

FÁTIMA LOIS BASTIDA

LA PROTECCIÓN DEL INVENTOR ASALARIADO

Prólogo de
José Antonio GÓMEZ SEGADÉ



ÍNDICE

| | |
|---------------------------|----|
| Prólogo | 17 |
| Abreviaturas | 23 |

PARTE PRIMERA

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS, CONCEPTO Y CLASES

| | |
|--|----|
| Capítulo primero.—La protección jurídica de las invenciones del trabajador: antecedentes y regulación actual | 31 |
| I. INTRODUCCIÓN | 31 |
| 1. <i>Factores económicos</i> | 31 |
| 2. <i>Problemática jurídica planteada por las invenciones laborales</i> | 33 |
| II. SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES: EVOLUCIÓN | 34 |
| 1. <i>Libre reglamentación contractual</i> | 34 |
| 1.1. La labor de la jurisprudencia | 35 |
| 1.2. La aportación de la doctrina | 36 |
| 2. <i>Exclusión legal de las cláusulas leoninas del contrato: significado de la Ley austríaca de Patentes de 11 de enero de 1897</i> | 37 |
| 3. <i>Reglamentación legal de los derechos del trabajador-inventor: delimitación y aspectos históricos</i> | 39 |
| 3.1. El derecho moral del inventor..... | 40 |
| 3.1.1. Aspectos históricos. Significado del artículo 4 ter del CUP | 42 |
| 3.2. Los derechos patrimoniales del trabajador-inventor..... | 43 |

| | | |
|--------|---|----|
| 3.2.1. | Aspectos históricos | 43 |
| 3.2.2. | Significado y objetivos de la regulación actual | 46 |
| 3.2.3. | Ámbito normativo | 47 |
| III. | LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES EN DERECHO COMPARADO: PRECEDENTES Y REGULACIÓN ACTUAL..... | 49 |
| 1. | <i>Italia</i> | 49 |
| 2. | <i>Francia</i> | 52 |
| 3. | <i>Alemania</i> | 54 |
| 4. | <i>Reino Unido</i> | 58 |
| 5. | <i>Estados Unidos</i> | 60 |
| IV. | LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES EN EL MARCO INTERNACIONAL | 62 |
| 1. | <i>Primeros intentos unificadores: la Conferencia Diplomática de Londres de 1934</i> | 63 |
| 2. | <i>El Convenio de Múnich de 1973</i> | 65 |
| 3. | <i>Las invenciones laborales en el ámbito de la UE</i> | 66 |
| V. | EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INVENCIONES LABORALES EN DERECHO ESPAÑOL | 68 |
| 1. | <i>Las invenciones laborales en las leyes de Contrato de Trabajo</i> | 68 |
| 1.1. | La Ley de Contrato de Trabajo de 1931 | 68 |
| 1.2. | La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 | 70 |
| 2. | <i>Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la legislación de patentes</i> | 73 |
| 2.1. | El Anteproyecto del Instituto de Estudios Políticos de 1967 | 74 |
| 2.2. | El Anteproyecto de la Comisión para la reforma de Estatuto de la Propiedad Industrial de 1970 ... | 76 |
| 2.3. | El Anteproyecto Bercovitz de 1981 | 78 |
| 2.4. | El Proyecto de Ley de Patentes de 1982 | 81 |
| 3. | <i>La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes</i> | 82 |
| 3.1. | Antecedentes | 82 |

| | |
|--|------------|
| 3.2. Significado de la Ley. El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales | 85 |
| Capítulo II.—Concepto de invención laboral | 89 |
| I. INTRODUCCIÓN | 89 |
| II. DELIMITACIÓN DEL TÉRMINO INVENCIÓN..... | 90 |
| 1. <i>Concepto</i> | 90 |
| 2. <i>Alcance del término invención en el contexto del Título IV de la Ley 11/1986</i> | 92 |
| 2.1. Invenciones patentables y protegibles mediante modelos de utilidad..... | 92 |
| 2.2. Invenciones amparadas por otros títulos de protección exclusiva..... | 97 |
| 2.3. Las creaciones no patentables | 99 |
| III. DELIMITACIÓN DEL TÉRMINO TRABAJADOR | 104 |
| 1. <i>Concepto</i> | 104 |
| 2. <i>Alcance del término trabajador en el contexto del Título IV de la Ley 11/1986</i> | 106 |
| 2.1. Criterio general distintivo | 106 |
| 2.2. Personal directivo | 108 |
| 2.3. Funcionarios y personal del sector público | 111 |
| 2.4. Profesores de Universidad y personal investigador de Entes Públicos de Investigación | 114 |
| Capítulo III.—Clases de invenciones laborales | 117 |
| I. CONSIDERACIONES GENERALES..... | 117 |
| 1. <i>Significado de la clasificación</i> | 117 |
| 2. <i>Criterios generales de clasificación</i> | 117 |
| 3. <i>La invención de servicio y la invención libre</i> | 119 |
| 4. <i>Examen particular de las diversas clases de invenciones laborales contempladas en la Ley 11/1986</i> | 120 |
| II. LAS INVENCIONES DE ENCARGO..... | 122 |
| 1. <i>Concepto</i> | 122 |

| | | |
|------|--|-----|
| 2. | <i>Los criterios legales de la invención de encargo</i> | 123 |
| 2.1. | La investigación como objeto de la prestación contractual del trabajador..... | 124 |
| 2.2. | La relación de causalidad entre actividad debida e invención | 132 |
| III. | LAS INVENCIONES DE SERVICIO | 138 |
| 1. | <i>Su formulación como categoría especial dentro de las invenciones libres</i> | 138 |
| 2. | <i>Concepto</i> | 139 |
| 3. | <i>Los criterios legales de la invención de servicio</i> | 140 |
| 3.1. | La invención como resultado de la actividad profesional del trabajador en la empresa | 140 |
| 3.2. | La contribución de la empresa en la invención ... | 144 |
| IV. | LAS INVENCIONES LIBRES..... | 147 |
| 1. | <i>Concepto</i> | 147 |
| 2. | <i>Los criterios legales de la invención libre</i> | 148 |

PARTE SEGUNDA

RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL

| | |
|---|-----|
| Capítulo IV.—La titularidad de las invenciones laborales | 153 |
| I. INTRODUCCIÓN | 153 |
| II. LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DE ENCARGO..... | 153 |
| 1. <i>Consideraciones generales</i> | 153 |
| 1.1. La atribución de la invención de encargo | 153 |
| 1.2. Sistemas legales de atribución de la invención de encargo | 154 |
| 1.3. El carácter excepcional de la atribución..... | 156 |
| 1.4. La incidencia del Derecho del Trabajo en la atribución de la invención | 156 |
| 2. <i>La atribución de la invención ex artículo 15.1 de la Ley 11/1986</i> | 157 |

| | | |
|---|--|-----|
| III. | LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DE SERVICIO | 159 |
| 1. | <i>Introducción</i> | 159 |
| 2. | <i>La atribución de la titularidad ex artículo 16 de la Ley 11/1986 de Patentes</i> | 160 |
| 3. | <i>El derecho de atribución empresarial ex artículo 17 de la Ley 11/1986</i> | 161 |
| 3.1. | Fundamento jurídico y económico | 162 |
| 3.2. | Naturaleza jurídica | 164 |
| 3.3. | Modalidades | 166 |
| 3.3.1. | La atribución absoluta de la invención.... | 166 |
| 3.3.2. | La atribución limitada | 170 |
| 3.4. | Ejercicio del derecho de atribución | 173 |
| 3.4.1. | La reivindicación de la invención..... | 173 |
| 3.4.2. | Abandono de la solicitud o del título de Propiedad Industrial..... | 181 |
| IV. | LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES LIBRES | 184 |
| 1. | <i>La atribución de la titularidad ex artículo 16 LP</i> | 184 |
| Capítulo V.—La compensación de las invenciones laborales | | 187 |
| I. | CONSIDERACIONES GENERALES | 187 |
| 1. | <i>Necesidad y fundamento de la compensación</i> | 187 |
| 2. | <i>La compensación como estímulo de la investigación</i> ... | 188 |
| 3. | <i>Sistemas generales de compensación</i> | 190 |
| 3.1. | El principio del monopolio o de la rentabilidad de la patente | 190 |
| 3.2. | El principio de la prestación extraordinaria | 191 |
| II. | LA REMUNERACIÓN DE LAS INVENCIONES DE ENCARGO | 192 |
| 1. | <i>La remunerabilidad de las invenciones de encargo ex artículo 15.2 de la Ley 11/1986</i> | 192 |
| 2. | <i>Criterios remuneratorios</i> | 194 |
| 3. | <i>Naturaleza de la contraprestación</i> | 198 |
| 4. | <i>Determinación de la cuantía suplementaria</i> | 200 |

| | | |
|--|--|-----|
| III. | LA COMPENSACIÓN DE LAS INVENCIONES DE SERVICIO..... | 201 |
| 1. | <i>El derecho a la compensación ex artículo 17.2 de la Ley 11/1986</i> | 201 |
| 2. | <i>Naturaleza de la contraprestación</i> | 204 |
| 3. | <i>Determinación de la cuantía compensatoria</i> | 205 |
| 3.1. | Planteamiento..... | 205 |
| 3.2. | Procedimiento de fijación..... | 206 |
| 3.3. | Criterios para determinar la cuantía | 207 |
| 3.3.1. | La importancia industrial y comercial de la invención | 208 |
| 3.3.2. | Los medios o conocimientos por la empresa | 210 |
| 3.3.3. | Las aportaciones propias del trabajador .. | 211 |
| 3.4. | Métodos para determinar la cuantía | 213 |
| 3.4.1. | La analogía con las licencias | 214 |
| 3.4.2. | El provecho alcanzable en la empresa | 215 |
| 3.4.3. | Método de estimación | 216 |
| 4. | <i>El pago de la compensación</i> | 217 |
| 4.1. | Modalidades | 217 |
| 4.2. | Tiempo del pago | 221 |
| Capítulo VI.—Otras consecuencias jurídicas derivadas de las invenciones laborales | | 225 |
| I. | INTRODUCCIÓN..... | 225 |
| II. | EL DEBER DE COLABORACIÓN | 225 |
| 1. | <i>Ámbito</i> | 225 |
| 2. | <i>Contenido</i> | 226 |
| III. | LA COMUNICACIÓN DE LA INVENCIÓN | 227 |
| 1. | <i>Importancia y significado</i> | 227 |
| 2. | <i>Ámbito del deber de comunicación</i> | 228 |
| 3. | <i>Momento de la comunicación</i> | 232 |
| 4. | <i>Forma y contenido de la comunicación</i> | 235 |
| 5. | <i>Sanción frente al incumplimiento del deber de comunicación</i> | 238 |

| | | |
|------|---|-----|
| IV. | EL DEBER DE GUARDAR SECRETO..... | 241 |
| 1. | <i>Antecedentes y regulación actual</i> | 241 |
| 2. | <i>Significado del deber de secreto</i> | 242 |
| 3. | <i>Ámbito del deber de secreto</i> | 243 |
| 4. | <i>Consecuencias del incumplimiento del deber de secreto</i> | 245 |
| V. | EL DERECHO DE RECLAMACIÓN EMPRESARIAL EX ARTÍCULO 19.1 DE LA LEY 11/1986 DE PATENTES..... | 246 |
| 1. | <i>Antecedentes y significado del precepto</i> | 246 |
| 2. | <i>Naturaleza del derecho de reclamación empresarial</i> | 248 |
| 3. | <i>Ámbito del derecho otorgado al empresario</i> | 251 |
| VI. | NULIDAD DE LA RENUNCIA ANTICIPADA DE DERECHOS..... | 256 |
| 1. | <i>Significado y antecedentes de la norma contenida en el artículo 19.2 LP</i> | 256 |
| 2. | <i>Condiciones de la renuncia</i> | 258 |
| VII. | TRATAMIENTO DE LOS LITIGIOS RELATIVOS A LAS INVEN- CIONES LABORALES..... | 262 |
| 1. | <i>Procedimientos de resolución de litigios en el Derecho comparado</i> | 262 |
| 2. | <i>La conciliación en materia de invenciones laborales en la legislación española</i> | 265 |
| | Bibliografía | 275 |