

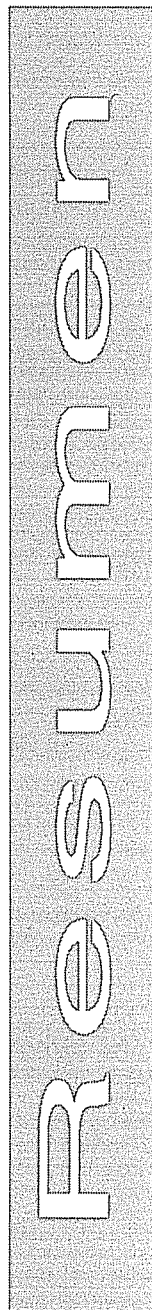
INVENCIONES Y CREACIONES INTELECTUALES LABORALES: ESPECIAL REFERENCIA AL "SOFTWARE"

MARGARITA GARCÍA DÍAZ
GLORIA MARÍA HIDALGO RÚA
PROFESORAS DE DERECHO DEL TRABAJO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

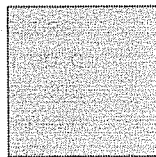
Se puede apreciar en la Ley de Propiedad Intelectual como a los autores del "software" se les trata con mayor rigor que a los creadores de otras obras intelectuales, produciéndose un debilitamiento de sus derechos de autor. Por ello, este trabajo va dirigido a realizar un estudio comparativo sobre la normativa laboral vigente, junto a la ley de 11/1986, de 20 marzo, sobre patentes y, en su caso, la ley de 22/1987, de 2 noviembre, de propiedad intelectual. Con la finalidad de establecer los posibles derechos emergentes de los trabajadores y empresarios.

Palabras clave

Software. Inventos laborales. Creaciones intelectuales. Propiedad intelectual. Patentes.



Invenciones y creaciones intelectuales laborales: Especial referencia al "software"



Margarita García Díaz
Gloria María Hidalgo Rúa

1. Introducción

Las invenciones son contempladas como un importante vehículo del progreso técnico y económico, deseado y promovido por los gobiernos de las naciones. Hoy día, el inventor libre que inventa por su cuenta es un estereotipo de la época romántica, la mayoría de las invenciones son realizadas por trabajadores asalariados, hecho que posee múltiples repercusiones para el derecho del trabajo y también para el derecho mercantil.

Por otra parte, los programas de ordenador o software, en tanto que creaciones intelectuales, aunque son bienes clasificables como inmateriales, deben ser protegidos por el Derecho. En el presente estudio vamos a analizar las implicaciones de los inventos y creaciones intelectuales laborales, con especial referencia al inventor del software.

2. Software: Importancia

Al hablar de software tratamos de herramientas útiles para poder realizar, con un determinado ordenador, una serie de tareas preestablecidas, estas herramientas están desarrolladas en un determinado lenguaje de programación. En este sentido, según la Ley de Propiedad Intelectual (art. 96.1) "...se entiende por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o tarea o para obtener un

resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o de fijación". Estos programas suelen estar diseñados por unos autores, generalmente por más de uno, que son asalariados por diferentes empresas.

En el mundo de la informática existen numerosas empresas que tienen como actividad principal el desarrollo y la comercialización de software, con objeto de proporcionar a los poseedores de computadoras una gran cantidad de herramientas que realicen diversas tareas para facilitar y ahorrar horas de trabajo a los usuarios. Se trata fundamentalmente de tareas repetitivas que el ordenador, junto con el software apropiado para ese trabajo, realiza mucho antes y con menos errores que el ser humano.

Como podemos deducir de lo anterior, actualmente estamos asistiendo a un crecimiento exponencial de las empresas de software, éstas a su vez intentan contratar a los mejores profesionales, prestándoles un apoyo inusitado en su trabajo, proporcionando a estos asalariados cursos de aprendizaje, ordenadores potentes y condiciones económicas altamente beneficiosas. A pesar de ello podemos considerar al software, y así lo considera la ley de Propiedad Intelectual, como verdaderas creaciones artísticas fruto del intelecto de sus autores, esta realidad puede crear en algunas ocasiones un conflicto de intereses, a la hora de establecer la propiedad del programa, cuando el inventor es un trabajador de la informática por cuenta ajena, al que intenta dar solución el Derecho.

3. Inventiones laborales: Clases

Las inventiones se regulan en la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo, en la que se trata de conciliar, según se expone en lo referente a las inventiones laborales los intereses del empresario y de los inventores asalariados. En ella se diferencian tres clases de inventiones: de servicio, libres y mixtas¹. Precísandose que, en caso de que la invención, hubiese sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas, en el artículo 10.2 de la Ley.

¹ J. Feas Costilla. "Las inventiones laborales en la Ley de Patentes de 1986". Revista de Trabajo. 1988. Págs. 121-136.

3.1. *Invencciones de servicio*

Las invencciones laborales o de servicios son las realizadas por asalariados que prestan su trabajo, tanto a favor de un empresario público, como privado, dado que es indiferente la naturaleza del tipo de contrato que ligue a las partes, resultado de una actividad de investigación para cuya obtención fué utilizado el trabajador que las inventa. Están reguladas en el artículo 15 de la Ley, en el que pese al interés conciliatorio del que parte se favorece claramente al empresario, al indicar en su parrafo primero que "las invencciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explicita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario". Atribución que como fruto industrial se realiza *ex lege* desde el mismo momento de su producción y sin que jamás los autores del invento hayan sido los propietarios del mismo².

Precepto que parte de la base de que objeto del contrato de trabajo no es el invento, sino el desarrollo de una actividad de investigación encaminada a conseguir la invencción que sólo es el resultado potencial de esa actividad, premisa en base a la cual el derecho a la patente pertenece al empresario. En consonancia con ello el parrafo segundo recoge que el trabajador, autor de la invencción, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto en el supuesto de que previamente se haya pactado en el contrato de trabajo algún derecho económico -o de otra índole- del trabajador sobre la invencción y en el caso de que concurra el principio de prestación extraordinaria en el que existe un derecho del trabajador a una remuneración especial cuando se den las circunstancias siguientes:

- La aportación principal del asalariado para conseguir ese invento
- La importancia del invento para la empresa que exceda, de manera evidente del contenido explícito o implícito del contrato de trabajo.

Circunstancias que han de confluír, de forma simultánea, no alternativa y que, en su caso, corresponde confrontar a la Autoridad

² T. Sala Franco, I. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, I. García Ninet, J. López Gandía. *Derecho del Trabajo*. Tirant lo Blanch. 9ª ed. Valencia 1995, pág. 399.

Laboral competente ante la que habrá que probar que el exceso entre lo previsto y lo realizado es evidente o manifiesto³.

No obstante, la atribución al empresario del derecho a la invención, el inventor individual o los inventores, en el caso de trabajo en equipo, poseen la prerrogativa ante el titular de la solicitud de patente, recogida en el artículo 14 de la Ley, de ser mencionados como inventores, dado el carácter irrenunciable e inalienable de la autoría del invento. Precepto en el que se trata de compatibilizar la propiedad y la titularidad de la invención laboral o de servicio en favor del empresario con el derecho del inventor o inventores a que se les tenga en cuenta, siquiera sea a título honorífico⁴, es lógico este proceder de la Ley en defensa del empresario, ya que éste debe de afrontar el coste del producto y el riesgo de que la venta no le produzca la ganancia esperada, realizando otras inversiones no relacionadas con el desarrollo del programa, como es la inversión previa para conocer las tendencias del mercado, la red de comercialización etc, en pocas palabras, no sólo debe de invertir en el desarrollo del programa, sino también en su industrialización⁵, sitúa en segundo plano los derechos del trabajador inventor.

3.2. *Invenções libres*

Invenções libres son las que no se relacionan con el trabajo que debe prestar el trabajador para la empresa. Por lo tanto, se trata de los descubrimientos que no son de encargo ni de servicio, por lo que se definen al delimitarlas de forma residual, aquellas en cuya realización no concurre alguna o algunas de las circunstancias referidas en el artículo 15, párrafo primero de la Ley. Básicamente estas invenciones no deben de tener relación con la prestación laboral y su desarrollo se ha realizado fuera de ella, sin guardar ningún tipo de nexo causal con los conocimientos adquiridos con ocasión del ejercicio del trabajo dependiente. Aquí el derecho a la explotación y la titularidad de la obra pertenecen al trabajador autor y, sobre

³ T. Sala Franco, I. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, I. Garcia Ninet, J. López Gandía. Derecho del Trabajo. Cit. pág. 399

⁴ T. Sala Franco, I. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, I. Garcia Ninet, J. López Gandía. Derecho del Trabajo. Cit. pág. 399

⁵ M. Buoncristiano. Invenzioni C.D Libere del Lavoratore e Software, Facoltà di Giurisprudenza dell' Università di Roma "La Sapienza". 4º Congresso "Informatica e Regolamentazioni Giuridiche". Roma 16-21 maggio, 1968.

ella, el empresario no ostenta ningún derecho de conformidad con el artículo 16 de la Ley. No obstante, como derivación del deber de fidelidad hay autores que estiman⁶ que puede existir una cierta obligación de ofrecer en primer lugar la explotación del invento al empresario para el que se prestaban servicios cuando se realizó la invención, siempre que haya nacido con motivo de esta actividad.

3.3. *Invenciones mixtas*

Invenciones mixtas son las realizadas por quien no fué contratado para inventar, pero la invención conseguida por el trabajador se relaciona con su actividad profesional, para la que sí fue contratado, y para la obtención de ese invento, el trabajador ha utilizado, de manera decisiva conocimientos adquiridos en esa empresa o ha utilizado medios por ella proporcionados. Se regulan en el artículo 17 de la Ley, donde se delimitan como invenciones no laborales o de servicios, aquellas en las que no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15 de la Ley, relacionadas con la actividad profesional del trabajador en la empresa, en las que confluya de forma alternativa uno de los dos siguientes factores establecidos:

- 1º. que en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa.
- 2º. o en las que se hubieran utilizado medios proporcionados por ésta.

Invenciones en las que surge el problema de delimitar hasta que punto para su obtención se han utilizado medios proporcionados por la empresa o son consecuencia de los conocimientos adquiridos en ella, dado que el texto del precepto es lo suficientemente amplio como para dar cobijo a todo tipo o grado de influencia de ambos factores, aunque se exija que sea predominante⁷, o han sido adquirido por el autor de otras fuentes y, lo que es más importante lo que haya podido influir el ingenio (arte) del autor.

En las invenciones mixtas, el derecho a la patente pertenece al trabajador, pero es al empresario a quien se atribuye su modalidad

⁶ M. Alonso Olea, M.E. Casas Bahamonde. Derecho del Trabajo. Facultad de Derecho. Universidad Complutense. Sección de Publicaciones, 14ª Ed. Madrid 1995, pág.292.

⁷ T. Sala Franco, I. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, I. Garcia Ninet, J. López Gandía. Derecho del Trabajo. Cit. pág. 400.

de utilización, a través de una doble facultad por la que puede optar:

- Asumir la titularidad de la invención
- O reservarse el derecho a utilizar ésta.

En el ejercicio de cualquiera de las dos facultades, el empresario tiene que resarcir al trabajador con una indemnización justa, de conformidad con el artículo 17, párrafo segundo de la Ley, para cuya cálculo establece una serie de criterios:

- La importancia objetiva del invento industrial y comercial
- El valor de los medios y conocimientos facilitados por la empresa
- Las Aportaciones propias del trabajador.

Compensación que por su cualificación como justa diferirá si el empresario asume la titularidad de la invención- supuesto en el que el trabajador tiene derecho a ser mencionado como inventor en la patente, artículo 14 de la Ley- del caso de que sólo se reserve un derecho de utilización de la misma en el que titular y propietario de tal es el trabajador.

Con el carácter de medidas tendentes a facilitar el ejercicio de los correspondientes derechos del asalariado inventor y del empresario se recogen en la Ley tres categorías:

- Como deberes de información del trabajador se recogen en el artículo 18 de la Ley, en el caso de invenciones laborales y mixtas⁸, la comunicación por escrito al empresario de la invención alcanzada con la información y documentación necesarias para que éste, en el plazo de tres meses contados desde la notificación, pueda decidir y ejercitar los derechos que le corresponden. Si el trabajador no facilitase al empresario tal información, frustraría las expectativas de éste, circunstancia sancionada con la pérdida de los derechos que pudieran corresponder al trabajador sobre el invento.

⁸ Queda fuera el supuesto de invención libre, pero dada la dificultad de distinción entre invenciones libres y mixtas, al trabajador le interesará, para no perder los derechos reconocidos en el Título IV de la Ley de Patentes, informar al empresario de los inventos libres para el caso de que en un invento, aparentemente libre, se pudiera dar alguna de las circunstancias predominantes del artículo 17, que pudiera configurar una invención, en inicio libre, como mixta. T. T. Sala Franco, I. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, I. Garcia Ninet, J. López Gandía. Derecho del Trabajo. Cit. pág. 401

- Como deberes recíprocos, a cargo y en favor del empresario y del trabajador, se recogen en el citado precepto:
 - El deber positivo de colaboración para la efectividad de sus respectivos derechos.
 - Y el deber negativo de abstención de cualquier acto que pueda perjudicar tales derechos.
- Como medidas para salvaguardar los intereses contrapuestos de trabajadores y empresarios, se recogen en el artículo 19 de la Ley:
 - En defensa de los derechos del empresario la posibilidad de reclamar por aquellas invenciones, objeto de una solicitud de patente, u otro título de protección exclusiva, por el trabajador o por un tercero que traiga directamente de éste su causa⁹, dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral. Precepto en el que no se diferencian las diversas clase de invenciones, lo que posibilita que al término del plazo establecido patente el trabajador un invento que pueda ser también del empresario, lo cual resulta excesivo y erróneo, aparte de injusto¹⁰, por lo que procede su interpretación sistemática en relación con el artículo 18 de la Ley, en el sentido de que, previamente ha de informarse al empresario para que, en el plazo de tres meses opte por una u otra fórmula de explotación.
 - En defensa del trabajador inventor, se recoge en el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley la nulidad de toda renuncia anticipada que el trabajador haga respecto a los derechos que por las invenciones se recogen en el Título IV de la Ley de Patentes, admitiéndose por tanto la renuncia a posteriori de tales derechos.

En el aspecto procesal los conflictos surgidos a consecuencia del ejercicio de cualquier clase y naturaleza de acciones originadas por la aplicación de la Ley de Patentes, son competencia de los

⁹ El artículo 23 de la Ley de Patentes exige, para efectuar solicitud de patente la designación del inventor; en el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, ha de acompañar una declaración explicativa del modo en que el solicitante ha adquirido el derecho a la patente.

¹⁰ T. Sala Franco, I. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, I. García Ninet, J. López Gandía. Derecho del Trabajo. Cit. pág. 402.

órganos de la Jurisdicción ordinaria, de conformidad con el artículo 123, permaneciendo al margen la Jurisdicción de lo Social¹¹.

La ley española de patentes, ha acogido al igual que sus homólogas de los países europeos, el planteamiento del del art. 52.2.c) del Convenio de Munich y declara que no son invenciones, en el sentido de ser susceptibles de aplicación industrial; los programas de ordenadores, art. 4.2.c), de la Ley española de Patentes, por lo que, consecuentemente, no pueden ser objeto de patente. La razón de esta exclusión de patentabilidad es que la invención objeto de la patente constituye una regla para el obrar humano que implica la utilización de fuerzas de la naturaleza para llegar a un resultado material y concreto y es evidente que el programa de ordenador carece de este carácter industrial.

Así pues, no son susceptibles de protección a través de patentes los programas de ordenadores y a esta conclusión ha llegado también la diversa jurisprudencia de los Estados europeos.¹²

4. Creaciones intelectuales laborales: Especial referencia al software

Las creaciones intelectuales -obras artísticas y científicas- pueden considerarse como una categoría especial de inventos¹³, cuando los derechos de propiedad intelectual se producen en el marco del contrato de trabajo. Materia que se regula en la Ley de Propiedad Intelectual, 22/1987, de 11 de noviembre, donde se recoge el principio general de que la propiedad intelectual de las obras artísticas y científicas es de su autor, en contraste con la Ley de Patentes, que atiende a fomentar el progreso tecnológico y, por consiguiente, el beneficio de las empresas situando en un segundo plano los derechos del trabajador inventor.

Normativa que dedica los artículos 51 y 52 a la regulación de los derechos de propiedad intelectual generados por una obra artística o científica creada en el marco de una relación laboral. En el primero de los preceptos citados, se establece que la transmisión al

¹¹ Sentencia del TS, de 17 de julio de 1989. (Ar. 5482).

¹² E. Galán Corona. La protección jurídica del Software. Parc Tecnològic del Vallés. Curso: Marco Jurídico de la innovación tecnológica y de la transferencia de tecnología. Barcelona, 27 septiembre, 1988.

¹³ T. Sala Franco, I. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, I. Garcia Ninet, J. López Gandía. Derecho del Trabajo. Cit. pág.403.

empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral, se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo realizarse por escrito; en ausencia de pacto escrito, se presume que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva, con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral. Sin que pueda el empresario, en ningún caso, utilizar las obras o disponer de ellas para un sentido o fines diferentes de los anteriormente mencionados.

El artículo 52 de la Ley, en relación con los autores de obras reproducidas en publicaciones periódicas establece que, salvo estipulaciones en contrario, estos conservan su derecho a explotarlas, en cualquier forma que no perjudique la normal publicación en la que se hayan insertado. El autor podrá disponer de su obra, si ésta no se produjese en el plazo de un mes, desde su envío o aceptación en las publicaciones diarias o en el de seis meses en las restantes, salvo pacto en contrario. Circunstancia que no constituye competencia desleal cuando no se perjudique la publicación de la que se es trabajador, valorando la jurisprudencia el carácter ocasional, la inexistencia de relación estable con la otra empresa y que esta no sea competidora con aquella¹⁴.

En contraste con la Ley de Patentes que requiere Acto Administrativo de Concesión y exige la "novedad" en términos objetivos, los derechos de autor no requieren acto formal de concesión, exigiéndose la originalidad en términos subjetivos y que se exprese por cualquier medio o soporte.

La creación de programas de ordenador en carácter de obra científica se incluye en el ámbito de aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 10, apartado "i", correspondiendo la propiedad intelectual a su autor, para posteriormente detallar su regulación en los artículos 95 a 100. Comparado a los programadores de software con los creadores de otras obras intelectuales, a los primeros se les trata con mayor rigor, trato que puede producir un debilitamiento de sus derechos de autor. Esta problemática es común a la mayoría de los países; por lo que sería con-

¹⁴ T. Sala Franco, I. Abiol Montesinos, L. Lamps Ruiz, I. García Ninet, I. López Gandía. Derecho de Trabajo. Cit. pág. 403. Sentencia del T. S. de 14 de octubre de 1988 (An. 8117).

veniente una mayor homologación en torno a la materia que nos ocupa por parte de los mismos¹⁵.

Las diferencias son claras si tenemos en cuenta los siguiente hechos:

- En el artículo 97, se recoge que la duración de los derechos de explotación será de 50 años, inferior al de otras creaciones intelectuales (vida del autor y 60 años). Aun así en opinión de Mario Buoncristiano¹⁶, este es un tiempo excesivo, si tenemos en cuenta la rapidez con que en este campo se vuelven obsoletos los productos consecuentes de las invenciones. Subraya, por otra parte, con abundante doctrina italiana, la incongruencia de que sea regulada esta materia a través de los derechos de autor, debido a que las llamadas copias de seguridad que se tratan de proteger por los citados derechos son muy necesarias para poder utilizar correctamente los programas. Y, por que aplicar la tutela de los derechos de autor supone someterlos a la limitación del software con los caracteres propios de la invención industrial aunque no sea registrable, no se sigue investigando hasta que no se verifique si se trata de un software con los caracteres propios de la invención industrial.
- En el artículo 98 se recoge que el autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación, realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo, en contraste con otras obras en las que el autor tiene asegurada por la ley la integridad de su obra. Este precepto tiene su justificación en facilitar al empresario la comercialización del programa, adecuandolo a las diversas necesidades de los usuarios.

¹⁵ F. Duran Lopez y T Sala Franco. Las invenciones del Trabajador. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Temas Generales Vol: 2. Madrid, 1988; pp 139-151. Jan Jonczyk. Informes Internacionales sobre Invenciones del Trabajador. XII Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Madrid, a 23 de septiembre de 1988. Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Temas Generales Vol: 2. Madrid, 1988.

¹⁶ M. Buoncristiano. Invenzioni C.D Libere del Lavoratore e Software. Facoltà di Giurisprudenza dell' Università di Roma "La Sapienza". 4º Congresso "Informatica e Regolamentazioni Giuridiche". Roma 16-21 maggio, 1968.

- Por otra parte, como señala E. GALAN CORONA, en el art. 14.6 de la ley Propiedad Intelectual el autor de programas conserva el derecho al arrepentimiento, es decir el derecho a retirar la obra de su comercialización, eso si, con el deber de indemnizar a los titulares del derecho de explotación¹⁷.

Para este autor, en contra de Buonocristiano, el hecho de que el software no encuentre en el Derecho de Patentes cauce adecuado para su tutela ha llevado a acudir al Derecho de Autor para encontrar en él la adecuada protección jurídica de los programas de ordenadores. La diferencia entre ambos sectores del ordenamiento jurídico son significativas y se explican por su distinta finalidad. El Derecho de patentes mira hacia el progreso tecnológico, por lo que sólo pueden ser objeto de patente las creaciones de carácter industrial, en cambio el Derecho de autor, contempla al creador de una obra de ingenio, con el fin de tutelar el fruto de su creación.

El tratamiento dado por la normativa de referencia resulta insuficiente, por lo que es necesario que los inventos laborales, y particularmente el software, gozasen de una protección más amplia en el sentido de favorecer al trabajador-inventor, por ello sería de desear que, bien a través del contrato de trabajo individual, bien por convenio colectivo se tratara claramente este tema; además, con ello, se lograría estimular la creatividad de los empleados.

¹⁷ E. Galán Corona. La protección jurídica del Software. Parc Tecnològic del Vallés. Curso: Marco Jurídico de la innovación tecnológica y de la transferencia de tecnología. Barcelona, 27 septiembre, 1988.