas vinculadas a la invención como el derecho a oponerse a la concesión de una patente a quien no esté legitimado (art. 11 c) LP); el derecho a la cesión de una patente o modelo concedido a quien no tenga derecho (art. 12.1 LP); y el derecho a la utilización anterior en el caso de una invención paralela (art. 10.3 LP).

³⁸ A tenor del párrafo 4 del art. 17 del PLP 82, “el empresario podrá reservarse un derecho no exclusivo de explotación para atender a las necesidades de su empresa..”.

³⁹ Existen supuestos donde las características de la invención o las circunstancias de la explotación, desaconsejan o hacen innecesaria la obtención de una patente. Así lo estimó el legislador alemán al reconocer al empresario la posibilidad de reivindicar un derecho no exclusivo de explotación sobre la invención del trabajador (cfr. BERNHARDT, pp. 91-92); en cualquier caso, como pone de relieve SCHADE, constituirá un supuesto excepcional; según señala este autor (Prop.Ind., 1972, p. 260), en Alemania las reivindicaciones limitadas o parciales representan el 1% del total de las reivindicaciones.

⁴⁰ Art. L. 611-7, 2 de la Ley nº 92-597, de 1 de julio de 1992 relativa al Código de la Propiedad Intelectual.

reivindicar la titularidad o un derecho no exclusivo de utilización” de la invención de servicio⁴¹. En ambas legislaciones parece haberse inspirado, una vez más, nuestro legislador en torno a este aspecto.

El art. 17.2 LP regula con manifiesta ambigüedad el derecho facultativo concedido al empresario cuyas deficiencias habían sido denunciadas por la doctrina al comentar el PLP 82⁴². La principal crítica efectuada al precepto ha sido la de que en el supuesto de que el empresario optara por reservarse el derecho de utilización de la invención pudiera éste no ver satisfecho su derecho ya que la norma legal no establece la obligación paralela de los trabajadores de solicitar la patente para esa invención. Por consiguiente, podría suceder que la misma pasara al dominio público, con lo cual no habría licencia ni reserva de explotación⁴³. Frente a tal precisión cabe, sin embargo, señalar que, como precisa la Ley alemana⁴⁴, la invención para la que el empresario reivindica un derecho de utilización se convierte en libre por lo que el trabajador no está obligado a solicitar un derecho de protección. Asimismo, hay que tener en cuenta que, inversamente, la LP tampoco impone al empresario la obligación de utilizar la invención lo que le eximiría de la obligación de abonar una compensación al inventor⁴⁵. Por otra parte, según la misma ley alemana, el nacimiento del derecho de utilización no depende de que el trabajador haya solicitado un derecho de protección⁴⁶. En tal caso, si el trabajador no solicita la patente la doctrina estima que éste pierde todo derecho a la compensación, a pesar de la utilización de la invención por el empresario⁴⁷.

Otra de las cuestiones que plantea el artículo 17.2 LP es la relativa a la formalización del derecho de utilización ya que el mismo no dispone cómo debe instrumentarse la reserva de este derecho. Para resolver esta cuestión es preciso tener en cuenta que la notificación que debe efectuar el empresario al trabajador, en el plazo que la LP le concede, manifestando su voluntad de “reservarse un derecho de utilización” de la invención de servicio, constituye un acto unilateral que no precisa el consentimiento del trabajador. Por consiguiente, cabe estimar que el empresario puede utilizar sin más la invención, incorporándola a la empresa o bien explotar ésta a través de un contrato de licencia que está obligado a concertar el trabajador. En cualquier caso, puede objetarse con la doctrina que la ley podía haber sido más explícita concretando el derecho en cuestión en un derecho a obtener una licencia obligatoria de explotación de acuerdo con el Título IX de la LP⁴⁸.

El precepto examinado plantea aún otra cuestión como es la relativa al contenido del derecho de utilización, esto es, la situación jurídica que adquiere el empresario que ejercita tal derecho. Frente al PLP 82, donde se precisaba el carácter no exclusivo del derecho de explotación, el vigente art. 17 LP no se pronuncia sobre el particular, por lo que podría tratarse de una licencia simple o exclusiva. No obstante, considerando los antecedentes del vigente art. 17 LP, así como las orientaciones de la doctrina, podría defenderse el carácter no exclusivo del citado derecho⁴⁹. Tal ha sido la solución gene-

41 Parágs. 6 y 7 ArbEG.

42 V., ampliamente, GÓMEZ SEGADE, en FERNÁNDEZ NOVOA/GÓMEZ SEGADE, pp. 117-123.

43 OTERO LASTRES/LEMA DEVESA/CASADO CERVIÑO/GÓMEZ MONTERO, p. 41.

44 Parág. 8.1 ArbEG.

45 Así lo establece el parág. 10. 1 de la ArbEG, el cual precisa expresamente que la obligación de compensar sólo existe para el empresario cuando éste utiliza la invención.

46 Parág. 10.2 ArbEG.

47 REIMER/SCHADE/SCHIPPEL, p. 217.

48 Así, PELLISE PRATS, *Informe*, p. 24.

49 GÓMEZ SEGADE, en FERNÁNDEZ NOVOA/GÓMEZ SEGADE, p. 123; BERCOVITZ, *La nueva Ley*, pp. 105-106.

ralmente adoptada por las legislaciones que otorgan un derecho semejante al empresario. Así, tanto el “shop right” del Derecho norteamericano⁵⁰ como la ArbEG alemana⁵¹ y la Ley de Patentes japonesa⁵² otorgan al empresario un derecho no exclusivo de explotación. En tal supuesto, la situación jurídica del empresario que reivindica un derecho de utilización sería equiparable a la del beneficiario de una licencia “simple” no exclusiva. Así, el empresario no podría disponer de la invención ni prohibir al trabajador la utilización de ésta, la cesión o la concesión de otra licencia⁵³.

2.3. Ejercicio del derecho de atribución

2.3.1. La reivindicación de la invención

La reivindicación -de la titularidad o la utilización- de la invención por el empresario es necesaria para poder explotar regularmente la invención de servicio. No obstante, la invención puede ser también transferida en virtud de un contrato el cual, para ser válido, ha de ser estipulado tras el anuncio de la invención⁵⁴.

La Ley no establece norma alguna en torno al procedimiento de ejercicio del derecho de atribución por el empresario. El art. 17.1 LP otorga a éste el “derecho a asumir” la titularidad de la invención o el de “reservarse” un derecho de utilización de la misma. Por su parte, el art.18 dispone la obligación del trabajador de comunicar la invención “para que el empresario pueda ejercitar los derechos que le correspondan en el plazo de tres meses”; tales son las únicas alusiones del texto legal al ejercicio del derecho por el empresario.

En sentido etimológico “asumir” equivale a “tomar para sí”, esto es, como señalaba el Anteproyecto elaborado por Bercovitz “hacer suya” la invención. Nada establece, sin embargo, la LP sobre el modo de llevar a cabo tal “asunción” de los derechos por el empresario. A diferencia de los diversos textos prelegislativos, incluido su antecesor inmediato el PLP 82⁵⁵, la LP no contempla ninguna declaración del empresario, en orden a la comunicación al trabajador sobre el alcance y naturaleza de los derechos que pretende ejercitar. Ello representa una grave laguna dada la importancia, tanto del contenido como del momento, de dicha comunicación. En este sentido, las legislaciones que adoptan un mecanismo similar como la francesa o alemana exigen, en cuanto a la forma, una declaración escrita⁵⁶.

El contenido de la comunicación ofrece gran relevancia para saber en qué medida el empresario “asume” la invención, a efectos de fijar la compensación del trabajador; ello cobra especial relieve cuando el empresario decidiera explotar la invención en régimen de secreto en cuyo caso, la ausencia de declaración podría perjudicar el dere-

⁵⁰ El denominado “Shop-right” se concreta en una licencia gratuita, no exclusiva, personal e irrevocable en beneficio del empresario por el periodo de duración de la patente; cfr. KOENIG, JPOS, 49, 1967, pp. 658-660; LEONARD, “The protected rights of the employee inventor in his invention”, JPOS, 49, 1967, pp. 357-360; NEUMEYER, “Employees’ rights in their inventions”, JPOS, 44, 1962, 674-707.

⁵¹ Parág. 7.2 ArbEG.

⁵² Art. 35.1 de la Ley de Patentes de 1959 completada por Ley Nr. 27/1987.

⁵³ FRIEDRICH, GRUR, 1958, p. 277; REIMER/SCHADE/SCHIPPEL, pp. 167-169.

⁵⁴ En virtud del art. 19.2 LP que prohíbe “toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorga”. Para un análisis de este precepto, v. *infra*, capítulo VI.

⁵⁵ Art. 17 PLP de 1982.

⁵⁶ Parág. 6.2 ArbEG; art. 7.3 del Decreto N° 84-684 de 17 de julio de 1984, el cual exige expresamente, a efectos probatorios, la forma escrita para todas las comunicaciones que se efectúen entre las partes (art. 9.1).

cho del trabajador a la citada compensación. La ley alemana prevé expresamente tal circunstancia y para evitar que la explotación de la invención en régimen de secreto perjudique el derecho del trabajador a la compensación establece como requisito, para declarar aquella secreto de explotación, que el empresario la haya reivindicado totalmente; esto es, la totalidad de los derechos derivados de la misma y mediante un acto de declaración expreso⁵⁷. En el mismo sentido, la ley francesa obliga al empresario a precisar, en la comunicación en orden a la reivindicación de estas invenciones “la naturaleza y extensión de los derechos que pretende reservarse”⁵⁸.

El momento de la reivindicación, por otra parte, también es importante por cuanto influye sobre su validez. En efecto, el empresario, en virtud de lo dispuesto en la LP, ha de ejercitar sus derechos en el plazo de tres meses desde la comunicación de la invención; en este sentido, la existencia de una notificación expresa impediría la pérdida de los derechos reconocidos al empresario si éste, por cualquier motivo, se demorase en solicitar la patente por un período superior al mencionado. Así pues, desde el punto de vista probatorio, sería prudente observar la forma escrita para dotar de mayor claridad las relaciones empresario-trabajador y, en general, para garantizar los derechos éstos.

La fórmula de la LP “derecho a asumir”, junto a la no previsión de respuesta alguna del trabajador, sea de aquiescencia o rechazo, a la decisión del empresario de ejercitar su derecho de atribución, permite afirmar que se trata de un acto unilateral de éste⁵⁹.

La única alusión expresa de la LP en punto al procedimiento es la relativa al plazo de ejercicio del derecho de atribución por el empresario. En efecto, en virtud del párrafo primero del art. 18 “el trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17” -esto es, de encargo y servicio-, “deberá informar de ello al empresario, ... para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses”. La Ley confiere así, al régimen de las invenciones de servicio un carácter transitorio: el derecho de atribución sólo puede ser ejercitado por el empresario durante un lapso de tiempo reducido. Similares plazos, a efectos de reivindicar la invención por el empresario, figuran en otras legislaciones que oscilan entre los cuatro meses previstos en las leyes francesa y alemana y los tres que señala la Ley italiana de Patentes, entre otras⁶⁰.

Uno de los problemas que plantea el citado artículo 18 LP deriva de la innecesaria unificación que en él se realiza de dos diferentes supuestos. En efecto, en el mismo se impone al trabajador la obligación de comunicar las invenciones de encargo y servicio para que el empresario pueda ejercitar sus derechos “en el plazo de tres meses”. Frente a ello, cabe precisar que en tanto el deber de comunicar es un deber genérico que pesa sobre el trabajador que ha realizado cualquier tipo de invención, en lo que respecta al plazo, aunque la ley no especifica, hay que entenderlo referido exclusivamente a las invenciones de servicio. Como se sabe, las invenciones de encargo “pertenecen” *ex lege* al empresario, sin necesidad de ningún acto o declaración por parte de éste, el cual puede disponer de la invención de la manera que estime más oportuna y sin límite temporal. Sin embargo, según hemos dicho, en el supuesto del art. 17 LP se trata de una invención “del trabajador” sobre la que puede tener derechos el empresario, el cual ha de ejercitarlos en el mencionado plazo.

⁵⁷ Parágs. 6.2 y 17.1 ArbEG. En la legislación francesa, por el contrario, no está resuelta la cuestión de la compensación en caso de ser explotada la invención en régimen de secreto. En tal supuesto, según precisa GRIDEL (pp. 57-58), la compensación quedaría inevitablemente al arbitrio de las partes.

⁵⁸ Art. 7.3 Decreto N°84/684 de 17 de julio de 1984.

⁵⁹ PÉREZ, p. 170. Sobre la unilateralidad del acto reivindicatorio en derecho alemán, v., entre otros, REIMER/SCHADE/SCHIPPEL, p. 149; STRAUS, GRUR Int., 1990, p. 360. En derecho francés, CASA-LONGA/SABATIER, p. 125.

⁶⁰ Parág. 6.2 ArbEG; art.7.1 Decreto No 84-684 de 17 de julio de 1984; art. 24.2 Ley italiana de Patentes.

En definitiva, el significado del plazo es que el empresario, mediante una declaración expresa, comunique al trabajador inventor su decisión de atribuirse la invención de servicio, precisando la naturaleza y extensión de los derechos que pretende reservarse⁶¹.

Por otra parte, el comentado artículo 18 LP omite una importante cuestión, como es la relativa a las consecuencias derivadas del transcurso del mencionado plazo de tres meses sin que el empresario haya realizado ningún acto tendente al ejercicio de sus derechos. Esta cuestión se abordada en el AIEP el cual, con especial nitidez, señalaba textualmente que “si el empresario renuncia a su derecho o no comunica por escrito...al trabajador su intención de ejercitarlo, éste podrá ejercitar libremente los derechos que la ley reconoce al inventor”⁶²; la misma previsión figuraba, asimismo, en el Anteproyecto elaborado por Bercovitz⁶³. Durante el debate de la LP se había puesto de relieve la laguna de la misma en este punto y, a tal efecto, se propugná que constase expresamente en el texto legal las consecuencias que derivarían del transcurso del referido plazo sin que el empresario hubiera ejercitado sus derechos sobre la invención de servicio⁶⁴. La citada propuesta no llegó, sin embargo, a prosperar aun cuando la relevancia de la cuestión reclamaba un pronunciamiento del legislador.

En este punto, y a efectos de determinar aquéllas consecuencias, debe distinguirse, una vez más, según se trate de una invención de encargo o de servicio. En el primer caso, el transcurso de dicho plazo carece de incidencias pues, como ya se apuntó, la invención “pertenece” al empresario, el cual es libre de disponer de ella de la manera que estime más conveniente y sin límite temporal. Por el contrario, en el supuesto de las invenciones de servicio, se trata de invenciones que “pertenecen” al trabajador, sobre las que puede tener derechos el empresario, el cual debe, sin embargo, ejercitarlos en un breve plazo. En consecuencia, si el empresario no hace valer sus derechos en el plazo establecido, ha de entenderse que el trabajador conserva sus plenos derechos sobre la invención pudiendo disponer de ella de la manera que estime más oportuna, incluso solicitar la patente, bajo reserva de su deber de fidelidad hacia el empresario⁶⁵.

Siguiendo la línea trazada por la jurisprudencia alemana, podría aún considerarse la posibilidad de prolongar el plazo previsto en el art. 18 LP, cuestión que la ley tampoco contempla. Algunas legislaciones, en atención a las diversas circunstancias que pueden presentarse, han reconocido expresamente dicha posibilidad⁶⁶. En efecto, se trata de una facultad de la cual el empresario necesitará hacer uso con frecuencia, no sólo cuando la patentabilidad o el interés técnico de la invención lo exijan sino, en general, cuando el empresario someta su decisión a determinadas experiencias que necesariamente han de sobrepasar el plazo establecido⁶⁷. En cualquier caso, el plazo legal

⁶¹ Así, PÉREZ, p. 170.

⁶² Así, el art. 18 del AIEP.

⁶³ Art. 18.2 del Anteproyecto Bercovitz.

⁶⁴ Así, la Enmienda número 24 del Grupo Parlamentario Vasco (BOCG. Congreso, II Legislatura, 18 de noviembre de 1985 p. 15) y la número 18 del Grupo Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos (BOCG. Senado, II Legislatura, 20 de diciembre de 1985 p. 61).

⁶⁵ Así, DELICADO MONTERO-RIOS, Prop. Ind., 1986, p. 433; PEDEMONTE FEU, p. 47; OTERO LASTRES/LEMA DEVESA/CASADO CÉRVIÑO/GÓMEZ MONTERO, p. 44; SALA FRANCO/VICENT CHULIA, AL, 34, 1988, p. 1988; RODRIGUEZ PIÑERO, RL, 6, 1986, p. 47.

⁶⁶ La ley francesa no había previsto inicialmente esta facultad siendo ello objeto de diversas críticas que dieron lugar a su reconocimiento en el Decreto de aplicación en cuyo art. 7.1 se faculta a las partes para decidir, de común acuerdo y siempre tras el anuncio de la invención, una prórroga del plazo legal.

⁶⁷ Así, BERNHARDT/KRASSER, p. 257; MOUSSERON, *Traité*, p. 535, quienes, aludiendo a las diversas circunstancias que pueden presentarse, ponen de relieve la utilidad práctica que ofrece la prolongación del plazo legal.

podría ser prolongado por acuerdo entre las partes, posterior a la comunicación de la invención por el trabajador, nunca antes, en virtud del art. 19.2 LP, el cual prohíbe la renuncia anticipada del trabajador a sus derechos.

Cabría aun plantearse si transcurridos los tres meses y el trabajador tampoco hubiera ejercitado sus derechos, podría el empresario todavía “asumir” la invención o “reservarse” la explotación de la misma. En nuestra opinión, el tenor legal hace imposible tal interpretación, como lo hace también que en el supuesto de que el empresario no ejercite sus derechos sobre la invención de encargo pueda hacerlo el trabajador, si bien, quizá deba desecharse en atención a los derechos e intereses de éste. En efecto, la atribución al empresario del derecho a la patente tiene carácter excepcional, por lo que sólo debe admitirse para el supuesto restrictivamente delimitado que constituyen las invenciones de encargo; así lo ha considerado nuestro legislador al precisar expresamente, en el art. 16 LP, que todas las invenciones que no sean de encargo “pertenecen al trabajador, autor de las mismas”; según tal previsión, el derecho facultativo del empresario sobre las invenciones de servicio no puede entenderse con carácter absoluto, sino sometido a unos límites dentro de los cuales ha de ser ejercitado por aquél; precisamente, entre tales límites se halla el carácter transitorio o temporal que reviste el ejercicio de este derecho por el empresario.

2.3.2. *Abandono de la solicitud o del título de Propiedad industrial*

En punto al mecanismo reivindicatorio y sus posibles efectos sobre los derechos de las partes, el texto legal suscita otras cuestiones, no menos relevantes, que no son abordadas en el mismo. Así, podría suceder que tras la reivindicación de la invención el empresario no solicitara la patente -porque no lo aconsejen las circunstancias de la producción o bien porque decida mantenerla en secreto-, con el consiguiente perjuicio que tal situación originaría sobre los derechos del trabajador-inventor. En efecto, el texto legal no obliga al empresario a solicitar la patente y tampoco prevé que pueda hacerlo, siquiera a título preventivo, el trabajador en su lugar como disponía el AIEP⁶⁸. Para evitar que de tal situación pueda derivar un perjuicio para el trabajador, en particular en su derecho a la compensación, debe entenderse que la compensación es debida al puro hecho de la reivindicación, con independencia de la utilidad o destino posterior de la invención⁶⁹. Con su precisión característica, la ley alemana no ha pasado por alto este aspecto declarando expresamente que el derecho a la compensación surge en el momento de la reivindicación total de la invención por el empresario y no en el de la concesión de un derecho de protección⁷⁰. Tal previsión implica que el derecho a la citada compensación es independiente de la verdadera utilización o destino posterior de la invención⁷¹.

Paralelamente, se plantea también el problema del abandono de la solicitud o, incluso, de la patente ya concedida, aspecto éste que tampoco es contemplado en nuestra legislación. La ley alemana, teniendo en cuenta los legítimos intereses de la empresa y la protección de los derechos del trabajador, aborda especialmente tal supuesto. La regulación que sobre el mismo establece, tiende a evitar que el derecho del empresario, a abandonar la solicitud o el derecho de protección ya concedido, no deje al trabajador

⁶⁸ Tal facultad se concedía, como señalaba el art. 23 del fallido Anteproyecto, sin perjuicio de quién resulte ser posteriormente el titular.

⁶⁹ PÉREZ, p. 306; MOUSSERON, *Traité*, p. 536, quien recoge así el espíritu de la fallida Proposición Darnis, la cual, de modo categórico, precisaba que “el precio de la cesión o si hay lugar la remuneración suplementaria es debido incluso si la invención no es objeto de una solicitud de patente”.

⁷⁰ Parág. 9.1 ArbEG. No obstante, como señala el parág. 12 de la misma ley, tal compensación sólo podrá ser fijada posteriormente.

⁷¹ Así lo ha señalado la doctrina de forma unánime; v. por todos, BERNHARDT/KRASSER, p. 263.

privado de sus prerrogativas legales. Así, la renuncia de aquél a los derechos de protección para una invención reivindicada totalmente, precisa dos condiciones, a saber: haber satisfecho la pretensión del empleado a una compensación apropiada y, que el empleado, en un plazo de tres meses, previo ofrecimiento obligatorio del empresario, no haya solicitado la transferencia de los derechos⁷². Similares normas a las citadas, figuraban en el AIEP y en el ACO, ambos fuertemente inspirados en la citada ley alemana. En el primero, la obligación de compensar al trabajador surgía para el empresario desde que éste comunicaba a aquél “su intención de patentar la invención”⁷³. Más próximo en este punto a la referida ley, el ACO contenía una norma interesante desde el punto de vista de la protección del trabajador, en virtud de la cual “el empresario está obligado a otorgar una compensación económica..., excepto que autorice expresamente al inventor para que disponga libremente de la invención”⁷⁴. Las normas contenidas en los citados textos serían especialmente eficaces, en orden a la protección del trabajador, en los supuestos de renuncia o abandono de la solicitud o del título de propiedad industrial ya otorgado.

Dado que en la LP no existe ninguna disposición del tenor de las citadas podría suceder que el trabajador se viera injustamente privado de sus prerrogativas legales. Para evitar tales consecuencias podrían estimarse, con arreglo a nuestra legislación, diversas vías. Por una parte, siguiendo la aludida interpretación, podría considerarse que el derecho del trabajador a la compensación surja con la reivindicación de la invención de servicio; esto es, con la comunicación efectuada por el empresario en el sentido de ejercitar sus derechos sobre dicha invención o, en su caso, con la solicitud del título de propiedad industrial correspondiente por parte del mismo. Por otra parte, dado que el empresario en la invención de servicio está disponiendo sobre un derecho ajeno, ya que la invención, si él no la “asume”, corresponde al trabajador, podría estimarse la obligación del empresario, previa renuncia o abandono en cualquier forma de la invención, de ofrecerla al trabajador. Una vez realizado tal ofrecimiento, el empresario podría, en un plazo razonable, renunciar libremente a la misma.

IV. LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES LIBRES

1. La atribución de la titularidad ex artículo 16 LP

A la titularidad de las invenciones libres se refiere el art. 16 LP el cual, de manera clara y terminante, dispone que dichas invenciones “pertenecen al trabajador autor de las mismas”.

Siguiendo la línea de la Ley de Contrato de Trabajo, la LP no reconoce al empresario opción o preferencia alguna para adquirir las invenciones libres. En este sentido, la doctrina reiteró las críticas efectuadas al derogado texto legal a la regulación de las invenciones libres prevista en la LP⁷⁵, postulando para estas invenciones un régimen similar al establecido en la Ley alemana de invenciones laborales, donde se imponen determinados deberes al trabajador en los párrafos 18 y 19. En el primero de ellos, se establece el deber de comunicar por escrito al empresario la realización de una inven-

⁷² Parág. 16, párrafos 1 y 2 ArbEG. Sobre el particular, v. por ej., REIMER/SCHADE/SCHIPPEL, pp. 403 y ss; VOLMER, pp. 272-274.

⁷³ Comunicación que debía efectuar el empresario en un plazo de tres meses (art. 18 AIEP).

⁷⁴ Así, el art. 19 del ACO. La autorización del empresario, para quedar exonerado de la obligación de compensar, debía ser notificada al trabajador en el plazo de tres meses contado a partir de la comunicación de la invención.

⁷⁵ RODRIGUEZ PIÑERO, *Problemática*, pp. 721-723; BERCOVITZ, ADI, 1976, pp. 83 y ss; VICENT CHULIA, *Compendio Crítico*, 3ª ed., T.I., vol. 2º, p. 1178; PÉREZ, pp. 175-176.

ción libre (*Mitteilungspflicht*); el segundo, dispone la obligación de ofrecer primero al empresario, al menos, un derecho no exclusivo de utilización de la invención libre, bajo determinadas condiciones, cuando ésta caiga en el ámbito de la actividad de la empresa (*Anbietungspflicht*)⁷⁶.

La jurisprudencia⁷⁷ y la doctrina⁷⁸ con base en el deber de fidelidad del trabajador habían defendido la obligación de éste de ofrecer en primer lugar la explotación de la invención al empresario. Sin embargo, recurriendo a los deberes estrictamente laborales del trabajador, a lo único que obliga el art. 5 d) del ET es a no concurrir con la empresa⁷⁹. Por consiguiente, el legislador debería establecer un régimen para las invenciones libres reconociendo alguna opción o preferencia al empresario, para ser congruente con su filosofía, que difícilmente puede derivar del deber de fidelidad del trabajador⁸⁰.

Las invenciones libres pertenecen al trabajador y sobre ellas puede disponer libremente, esto es, podrá explotarlas o no, divulgarlas o no, patentarlas o no⁸¹, sin que el empresario, a falta de una aportación predominante en medios o en conocimientos de la empresa, pueda ejercitar un derecho unilateral de opción⁸².

⁷⁶ Asimismo, en derecho italiano, cuando la invención libre entra en el campo de la actividad de la empresa se otorga al empresario un derecho de prelación para el uso exclusivo o no exclusivo de la misma (art. 24 LP). El derecho de prelación del empresario se concreta, según GUGLIEMETTI (p. 69), en la obligación que tiene el empleado de concluir con el empresario un contrato que puede consistir en una licencia, exclusiva o no, en la cesión de la patente o el derecho a solicitarla.

⁷⁷ STS de 28 de diciembre de 1959 (AJ 1959/4909).

⁷⁸ ALONSO OLEA, *Jornadas*, p. 92; BERCOVITZ, ADI, 1976, p. 85.

⁷⁹ PÉREZ, p. 177.

⁸⁰ VICENT CHULIA, *Compendio Crítico*, 3ª ed., T.I., vol. 2º, p. 1178.

⁸¹ MOUSSERON, RTDC, 1980, p. 206.

⁸² BARTENBACH/VOLZ, p. 398.

BIBLIOGRAFIA:

- ALBIOL MONTESINOS: *Los inventos del trabajador, el socio industrial y la ejecución de obra*, RDP, 1975, pp. 109-126.
- ALONSO OLEA: *Invenções laborales*, en “Jornadas sobre la nueva Ley española de patentes”, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987, pp. 87-94.
- BAKER/BRUNEL: *Restructuring the Judicial Evaluation of Employed Inventors Rights*, Saint Louis University Law Journal, 35, 1991.
- BARTENBACH/VOLZ: *Gesetz über Arbeitnehmererfindungen*, 2ª ed., Colonia, 1990.
- BERCOVITZ, A.: *Anotaciones a la regulación legal española sobre las invenciones laborales*, ADI, 3, 1976, pp. 49-91.
- *La nueva Ley de Patentes (ideas introductorias y antecedentes)*, Madrid, 1986.
- BERNHARDT: *Lehrbuch des Patentrechts*, 3ª ed., Munich, 1973.
- BERNHARDT/KRASSER: *Lehrbuch des Patentrechts*, 4ª ed., Munich, 1986.
- BOUJU: *Regards sur l'actuel régime des inventions de salariés en France*, Prop.Ind., 1985, pp. 203-216.
- CARNELUTTI: *Il diritto di privativa nel contratto di lavoro*, RDC, 1910, II, pp. 435-441.
- DE LA VILLA/PALOMEQUE: *Lecciones de Derecho del Trabajo*, 1ª ed., Madrid, 1977.
- DELICADO MONTERO-RIOS: *La Loi espagnole sur les brevets du 20 Mars 1986*, Prop. Ind., 1986, pp. 432 y ss.
- ENGLERT: *L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée*, Basel, 1960.
- FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: *Derecho de patentes e investigación científica*, Valencia, 1996.
- FERNANDEZ NOVOA: *El fundamento del sistema de patentes*, en el volumen “Hacia un nuevo Derecho de Patentes”, Madrid, 1982 = ADI, 7, 1981, pp. 13 y ss.
- FERNANDEZ NOVOA/GOMEZ SEGADE: *La modernización del Derecho español de patentes*, Madrid, 1984.
- FRIEDRICH: *Das Aneignungsrecht des Unternehmers an Gefolgschaftserfindungen*, GRUR, 1943, pp. 222-227.
- GARRIGUES J.: *La propiedad industrial y la empresa*, ADI, 4, 1977, pp. 13 y ss.
- GHIDINI/HASSAN: *Diritto Industriale*, Milán, 1984.
- GÓMEZ SEGADE: *El nuevo Derecho de Patentes. Requisitos de patentabilidad*, en BISBAL/VILADAS, “Derecho y tecnología: Curso sobre innovación y transferencia”, Barcelona, 1990, pp. 3-14.
- *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Madrid, 1988.
- GRECO/VERCELLONE: *Le invenzioni e i modelli industriali*, Turín, 1968.
- GRIDEL: *Les inventions de salariés à l'épreuve de la loi du 13 juillet 1978 et du Décret du 4 septembre 1979*, Paris, 1980.
- GUGLIEMETTI: *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Turín, 1982.

- HAERTEL/KRIEGER/KAUBE: *Arbeitnehmererfinderrecht*, 3ª ed., Colonia, 1988.
- HOVELL: *Patent ownership: an employer's rights to his employee's invention*, Int.Prop.L.Rev., 16, 1984, pp. 93 y ss.
- Instituto de Estudios Políticos: *Reforma del Derecho de Patentes español*, Madrid, 1967.
- KISCH: *Handbuch des deutschen Patentrechts*, Mannheim-Berlín-Leipzig, 1923.
- KOENIG: *The Shop-Right -Time for limitation*, JPOS, 49, 1967, pp. 658 y ss.
- LEMA DEVESA: *Las invenciones laborales en la Ley de patentes de 20 de marzo de 1986*, en BISBAL/VILADAS, "Derecho y Tecnología: Curso sobre innovación y transferencia", Barcelona, 1990, pp. 145-156.
- LOIS BASTIDA: *Litigiosidad en materia de invenciones laborales*, ADI, 17, 1996, pp. 1049 y ss.
- MATHELY: *Le Droit français des brevets d'invention*, París, 1974.
- *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, París, 1991.
- MOUSSERON: *Les inventions de salariés après la réforme de 13 juillet 1978, 4 septembre 1979 et 4 août 1980*, RTDC, 1980, pp. 185-230.
- *Traité des Brevets*, Vol.I, París, 1984.
- MOUSSERON/SCHMIDT: *Les créations d'employés*, en "Mélanges dédiés a P. Mathély", París, 1990, pp. 273-288.
- MUSATTI: *Appunto sulla "invenzione di servizio"*, RDI, 1953, I, pp. 131- 135.
- NEUMEYER: *Employees' rights in their inventions*, JPOS, 44, 1962, pp. 674-707.
- *The employed inventor in the United States: R&D Policies, Law and practice*, Cambridge, Mass. & London, 1971.
- OPPO: *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti d'utilizzazione economica*, Riv.Dir.Civ., 1969, I, pp. 1 y ss.
- OTERO LASTRES/LEMA DEVESA/CASADO CERVIÑO/GOMEZ MONTERO: *Comentarios a la Ley de patentes*, Praxis, Barcelona, 1987.
- PEDEMONTE FEU: *Comentarios a la Ley de Patentes*, Barcelona, 1988.
- PELLISE PRATS: *Informe analítico sobre el Proyecto de Ley de Patentes de 1985*, CEFI, Barcelona, 1985.
- PEREZ: *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, Madrid, 1994.
- REIMER/SCHADE/SCHIPPEL: *Das Recht der Arbeitnehmererfindung*, 6ª ed., 1993.
- RODRIGUEZ PIÑERO: *Problemática del régimen jurídico del invento del trabajador*, en "Congreso de Derecho Industrial y Social", Tarragona, 1965, pp. 707 y ss.
- *El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales*, RL, 6, 1986, pp. 108 y ss.
- SALA FRANCO/VICENT CHULIA: *El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales*, AL, 34, 1988, pp. 1977-2000.
- SCHADE: *Droit et pratique de l'invention d'employé en République fédérale d'Allemagne*, Prop. Ind., 1972, pp. 259-265.

- SENA: *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milán, 1984.
- SLYKE/FRIEDMAN: *Employer's rights to inventions and patents of its officers, directors and employees*, AIPLA Q.J., 18, 1990, pp. 127-154.
- STRAUS: *Arbeitnehmererfinderrecht: Grundlagen und Möglichkeiten der Rechtsangleichung*, GRUR Int., 1990, pp. 353-366.
- SUTTON: *Les inventions d'employés aux Etats-Unis d'Amérique*, Prop. Ind., 1982, pp. 240-250.
- UBERTAZZI: *Profili soggettivi del brevetto*, Milán, 1985.
- VICENT CHULIA: *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, 3º ed., T.I, Vol. 2º; 3º ed., T.II.
- VOLMER: *Arbeitnehmererfindungsgesetz*, Munich y Berlín, 1958.
- WITTE/WUTTAG: *Employee inventions*, JPOS, 71, 1989, pp. 467-482.