

## INVENCIÓNES LABORALES: ASPECTOS GENERALES DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA

Por Yahel Contreras

De acuerdo con la Ley de Patentes española, existen tres tipos diferentes de invenciones desarrolladas por un trabajador:

- 1) Invencciones pertenecientes al empresario (tipo 1): Se trata de las invenciones creadas por un trabajador por cuenta ajena durante el período de su relación laboral o de servicio con el empresario. Son el resultado de una actividad de investigación explícita o implícitamente relacionada con los objetivos especificados en el contrato de trabajo o de prestación de servicios.
- 2) Invencciones que el empresario puede asumir (tipo 2): Esta categoría incluye las invenciones creadas por un empleado que no fue contratado específicamente para investigación y desarrollo (I+D) o para crear invenciones. Por consiguiente, estas invenciones son las que se derivan de conocimientos adquiridos en la empresa o están influidas significativamente por ellos, a menudo utilizando recursos proporcionados por el empleador.
- 3) Invencciones libres, pertenecientes a los empleados (tipo 3): Estas invenciones no tienen ninguna relación con el empresario, es decir, quedan fuera del ámbito de las invenciones de tipo 1 o tipo 2. En otras palabras, son independientes de la relación laboral y se consideran libres y pertenecientes al trabajador.

Estas categorizaciones sirven para definir la titularidad y la relación de las invenciones dentro del contexto laboral, proporcionando claridad y estructura jurídica tanto a los empresarios como a los trabajadores.

Además, existen tres conceptos diferentes que deben tenerse en cuenta en el marco de la aplicación de la Ley de Patentes española:

- a. Remuneración complementaria.
- b. Compensación económica justa.
- c. Remuneración extra por los pagos en régimen de bonus, si los hubiere.

### OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO PARA CON EL TRABAJADOR QUE HA REALIZADO UNA INVENCIÓN

Invencciones de tipo 1: el empresario tiene las siguientes obligaciones:

- Reconocimiento del derecho moral del inventor. Esto requiere que el empleador nombre o liste explícitamente al inventor en cualquier solicitud de patente relacionada con la invención desarrollada por dicho inventor/empleado.
- Pago de remuneración suplementaria (si procede). En general, el salario se considera una compensación adecuada por las invenciones desarrolladas en el marco de la relación laboral. No existe obligación de pagos suplementarios ni una categoría salarial aparte, independientemente del éxito comercial de la invención. Sin embargo, la remuneración suplementaria sólo puede ser aplicable si la contribución del inventor a la invención y su importancia para el empleador superan claramente las condiciones explícitas o implícitas del contrato o de la relación laboral.
- Cooperación en el cumplimiento del reconocimiento anterior (y/o pago, si procede).

Invencciones de tipo 2: el empresario tiene las siguientes obligaciones:

- Reconocimiento del derecho moral del inventor. Esto requiere que el empleador nombre o liste explícitamente al inventor en cualquier solicitud de patente relacionada con la invención desarrollada por dicho inventor/empleado.
- Tras la notificación por parte del empleado de que se ha realizado una invención, el empresario dispone de un plazo de 3 meses para analizar la invención y comunicar por escrito su decisión de asumir la titularidad de la invención o de reservarse el derecho a utilizarla. Comentarios:
  - El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a que el inventor tenga derecho a presentar una solicitud de patente para esa invención.
  - Si el empresario notifica su intención de hacerse con la titularidad de la invención y no presenta la solicitud de patente en un plazo razonable acordado mutuamente, el empleado tiene derecho a presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario.
  - El trabajador tiene derecho a una compensación económica justa determinada en función de la importancia industrial y comercial de la invención, considerando el valor de los recursos o conocimientos aportados por la empresa y las propias aportaciones del trabajador. Esta compensación económica puede incluir una participación en los beneficios obtenidos por el empresario por la explotación o cesión de sus derechos sobre dicha invención.
- Cooperación en el cumplimiento del reconocimiento anterior (y/o pago, si procede).

#### OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR FRENTE AL EMPRESARIO CUANDO EL TRABAJADOR HA REALIZADO UNA INVENCION

Independientemente de si se trata de una invención de tipo 1 o de tipo 2, el trabajador tiene las siguientes obligaciones:

- Información: El trabajador debe notificar por escrito al empleador que ha alcanzado una invención. Esta notificación debe
  - ser por escrito.
  - incluir información, datos e informes suficientes para que el empresario pueda ejercer eficazmente sus derechos.
  - presentarse en el plazo de 1 mes a partir de la invención.

El incumplimiento de la obligación de información dará lugar a la pérdida de los derechos del trabajador.

- Cooperación: El trabajador debe colaborar para que el empresario pueda ejercer sus derechos sobre la invención. Esto incluye que el trabajador facilite todos los documentos necesarios para alcanzar la protección de la invención.

#### CÓMO RECLAMAR UNA REMUNERACIÓN COMPLEMENTARIA O UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA

En cuanto a la remuneración complementaria o compensación económica justa, la Ley de Patentes española no establece explícitamente que el trabajador deba solicitarla activamente. Sin embargo, tampoco

especifica cómo debe el empresario otorgarlas. En la práctica, en ausencia de condiciones previamente acordadas entre las partes, ambas partes pueden negociar para alcanzar un acuerdo sobre la remuneración/compensación por la invención de que se trate. En los casos en los que no se puede alcanzar un acuerdo, cualquiera de ellas puede iniciar el procedimiento de conciliación ante la Oficina española de Patentes antes de emprender acciones legales.

#### MÉTODO DE CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN COMPLEMENTARIA INVENTOR-EMPLEADO

A diferencia de otros países, la Ley de Patentes española no especifica un método para calcular la remuneración complementaria de los inventores ya que, como se ha mencionado anteriormente, no es obligatoria. Los bonos o pagas extraordinarias no son obligatorios y normalmente se utilizan para animar a los empleados a generar invenciones. Un sistema de bonos también suele estar sujeto a negociación y acuerdo entre las partes en el momento de iniciar la relación laboral, con variaciones entre empresas dependiendo del sector y de las circunstancias específicas de ambas partes.

En determinados casos, algunas empresas utilizan un sistema de bonificación en cascada. Los siguientes ejemplos son meramente ilustrativos y no pretenden servir de guía ni sugerir prácticas a seguir:

- Se paga sistemáticamente un primer bono al inventor cuando se presenta la primera o primeras solicitudes de patente para la invención.
- Posteriormente se abona un segundo bono. De esta manera, el empleador puede evaluar el éxito potencial de una estrategia para ampliar la protección en el extranjero. Por ejemplo, si el empleador presenta una solicitud de patente EP como primer depósito, se podrá obtener el informe de búsqueda y evaluar la fuerza potencial de la solicitud de patente para determinar si merece la pena ampliar la protección.
- Un tercer bono o bonos posteriores siempre que la invención correspondiente sea explotada industrial y comercialmente, directa o indirectamente (por ejemplo, a través de licencias), por el empresario o siempre que la patente o patentes sean finalmente concedidas.

Además, en la práctica, algunos empresarios y empleados suelen acordar topes basados en el número de invenciones/solicitudes de patente y/o basados en las ventas acumuladas generadas por el éxito previsto de las invenciones durante un periodo determinado.

En general, cuando se habla de invenciones desarrolladas por trabajadores, las obligaciones y derechos generales se recogen en la Ley de Patentes española y deben ser respetados por ambas partes. Sin embargo, es aconsejable documentar estas obligaciones y derechos, especialmente en el contrato de trabajo, para garantizar la claridad para ambas partes desde el principio de la relación laboral. Un acuerdo por escrito es beneficioso no sólo para establecer las obligaciones y derechos obligatorios en virtud de la Ley de Patentes española, sino también para dar cabida a obligaciones adicionales acordadas por ambas partes, como bonos especiales u otras obligaciones o derechos que no son obligatorios por ley sino por acuerdo entre partes.

A este respecto, es muy recomendable buscar el asesoramiento de un agente de Propiedad Industrial. Su asesoramiento puede proporcionar una valiosa perspectiva y ayudar a plantear la mejor estrategia para garantizar que tanto los empleadores como los trabajadores estén bien informados y protegidos en los asuntos relacionados con las invenciones desarrolladas dentro del marco de la relación laboral.