



Noticia y breve enjuiciamiento de la legislación peruana sobre invenciones laborales

BALDO KRESALJA R.

“El futuro, no el pasado, controla el presente”

Sociedades de cultura, sociedades de ciencia

Emilio Lamo de Espinosa

Sumario: 1. Importancia creciente de la ciencia y la tecnología. 2. Investigación e innovación. 3. El ser humano como inventor. 4. Importancia de las invenciones laborales. 5. Breve referencia a la evolución histórica de su normativa. 6. Diferentes posiciones legislativas. 7. Finalidad de la normativa específica. 8. La doctrina latinoamericana. 9. Marco constitucional peruano. 10. Antecedentes y legislación vigente. 11. Excepción al principio de atribución. 12. Delimitación del campo de aplicación. a. Ambito objetivo. b. Ambito subjetivo. c. Su manifestación en la legislación peruana. 13. Clases. a. Invenciones pertenecientes al empresario. b. Invenciones asumibles por el empresario. c. Invenciones libres o pertenecientes al trabajador. d. Otras invenciones laborales. 14. Derechos del trabajador inventor. a. Derecho moral. b. Derechos patrimoniales. c. La nulidad de la renuncia anticipada de derechos. 15. Deberes del trabajador inventor. a. El deber genérico y mutuo de colaboración. b. El deber de notificación por escrito de la invención. c. El deber de guardar secreto. d. Presunción de titularidad, extinguida la relación laboral. 16. Solución de conflictos. 17. Conclusiones

Si bien en el Perú son poco frecuentes las actividades de investigación y muy pequeño el número de patentes de invención solicitadas por inventores individuales o empresas nacionales, el aumento en la escolaridad y la disminución del analfabetismo, el mayor número de universidades y de alumnos, la mejora económica y el nacimiento de una nueva clase media, así como un discurso político, aún difuso pero sin duda presente, que plantea la necesidad de innovar para ser un país más competitivo y no mayormente exportador de materias primas, son razones que me han llevado a plantear y divulgar en el presente artículo las características de la normativa legal aplicable a las llamadas invenciones laborales, con el propósito de que, sin negar la imperiosa necesidad de su perfeccionamiento, sirva de incentivo a todas las personas dedicadas a la investigación, y a las empresas y universidades que la promuevan.

1. Importancia creciente de la ciencia y la tecnología

La ampliación extraordinaria de los conocimientos ha sido consecuencia de la asignación a su producción de los métodos intensivos que la ciencia había venido empleando

con otro tipo de producción; así, la ciencia se aplica ahora a sí misma los métodos que ha aplicado a otras actividades. Y al hacerlo, como señala Emilio Lamo de Espinosa, ha incrementado de forma poderosa su productividad¹.

Ello comenzó a mediados del siglo XIX en la universidad alemana, cuando se decidió que ellas debían ser no sólo espacios docentes sino también investigadores, haciendo así de sus profesores los primeros profesionales de la investigación retribuidos y remunerados por ello. El éxito del modelo lo demuestra el desarrollo de la industria alemana a finales de ese siglo, tanto en el ámbito eléctrico como químico y farmacéutico, alimentado por los laboratorios universitarios. Cabe consignar que el modelo alemán de universidad se exportó a los Estados Unidos a comienzos del siglo XX.

Dice Lamo de Espinosa: *“El resultado es, de una parte, el tránsito desde la pequeña ciencia realizada por pioneros o profesores en pequeños laboratorios artesanales, a la gran ciencia, que moviliza gigantescos recursos no sólo materiales, sino también humanos, y en la que el diseño y ejecución de un experimento puede implicar a cientos, si no a miles, de científicos y técnicos. Un experimento es hoy una gran empresa, de extraordinaria complejidad organizativa en términos de recursos económicos, humanos o materiales. Y así, junto al clásico sector terciario (comercio, seguros, banca), emerge todo un sector económico basado y centrado en la investigación científica y en la explotación inmediata de sus patentes, un sector que ha acabado por dominar la actividad económica gracias a la acelerada producción de conocimientos.”*²

Ese contexto pone en entredicho la antigua separación entre ciencia básica y aplicada, o entre ciencia y tecnología³. El investigador de nuestros días no domina o controla los medios de producción, más bien lleva a cabo su actividad usualmente en grandes empresas que le proveen los inmensos recursos necesarios para su labor; y el resultado es en muchas ocasiones una patente de invención. Así, la ciencia se ha convertido en un gigantesco motor de cambio social, una máquina de producir innovaciones.

Las sociedades post-industriales se estructuran en torno a sus flujos de conocimiento e información, convirtiendo en instituciones centrales a las productoras de conocimientos, y ello se refleja en la importancia que se concede a un país por su creatividad científico-técnica. Un ejemplo revelador lo proporciona el análisis del costo final de un producto que incorpora alta tecnología, pues el costo de producción es muy inferior al representado por la investigación previa. Lo valioso es entonces saber cómo utilizar ese inmenso volumen de información, disponible –como sabemos- a un costo progresivamente menor.

Citamos otra vez a Lamo de Espinosa, cuando señala que *“la información cada vez vale menos; lo que cada vez vale más, no sólo en cuanto a valor de cambio, sino como valor*

¹ Lamo de Espinosa, E., “Sociedades de cultura, sociedades de ciencia”, Ediciones Nobel, Oviedo, 1996, pág. 126

² Lamo de Espinosa, E., “Sociedades de cultura, sociedades de ciencia”, op.cit., pág. 127

³ Vid., entre otros, Ghidini, G., “Aspectos actuales del Derecho Industrial”, Editorial Comares, Granada, 2002; Marticorena, B., “La ciencia en el desarrollo”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1999; Kresalja, B., “Los contratos de investigación universidad-empresa y la regulación jurídica de sus resultados”, Ius et Veritas N° 10 y 15, Lima

*de uso directo, es la inteligencia, el conocimiento, el saber qué hacer con la gigantesca capacidad de información de que disponemos en un instante*⁴; no cabe duda, pues, que el complejo ciencia-tecnología es hoy la principal fuente de riqueza, el factor productivo primordial, el modo dominante de pensamiento. Y es un proceso que se retroalimenta, pues cuanto más recursos se inviertan en investigación y desarrollo, mayor será la producción científica y más rápido el desarrollo tecnológico.

Finalmente, cabe advertir que los efectos de la ciencia son totales, pero el más importante es quizá que al institucionalizar, por primera vez en la historia de la humanidad, el descubrimiento y la novedad, ha acelerado el cambio social hasta límites insospechados. Las sociedades modernas han entronizado el cambio y no la estabilidad, la innovación y no la repetición como mecanismo de adaptación. La conducta aparece más orientada, no por experiencias pasadas reguladas por normas elaboradas ancestralmente, sino por imágenes virtuales de escenarios futuros, de expectativas, de modelos que canalizan la acción. En este nuevo mundo el empleado o trabajador inventor juega un rol de gran importancia; de ahí la conveniencia de conocer cuál es la protección jurídica de su trabajo.

2. Investigación e innovación

Nadie cuestiona que la innovación tecnológica es el eje central en un proceso de modernización productivo indispensable para enfrentar el futuro en un mundo globalizado. De ahí el énfasis que los gobernantes y los pueblos dan a la educación como herramienta primera para hacer posible –con otros factores– la innovación. Esta última, por ejemplo, suele impulsar la competitividad, lograr mayor eficiencia en el uso de energía y de otros recursos, hacer posible el incremento de la presencia de la producción nacional en el comercio mundial y mejorar la calidad de los servicios.

Sin progreso tecnológico no es posible alcanzar el ansiado desarrollo económico. Sus resultados son materia cotidiana de transferencias internacionales. La investigación en el mundo desarrollado es impulsada por intervención estatal y por decisión empresarial⁵. Depende de cada país cuál de estos factores tiene mayor peso, pero los dos siempre coexisten en diferente proporción. Uno de los datos para calificar a un país como desarrollado es el número de personas destinadas a la investigación. Sin embargo, es preciso tener presente que la figura del inventor o del investigador ha experimentado una profunda transformación durante las últimas décadas al compás de la creciente competencia económica, la concentración empresarial en grandes conglomerados transnacionales, el acelerado cambio tecnológico y los cambios de los marcos productivos, reclutando las empresas y centros de investigación a investigadores profesionales de formación especializada, asumiendo los altos costos que ello significa, además del costoso equipamiento, y brindando un am-

⁴ Lamo de Espinosa, E., “Sociedades de cultura, sociedades de ciencia”, op.cit., pág. 131

⁵ Bercovitz R.C., A., “Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales”, Escuela Social de Murcia, 1976, pág. 9

biente adecuado para la realización exitosa de tales labores. Ello ha hecho que la figura del inventor independiente y aislado se haya convertido en un caso marginal⁶.

3. El ser humano como inventor

La facultad del ser humano de actuar y cambiar el medio que le rodea a través de su capacidad imaginativa y creadora es una de las características básicas que le define como tal⁷. Hay que tener presente, en primer término, que toda invención es una creación propia y genuina de la mente humana, esto es, sólo el ser humano puede concebirla; motivo por el cual los derechos derivados de la invención, en principio, sólo pueden pertenecer originariamente a una persona natural o física, el inventor. Esa es la razón por la que el artículo 22 de la Decisión N° 486, que es la norma aplicable en el Perú, dispone que “*el derecho a la patente pertenece al inventor*”. Pero, tal como hemos dicho, la complejidad de la técnica moderna y los costos de investigación hacen muy difícil la existencia de inventores individuales y dan lugar a invenciones laborales, esto es, realizadas por personas remuneradas y altamente especializadas. Es por tal motivo que el artículo 22 citado señala también que “*si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas*”. Pero así como el derecho a la invención sólo puede recaer en una persona natural (“derecho moral”, como veremos) la titularidad de la misma puede corresponder a la empresa que haya encargado la investigación.

4. Importancia de las invenciones laborales

En nuestros días la mayoría de las invenciones se realiza bajo una relación de dependencia laboral, entendida en su sentido tradicional de relación jerárquica empresa-trabajador o mediante un contrato de servicios cuyo objeto es la investigación y en el que las partes señalan sus derechos y obligaciones. Ello obliga a destacar la relevancia tecnológica, económica y jurídica de las llamadas invenciones laborales, muchas de las cuales se concretarán en patentes de invención, vehículo –muy importante para algunos, no tanto para otros– de progreso técnico y económico.

Las invenciones laborales en los países avanzados representan un porcentaje no menor al 90% de todas las invenciones⁸. Y esta realidad es la que obliga a que el Derecho deba pronunciarse sobre esta materia tanto desde un punto de vista técnico jurídico como eco-

⁶ Este es un tema que no tiene pacífica aceptación para nuestro nivel de desarrollo. Aunque ya tiene más de 30 años de publicado, vid. Katz, J., “Importación de tecnología, aprendizaje e industrialización dependiente”, FCE, México, 1976

⁷ Blanco Jiménez, A., “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1999, pag 65

⁸ Vid., entre otros, Bercovitz R.C., A., “Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales”, op.cit., pág. 10; Pérez Pérez, M., “Invenciones laborales”, Editorial Civitas, Madrid, 1994, pág. 35; Lois Bastida, F., “La protección del inventor asalariado”, Editorial Civitas, Madrid, 2000, pág. 33; Estupiñán Cáceres, R., “Las invenciones laborales en la empresa”, Editoriales de Derecho Reunidas S.A., Madrid, 2003, pág. 36; Cabanellas, G., “Derecho de las patentes de invención”, Tomo II, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, pág. 53.

nómico, en especial sobre la invención patentable que puede convertirse en una importante fuente de beneficios para las empresas como para los trabajadores inventores.

La invención laboral es fruto de la actividad investigadora y es un precedente para posible futura obtención de una patente de invención o de modelo de utilidad. Desde esta óptica, dice Manuel Pérez Pérez, *“la invención laboral se integra, como una fase intermedia, en un flujo tecnológico que comienza con la actividad de investigación y que, con una visión demasiado teórica, concluye con su inscripción y protección en el Registro de la Propiedad Industrial, pero que, sin embargo, en atención a lo que sucede en la realidad, aquello no termina simplemente así, sino que continúa con la explotación, lo que implicará su desarrollo y mejora, dando lugar a una espiral ascendente, continua e inacabable, tal como se conoce la investigación y el desarrollo tecnológico (I+D)”*.⁹

5. Breve referencia a la evolución histórica de su normativa

A pesar de su reconocida importancia, no ha sido fácil encontrar soluciones universales y uniformes en la normativa que regula las invenciones laborales, por la trascendencia de los intereses en juego y la dificultad de conciliarlos. Y ello es así porque coexisten derechos de diverso contenido tales como derechos de la personalidad con derechos de carácter económico, o intereses contrapuestos entre inventores y empresas. En el Derecho de Patentes, una de sus preocupaciones fundamentales ha sido la búsqueda de una reglamentación adecuada para las invenciones laborales, y puede afirmarse que en las últimas décadas se ha generalizado la adopción de una legislación específica bastante similar.

A principios del siglo XIX, fecha en que se plantean los primeros litigios relativos a las invenciones laborales, las legislaciones sobre patentes contenían generalmente una disposición en virtud de la cual se otorgaba la propiedad de la invención a su autor, sin establecer alusión alguna para el supuesto en que éste fuera un trabajador o empleado. Así, en ausencia de disposiciones legales específicas sobre la materia, el contrato constituyó, durante largo tiempo, el instrumento fundamental de reglamentación de los derechos del trabajador-inventor; y tal sistema posibilitó la creciente aparición de cláusulas contractuales que estipulaban la cesión del trabajador a la empresa de toda invención que eventualmente pudiera realizar, sin otorgarle otra remuneración que la expresamente prevista en el contrato¹⁰.

Los frecuentes litigios surgidos, especialmente en los países industrializados, entre el autor de una invención y su empresario, obligaron a los tribunales a pronunciarse sobre esta cuestión. Y ello permitió a la jurisprudencia desempeñar un papel fundamental al elaborar una amplia reglamentación que, en muchos casos, serviría de base a las futuras legislaciones sobre la materia. Se debió a la jurisprudencia la creación o aplicación de instituciones de gran arraigo en el campo de las invenciones laborales, como la peculiar *“trustee”* inglesa, la *“coproprieté”* francesa o el *“shop-right”* del derecho de los EE.UU. Junto a la jurisprudencia fue también esencial el papel de la Doctrina, tanto en la defi-

⁹ Pérez Pérez, Manuel, “Invenciones laborales”, op.cit., pág. 39

¹⁰ Lois Bastida, F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 35

nición y configuración de los derechos del trabajador-inventor, como en la adopción de disposiciones legislativas sobre la materia, siendo destacable la aportación efectuada por la doctrina alemana.

La primera disposición de carácter legislativo que abordó la cuestión relativa a las invenciones del trabajador se remonta a fines del siglo XIX, con la ley de patentes promulgada en el imperio Austro-Húngaro en 1897, que proclamaba dos principios fundamentales: por una parte, el derecho absoluto del trabajador a su invención, salvo disposición contraria del contrato o reglamento de servicio. En segundo término, reconocía al trabajador el derecho a obtener una remuneración adecuada, declarando nula toda disposición contractual tendente a privarlo de un razonable beneficio resultante de las invenciones realizadas durante su estadía en condición de trabajador. Esa ley austriaca supuso un avance de gran importancia en el reconocimiento legal de los derechos del trabajador-inventor frente al clásico sistema de libertad de los contratos, pero en la práctica la protección efectiva resultó débil y precaria¹¹.

Desde un punto de vista histórico, la regulación específica en las legislaciones de las invenciones laborales se produjo tras un período de reivindicaciones promovidas por organizaciones sindicales y profesionales. Por ejemplo, en la Conferencia Diplomática de Londres, celebrada en 1934, para revisar el Convenio de la Unión de París, el derecho moral del inventor obtuvo su consolidación internacional al ser consagrado en su artículo 4 ter, pero suerte diversa corrieron los derechos patrimoniales cuyo reconocimiento también se perseguía, porque se consideró que desbordaban los marcos tradicionales del citado Convenio y se dejaron librados a lo que señalara la legislación interna sobre los contratos de trabajo. La necesidad de disponer de una normativa mínima se hizo sentir especialmente en aquellos países con una pujante actividad económica y particularmente en ciertos sectores de la industria, entre los que destacaba el de la química, por lo que fueron incorporadas disposiciones especiales en muchos convenios colectivos celebrados entre las asociaciones de empresarios y trabajadores.

En la dificultad de encontrar una normativa uniforme, sin duda influyó la rápida y profunda transformación de la figura del inventor, pues en el siglo XIX la invención estaba aún al alcance del individuo, tanto desde el punto de vista de su génesis como de su explotación, y en este sentido son ampliamente conocidos los nombres de Bell, Edison, los hermanos Lumiere o Marconi. A lo largo del siglo XX, al compás de la creciente competencia económica y del cambio de las condiciones económicas y de los marcos productivos, el inventor mayoritariamente abandona el trabajo individual en beneficio de la actividad colectiva. Hoy día es prácticamente imposible la existencia de inventores individuales surgiendo entonces las denominadas “invenciones laborales”, esto es, las realizadas por personas remuneradas al efecto para su obtención en el seno de una empresa. De ello se deduce que son en nuestros días las personas jurídicas los titulares de la mayoría de las patentes.

Las ideas básicas en las que se inspira la mayoría de los actuales ordenamientos jurídicos surgen en Alemania, a principios del siglo XX. Como nos lo recuerda Araceli

¹¹ Lois Bastida, F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 38

Blanco, “*de origen contractual, las características de este tipo de invenciones se perfilaron fundamentalmente a través de decisiones judiciales y cláusulas introducidas en los acuerdos colectivos o en los contratos de trabajo en los que se preveía una actividad inventiva. Fueron recogidas con carácter general para todo el país (Alemania) en los Decretos 12 julio 1942 y 20 marzo 1943. El proceso recibió una aceleración definitiva con la ley de invenciones laborales de 25 de julio 1957, ampliamente tratada en la literatura legal y cuya última redacción fue elaborada el 15 de agosto de 1986*”¹².

A lo largo del siglo XX el sistema de libre reglamentación contractual se reveló insuficiente como único medio para regular los derechos patrimoniales derivados de las invenciones laborales. Fue así que se determinó que la defensa de los intereses de los asalariados debía ser asumida por la ley, porque el contrato ponía en juego fuerzas excesivamente desiguales. Cabe advertir que la necesidad de unos principios legales mínimos en esta materia ha sido defendida sin por ello dejar de reconocer el papel fundamental que desempeñan los contratos especiales en esta materia.

6. Diferentes posiciones legislativas

Existen diferentes posiciones sobre la amplitud que debe tener la legislación aplicable. Existen algunas favorables a una regulación específica y detallada mientras otras abogan por una propuesta mínima en la que tenga preeminencia el contenido contractual celebrado entre las partes, debiendo la ley únicamente precisar a cuál de las partes le corresponde el derecho sobre la patente y ejercer una función tuitiva a favor de los asalariados¹³. Y lo defienden porque las circunstancias particulares de cada relación laboral o de servicios hacen más conveniente y adaptable la solución contractual. De otro lado, también recordar que una mínima regulación legal no resuelve los problemas puntuales que el contrato sí puede, de alguna forma, prever. Pero la tendencia internacional es a favor de una regulación básica, cuya amplitud o detalle dependerá de las características culturales y empresariales de cada país.

En la actualidad pueden distinguirse tres grandes tipos de sistemas jurídicos¹⁴. La tendencia mayoritaria ha sido la inclusión de la normativa sobre invenciones laborales en las legislaciones de patentes; así ocurre en Austria, Francia¹⁵, Gran Bretaña¹⁶, Italia¹⁷, Japón,

¹² Blanco Jiménez, A., “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, pág.71

¹³ Estupiñán Caceres, R., “Las invenciones laborales en la empresa”, op.cit., pág 46

¹⁴ Ladas, S. “Patents, trademarks, and related rights”, Vol. 1, Harvard University Press, Cambridge, 1975, pág. 324 y ss.

¹⁵ Casalonga, A., “Patents of invention, trademarks and models”, LGDJ, París, 1967, pág. 26-27; Schmidt-Szalewski, J., “Droit de la propriété industrielle”, Dalloz, París, 1984, pág. 6; Mathely, P., “Le nouveau droit francois del brevets d’invention”, Librairie du Journal des notaires et des avocats”, París, 1991, pág. 155 y ss.; Mousseron, M., “Les inventions de salarièes”, Ed. Litec, París, 1995; Martin, J.P., “Les inventions de salarièes”, CEDAT, París, 1996; Vivant, M., “Le droit des brevets”, Dallos, París, 1997, pág. 45 y ss.; Chavanne, A., y Burst, J.J., “Droit de la propriété industrielle”, Dalloz, París, 1998, pág. 113 y ss.

¹⁶ Cornish, W., “Intellectual property”, Sweet & Maxwell, Londres, 1981, pág. 215 y ss.

¹⁷ Vid. Rotondi, M., “Diritto industriale”, Edizioni CEDAM, 1965, pág. 204 y ss.; Ascarelli, T., “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”, Bosch. Barcelona, 1970, pág. 244 y ss.; Sena, G., “I diritti

España¹⁸ y el Perú, entre otros. Algunos ordenamientos han optado por otro sistema, en el que coexisten una legislación general de patentes y una legislación específica sobre la materia, lo que ocurre en Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Finalmente, existen otros ordenamientos que no contienen preceptos legales sobre la materia, como el caso de Bélgica e Irlanda¹⁹.

El caso de los EE.UU. es singular, pues a pesar de ser el mayor país industrializado no existe una ley federal específica de alcance general aplicable a los inventores-empleados²⁰. El factor más importante que determina la propiedad de los derechos de invención son los contratos individuales entre el empleador y el empleado, razón por la cual la mayoría de las empresas norteamericanas exigen a sus empleados que firmen un contrato de asignación de sus derechos de patente como condición previa al empleo, y pese a que la mayoría son contratos de adhesión poco protectores para los empleados, los tribunales son reticentes para declararlos inválidos. El contrato suele exigir que el empleado asigne todos los derechos a cambio de su empleo, revele inmediatamente todas las ideas inventivas y colabore con los trámites burocráticos necesarios para solicitar la patente²¹. Pero la jurisprudencia de ese país ha elaborado una interesante y amplia reglamentación de las invenciones la-

sulle invenzioni e sui modelli industriali”, A. Giuffrè Editore, Milán, 1984, pág. 186 y ss.; Floridia, G., “Il diritto al brevetto” en AA, “Diritto industriale”, G. Giappichelli Editore, Turín, 2001, pág. 237 y ss.

¹⁸ Bercovitz, A., “Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales”, op.cit.; Lema Devesa, C., “Las invenciones laborales en la ley de patentes de 20 de marzo de 1986” en Bisbal, J., y Viladas, C., “Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia”, Ariel, Barcelona, 1990; Pérez, M., “Invenciones laborales”, op.cit.; Blanco J., A., “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, op.cit.; Lois B., F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit.; Estupiñán C., R., “Las invenciones laborales en la empresa”, op.cit.; Gómez Segade, J.A., “Derecho a la patente”, en Fernández Novoa C. y Gómez Segade, J.A., “La modernización del Derecho español de patentes”, Montecorvo, Madrid, 1984; Botana, M., “Patentes de invención y derechos afines” en “Manual de la Propiedad Industrial”, M. Pons, Madrid, 2009.

¹⁹ Lois Bastida, F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 48

²⁰ Como señalan Chisum y Jacobs, “An employee owns the patent rights to his or her inventions conceived or reduced to practice during the course of employment, with two important exceptions. First, an employee must assign patent rights to his employer if he was initially hired or later directed to solve a specific problem or to exercise inventive skill. Second, an employee must assign patent rights if he signed an assignment contract. Companies commonly use assignment contracts. An Executive Order controls the ownership by federal government employees of patent rights in their inventions. A court may order a contractually obligated employee to assign and cooperate in the patent application process. An employer or other person with a proprietary interest in the invention may file a patent application if the inventor refuses to do so. If an employee uses his employer’s resources to conceive of or reduce to practice an invention, the employer acquires a ‘shop right’, a nonexclusive, royalty-free, non-transferable license to make and use the invention. A shop right is not an ownership interest because the employee as patentee retains all other rights, including licensing and filing infringement suits. A shop right continues even if the inventor leaves the employment. Shop rights usually arise in employment but may also arise in other relationships, for example, supplier and customer”. Chisum, D., y Jacobs, M., “Understanding intellectual property law”, Matthew Bender & Co., Inc., Nueva York, 1992, pág. 306 y 307. Vid. también Gómez A., F., “Litigios entre empresario y trabajador sobre patentes, secretos industriales y Derecho de Autor en los Estados Unidos” Universidad de La Coruña, 1999; Scott Smith, G., y Frohwein, R., “Patents”, Alpha, Nueva York, 2004, pág. 136 y ss.; McJohn, S., “Intellectual property”, Aspen Publishers, Nueva York, 2006, pág. 208 y ss.; Adelman, M., Rader, R. & Klancnik, G., “Patent law”, Thomson West, USA, 2008, pág. 287 y ss.

²¹ Estupiñán Cáceres, R., “Las invenciones laborales en la empresa”, op.cit., pág. 91

borales merced al desarrollo y aplicación de las cláusulas contractuales, haciendo uso del common law. La concepción esencial se extrae de la sentencia recaída en *United States vs. Dubilier Condenser Corp.*, en virtud de la cual, concebir una invención excede de la actividad ordinaria del empleado y debe pertenecerle en propiedad, salvo que éste haya sido contratado para inventar. Punto peculiar de la jurisprudencia ha tenido la doctrina del “shop-right”, que se aplica cuando un empleado que no ha sido contratado para inventar realiza una invención utilizando las instalaciones y el material de la empresa; en tal supuesto, la invención pertenece al empleado, pero el empresario tiene derecho a una licencia no exclusiva, gratuita e intransferible que le permite explotar la invención durante el período de duración de la patente²².

En el plano internacional, no se han podido encontrar soluciones legislativas, a pesar de que la mayoría de las legislaciones ha adoptado ciertos principios uniformes por influencia de la Doctrina, en especial reconocer al trabajador el derecho a una remuneración especial en determinados casos. Como ya hemos señalado, el Convenio de la Unión de París incorporó el reconocimiento al derecho moral del inventor. El Convenio de Munich de 1973 sobre la Patente Europea no señaló nada específico a este respecto y remitió a las legislaciones nacionales la regulación de las invenciones laborales, siendo la legislación aplicable la del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que el trabajador dependa. Las iniciativas posteriores para una armonización legislativa en Europa fueron rechazadas por las organizaciones empresariales, por lo que la situación descrita no ha variado a la fecha²³.

7. Finalidad de la normativa específica

La reglamentación legislativa actual es fruto de una lenta y laboriosa evolución, cuyos esfuerzos han sido realizados a lo largo de la primera parte del siglo XX y que se han concretado en la protección de dos aspectos diversos: el moral y el patrimonial, los que han tenido diverso reconocimiento en las legislaciones nacionales. Conviene antes precisar cuál es la finalidad de la normativa específica de las invenciones laborales. Obviamente persigue brindar seguridad jurídica y delimitar en forma clara y equilibrada la relación entre empresa y trabajador o investigador contratado. Es un problema que debe ser discutido, dice Fátima Lois Bastida, “sobre la base de un ideal de justicia, ideal inherente al Derecho del Trabajo, si bien tratando de salvaguardar, en la medida de lo posible, el ideal del progreso. Precisamente, uno de los objetivos que ha perseguido la disciplina sobre las invenciones laborales es la ejercer una función conciliadora entre ambos principios –justicia y progreso técnico”²⁴. Para alcanzar ese objetivo hay que tener en cuenta los intereses de las partes involucradas: reconocer al empresario los derechos que han de

²² Lois Bastida, F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 61

²³ Para una versión actualizada de los problemas que se enfrentan en Europa en la búsqueda de reglas uniformes para las invenciones laborales y el pago de remuneraciones extraordinarias al empleado-inventor y con algunos montos recientes otorgados, vid. Wolf, S., “Remuneration of employee inventors – Is there a common European ground?”, JIC. Vol. 42

²⁴ Lois Bastida, F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 46

corresponderle por los resultados obtenidos en la investigación realizada en la empresa, y ofrecer a los trabajadores los estímulos que sirvan para promover su trabajo innovador así como reconocerle el derecho moral que le corresponde, para ser de esta manera reconocido públicamente como inventor²⁵.

El tema de las invenciones laborales, como su propio nombre lo indica, revela la concurrencia de dos diferentes sectores jurídicos, el Derecho de Patentes y el Derecho del Trabajo, pues se trata no sólo de una invención, sino de una realizada por un trabajador; esto es, la invención se ha obtenido en el marco de un contrato de trabajo o de un contrato de servicios. Y esos ordenamientos son diversos en los objetivos que los inspiran: el de patentes está guiado por el objetivo del progreso técnico mientras que la legislación laboral se inspira en el ideal de justicia. Y, justamente, ha sido esa dicotomía la que ha determinado que la cuestión de las invenciones laborales careciera en sus orígenes de una ubicación unánimemente admitida.

No cabe duda que es imposible determinar *a priori* si la investigación a realizar, que es una actividad previa a todo tipo de invenciones y no sólo de las laborales, dará lugar o no a invenciones patentables, de lo que se colige que no es precisamente una normativa vinculada a la Propiedad Industrial el único marco o el más adecuado para fomentar la investigación. Hay muchas otras actividades y decisiones de mayor influencia.

Dicho lo anterior es preciso reconocer que la mayoría de las partes involucradas considera que la ley debe –con mayor o menor detalle– contemplar el caso de las invenciones laborales. En numerosos países se ha hecho a través de las leyes sobre patentes de invención, complementadas a veces por la legislación laboral y por leyes o estatutos específicos de carácter, por ejemplo, universitario. La ley laboral, de otro lado, puede incluir la protección de aportes técnicos valiosos que no tienen el carácter de patentables, lo que no es posible incluir en una ley sobre patentes de invención. Hay que reconocer que un enfoque excesivamente laboralista tiene el inconveniente de desatender los derechos de los empresarios.

Hay también quienes promueven una ley específica en esta materia, afirmando que permitirá comprender dentro de su ámbito subjetivo, tanto a trabajadores como a funcionarios públicos; porque se trata de una materia que exige una regulación clara y detallada que pondere adecuadamente los intereses de las partes involucradas; porque ampliaría el ámbito objetivo de aplicación tradicional, permitiendo que sean objeto de atención ciertos descubrimientos e innovaciones no protegidos por derechos de exclusiva; para evitar fragmentaciones innecesarias y porque facilitaría la solución de conflictos.

Finalmente, es preciso recordar que en la formulación de la legislación nacional sobre Propiedad Industrial en los países latinoamericanos durante los últimos 50 años, y especialmente en las Decisiones que han regido en los países que forman parte de la Comunidad

²⁵ De otro lado, el reiterado argumento que la regulación jurídica tiene como finalidad promover la investigación ha sido calificado por el profesor Gómez Segade como “pura retórica”, pues consideran que la existencia de un mayor o menor nivel investigador nada tiene que ver con que exista o no una regulación de las invenciones laborales. Gómez Segade, J.A., “Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva ley española de patentes” en Actas de Derecho Industrial N° 11, Madrid, 1987, pág. 66

Andina de Naciones (CAN), como es el caso del Perú, han tenido singular influencia las propuestas contenidas en las denominadas “ley tipo sobre invenciones para los países en desarrollo” presentada en 1965 por las Oficinas Internacionales reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) y por su sucesora, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 1979, bajo la denominación “Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones”, ésta última bastante más elaborada que la primera. En términos generales la legislación andina y la nacional vigentes han adoptado sus lineamientos.

Ahora bien, la realidad peruana obliga a que la regulación en esta área no tenga carácter exhaustivo para evitar que sean las mismas normas legales las que creen conflictos donde no tienen porqué existir, recordando que los problemas más difíciles estarán muy probablemente contemplados en los contratos ad-hoc entre empleador e investigador. Pero es pertinente tener presente que es una decisión equivocada y poco efectiva optar por textos legislativos que son fruto de una realidad científica y tecnológica muy distinta a la nuestra, pues lo que hay que lograr es satisfacer nuestras actuales necesidades e impulsar sus mejoras cualitativas.

8. La doctrina latinoamericana

La ausencia de un desarrollo sostenido en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y la diferencia entre los procesos de industrialización entre los países de la región latinoamericana, liderados en este último aspecto por Brasil, México y Argentina, no ha significado olvido, por parte de algunos autores, de la problemática de las invenciones laborales, aunque no se han propuesto soluciones legislativas diferentes a las ya consagradas en la doctrina y legislación de los países más avanzados. Sin afán exhaustivo, hacemos a continuación un recuento parcial de los autores latinoamericanos.

Tres autores clásicos tratan el tema con amplitud, reconocen la dificultad de la materia, las clases de invenciones laborales, los derechos del empleador y del trabajador, haciendo referencia a la doctrina y a la legislación comparada y a la de su propio país. Nos referimos a Joao da Gama Cerqueira²⁶ de Brasil, Pedro Breuer Moreno²⁷ de Argentina y David Rangel Medina²⁸ de México. En todos ellos se aprecia un equilibrado análisis de las diversas situaciones que se plantean, pero es Rangel Medina quien hace un estudio más exhaustivo y específico de la materia. En Brasil, posteriormente, trata más brevemente el tema Douglas Gabriel Domingues²⁹. Más recientemente ha tratado esta materia con alguna amplitud Guillermo Cabanellas³⁰ con referencia al derecho argentino, poniendo de manifiesto –como ya lo han hecho otros autores– de las relaciones no siempre pacíficas

²⁶ Gama Cerqueira, J., “Tratado de propriedade industrial”, Vol. 1, 2ª Edición, Sao Paulo, 1982, pág. 256 y ss.

²⁷ Breuer Moreno, P., “Tratado de patentes de invención”, Vol. 1, Buenos Aires, 1957, pág. 204 y ss.

²⁸ Rangel Medina, D., “Los derechos del inventor asalariado”, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, N° 15-16, México, 1970, pág. 19 y ss.

²⁹ Domingues, D.G., “Direito industrial – patentes”, Río de Janeiro, 1980, pág. 266 y ss.

³⁰ Cabanellas, G., “Derecho de las patentes de invención”, op.cit., pág. 51 y ss.

entre el derecho de patentes y el derecho laboral para encontrar solución a los problemas que actualmente puedan presentarse.

En lo que se refiere a las Decisiones sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones (GRAN), que comprende a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, la primera de 1974 (Decisión 85) y la última de 2000 (Decisión 486), todas ellas sí contienen disposiciones sobre invenciones laborales, aunque se trata de una normativa limitada y no siempre acertada.

En el ámbito de los países andinos Manuel Pachón, en dos de sus estudios se ha referido muy brevemente a este tema, en “La propiedad industrial en el Acuerdo de Cartagena”, y en “Régimen Andino de la propiedad industrial”³¹. En el Perú ha hecho breve referencia a esta materia Oscar Holguín Núñez del Prado en su obra “Tratado de derecho de propiedad industrial”³² y el autor de este trabajo en su artículo “Los contratos de investigación universidad-empresa y la regulación jurídica de sus resultados”³³.

9. Marco constitucional peruano

La Constitución Política del Perú de 1993 contiene varios preceptos que directa o indirectamente se relacionan con las invenciones laborales. El inciso 8 del artículo 2 señala que toda persona tiene derecho “*a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto*”. Se trata de derechos ya reconocidos en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, íntimamente vinculados a la persona, una forma de propiedad más espiritual que la tradicional privada sobre bienes materiales. Ello implica la superación de visiones que definían estos derechos como una forma de propiedad que no debería haber salido de su lugar “natural” de regulación, el Código Civil, lo que equivaldría –dice Pérez– “*a un mero, genérico e impersonal derecho a la creación y producción técnica, razonamiento que lleva a proteger el derecho sólo a partir del momento en que se ha materializado la obra técnica, es decir, desde el momento en que existía un ‘objeto patrimonial’ que proteger y dejando al margen cualquier implicación de orden personal*”³⁴. Se trata de un derecho fundamental, una libertad no cercenable por el Estado, quien esta obligado a respetarlo y proteger a sus titulares, y que, adicionalmente, al igual que lo que ocurre con otros derechos fundamentales, está obligado a darle una proyección positiva que se identifique con el contenido esencial del derecho. En este sentido debe destacarse el reconocimiento al derecho moral del inventor, pero también la fase de producción industrial de la obra técnica creada, a la cual tiene acceso en primer lugar el propio inventor. Así, pues, se protege como fundamental tanto la fase de “creación”, que consiste en dar existencia “ex novo” de algo que antes no existía, a diferencia del descubrimiento cien-

³¹ Pachón, M., “La propiedad industrial en el Acuerdo de Cartagena”, Ed. Temis, Bogotá, 1975, pág. 29 y ss.; y, con Zoraida Sánchez A., “El régimen andino de la propiedad industrial”, Bogotá, 1995, pág. 90 y 91

³² Holguín Núñez del Prado, O., “Tratado de derecho de propiedad industrial”, Vol. 1, Lima, 1997, pág. 172 y ss.

³³ Kresalja, B., “Los contratos de investigación universidad-empresa y la regulación jurídica de sus resultados”, op.cit.

³⁴ Pérez Pérez, M., “Invenciones laborales”, op.cit., pág. 55

tífico que presupone la preexistencia de lo descubierto, como a la fase de “producción”, que alude a la vertiente difusora de la obra creada, ya sea para su conocimiento o para regocijo artístico, o por su utilidad práctica, por lo que esta faceta debe entenderse como la actualización en la sociedad contemporánea de un derecho a la producción industrial de la obra técnica creada, y a la que debe tener acceso el propio inventor³⁵.

La libertad de creación a que se refiere el inciso 8 del artículo 2 antes citado, consiste en el derecho que tiene cada persona a desarrollar sus ideas sin limitaciones ni prohibiciones; y este derecho incluye la posibilidad de transmitir esas ideas mediante cualquier medio. En este sentido, tal como lo señala Enrique Bernales, la libertad de creación es complementaria a las contenidas en el inciso 4 del artículo 2 referentes a la información, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio de comunicación social. Y en un sentido más amplio esa libertad de creación debe concordarse con otros derechos constitucionales como la libertad de conciencia, el derecho a la cultura y el libre desenvolvimiento de la personalidad³⁶. Es importante tener presente que si bien el inciso que comentamos tiene una estructura semejante al inciso 6 del artículo 2 de la anterior Constitución de 1979, intenta un horizonte más amplio al incluir la libertad de creación técnica y la propiedad sobre las creaciones y a su producto.

La ciencia no comprende exactamente a la técnica, pues la primera es el conocimiento cierto de las cosas, la técnica o tecnología es el saber hacer, la aplicación práctica del arte. El concepto de creación técnica es muy amplio e incluye un conjunto no siempre fácil de determinar de aplicaciones prácticas del conocimiento humano, vinculados a la industria pero también a la informática moderna y cuyo horizonte de desarrollo es amplísimo. También es pertinente señalar que se hace mención expresa de la creación científica. No cabe duda que al hacer mención a la propiedad sobre las creaciones y a su producto tiene conexión con las leyes que protegen el derecho de autor y la propiedad industrial, tanto en su ámbito moral como patrimonial. Y desde esta perspectiva el inciso que comentamos se vincula con las invenciones laborales y las patentes de invención.

La Constitución peruana, además, en el segundo párrafo del artículo 14 dispone que “*es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país*”, lo que significa que está puesta la base de un sistema de promoción a desarrollarse desde cualquier óptica de ideología partidaria, y dar lugar en este terreno a iniciativas públicas como privadas. Un recto entendimiento de esta función consiste en que el Estado realice tareas directas pero también que promueva y colabore con instituciones públicas y privadas, universidades, instituciones científicas y empresas, ya que el desarrollo de la ciencia y la tecnología requieren del esfuerzo conjunto de toda la sociedad dada su inmensa importancia. Sin embargo, esa obligación estatal, que es un principio rector que deberá informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, constituye en la práctica una previsión débil, pues no es un derecho exigible y no cuenta con una ley

³⁵ Pérez Pérez, M., “Invenciones laborales”, op.cit., pág. 56

³⁶ Bernales B., E., “La Constitución de 1993”, Constitución y Sociedad, Lima, 1997, pág. 134

específica entre nosotros, teniendo sin duda un alcance distinto al derecho a la creación y producción técnica previsto en el antes citado artículo 2, inciso 8.

Nuestra Constitución consagra también el derecho a contratar con fines lícitos (art. 2, 14) y a la propiedad (art. 2,16). La Constitución reconoce la libertad de enseñanza (art. 13); la libertad de cátedra, y entre los fines de la educación universitaria la investigación científica y tecnológica (art. 18); la protección y fomento del empleo (art. 22), así como los derechos del trabajador (art. 24); incluyendo entre los principios que regulan la relación laboral una “*interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma*” (art. 26, 3); finalmente, reconoce también el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y otras formas de participación (art. 29), lo que podría servir de principio rector en algunas circunstancias excepcionales derivadas de las invenciones laborales, como tendremos ocasión de ver.

10. Antecedentes y legislación vigente

La primera ley moderna que contenía normas sobre la propiedad industrial fue la 13270 de 1959, la que no contenía norma alguna sobre invenciones laborales. Esta ley fue derogada y sustituida por el Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS, reglamento de la Ley General de Industrias – Decreto Ley 18350. Ese decreto supremo contenía dos artículos específicos sobre la materia. El primero de ellos, el artículo 70, indicaba que, salvo estipulación contractual en contrario, el derecho de la patente por una invención corresponde al empleado-inventor. Y el artículo siguiente, N° 71, señalaba que si en cumplimiento de un contrato de trabajo que exija del empleado una actividad inventiva y realiza éste una invención de gran importancia y/o rendimiento económico, tendrá derecho a una especial remuneración por parte del empleador. Agregaba este artículo que si las partes no se ponen de acuerdo sobre el monto de la remuneración, será la Oficina de Propiedad y Registro Industrial quien la determinará, teniendo en cuenta la importancia de la invención patentada. Finalmente, en un segundo párrafo el artículo 71, afirmaba que el verdadero inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente, y que los derechos que se le conceden al empleado-inventor en ese artículo son irrenunciables por contrato. Es importante tener presente estas precursoras disposiciones, algunas de las cuales, como la irrenunciabilidad, han dejado de estar presentes en la legislación actualmente vigente.

Posteriormente, la Ley General de Propiedad Industrial, Decreto Ley 26017, de 1992, desarrollaba más ampliamente esta materia en su artículo 33 y contemplaba las tres clases de invenciones laborales, es decir, las pertenecientes al empleador, las asumibles por este último, y las libres, pero a diferencia de la legislación vigente no contemplaba una compensación extraordinaria cuando el invento tenga gran importancia o valor económico. Posteriormente, en el año 1996, entró en vigencia el Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, el cual trata de las invenciones laborales en sus artículos 31 y 32. El artículo 32 es prácticamente igual al artículo 36 del vigente Decreto Legislativo 1075, por lo que no resulta pertinente referirnos a él ahora, ya que lo haremos extensamente más adelante. Simplemente pone de relieve la absurda decisión que significó la derogatoria del Decreto Legislativo 823, para después recoger algunos de sus artículos en el citado 1075, que es un dispositivo “*parche*” y ausente de

toda organicidad, creyendo que de esa manera se haría mas viable el funcionamiento del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos en el año 2009 (TLC). Finalmente, el artículo 33 del Decreto Legislativo 823 estipulaba que el inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esa mención.

En lo que se refiere a las Decisiones Andinas, que tienen un nivel jerárquico mayor que la legislación nacional, la primera de ellas, la Decisión N° 85 de 1974, en su artículo 8 afirmaba que la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenecerá al empleador o mandante, salvo estipulación en contrario. Y agregaba que en cualquier otro caso el invento pertenecerá al trabajador con carácter irrenunciable, salvo cuando por la naturaleza de sus funciones haya tenido acceso a secretos o investigaciones confidenciales, pero no desarrollaba más extensamente esta alternativa. El artículo 9 afirmaba que el inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención, siendo estos derechos irrenunciables.

Las Decisiones 311 de 1991, 313 de 1992 y 344 de 1993, contienen prácticamente las mismas disposiciones sobre invenciones laborales en sus artículos 10 y 11, pudiendo afirmarse que sus disposiciones son limitadas e incompletas. Afirman que, sin perjuicio de lo establecido en la legislación de cada país miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, cualquiera sea su forma y naturaleza, el empleador estatal podrá ceder parte de sus beneficios económicos en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación. En los respectivos artículos 11, afirman que el inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención, pero no señalan que son derechos irrenunciables. En esas Decisiones se dejaba fuera a las invenciones laborales provenientes de la actividad privada, con mucho la más numerosa y productiva, con lo que ello se remitía a la legislación nacional; esta injustificada omisión se corregiría posteriormente.

A la fecha, el ordenamiento jurídico infraconstitucional aplicable en el Perú a las invenciones laborales es el correspondiente al de las patentes de invención, específicamente el artículo 23 de la Decisión 486 y los artículos 36, 37 y 38 del Decreto Legislativo 1075, que examinaremos en detalle más adelante. Es pertinente hacer mención de que el Perú no cuenta a la fecha con una norma nacional que regule en su totalidad a la propiedad industrial, tal como ocurría con el Decreto Legislativo 823 antes citado. Como hemos antes señalado, ello ocurrió porque so pretexto de aplicar el Acuerdo de Promoción Comercial celebrado con los Estados Unidos, se derogó la citada ley de propiedad industrial y la única norma integral vigente es la correspondiente a la Decisión N° 486, pues el Decreto Legislativo 1075 y la Ley 23916 contienen sólo unos pocos artículos sobre esta materia.

Nuestra legislación laboral no dice nada específico al respecto, y sólo encontramos referencias generales. Por ejemplo, en el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se señala en su artículo 2 que el Estado estimula y promueve la innovación tecnológica de conformidad al segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política citado más arriba, agregando que *“la introducción de tecnología que eleve los niveles de productividad del trabajo, constituye un derecho y un deber social a cargo de todos los empresarios establecidos en el país”*. El mismo dispositivo dispone

en su artículo 25 que es falta grave “*el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa; la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal*”. En su artículo 43 califica como trabajadores de confianza a aquellos que laboran en contacto personal y directo con el personal de dirección y que tienen acceso a secretos industriales, comerciales y, en general, a información de carácter reservado.

Otras normas vinculada indirectamente al tema del que tratamos son las Leyes 28303 y 28613. La primera es la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, la que tiene por objeto normar el desarrollo, promoción, consolidación, difusión y transferencia de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el país, lo que es declarado de necesidad pública y de preferente interés nacional. La ley es de aplicación a las entidades del sector público y privado que realicen actividades en el ámbito de la ley. Entre los principios fundamentales de las actividades se encuentra la libertad de investigación y el respeto al derecho de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos conexos. El CONCYTEC es el organismo rector del sistema.

En cuanto a la Ley 28613 referente al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), tiene como fines normar, dirigir, orientar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y promover su desarrollo mediante la acción concertada con instituciones públicas, académicas y empresariales. Esta institución tiene diversas competencias, y entre ellas, de conformidad al artículo 6g “*la protección efectiva de la propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos, de los inventos y otros aportes nacionales*”. En cuanto a sus relaciones interinstitucionales se encuentra, según el artículo 11 inciso g, el apoyar la innovación tecnológica del sector productivo mediante disposiciones reglamentarias y también estimular las actividades de investigación básica y aplicada y la investigación tecnológica, apoyando la participación de los investigadores, innovadores e inventores.

La ausencia de regulación específica en el ámbito laboral referido a la actividad privada es parcialmente superada por la Ley 27588 y su reglamento en el ámbito público, que establecen las prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos cuando han accedido a información privilegiada y están obligados a guardar secreto o reserva. Esta ley se refiere a diversos supuestos y señala plazos de obligatorio cumplimiento para no realizar actividades vinculadas a entidades y empresas del Estado.

11. Excepción al principio de atribución

El artículo 22 de la Decisión 486 señala que el derecho a la patente pertenece al inventor y que es transmisible por acto entre vivos o por vía sucesoria, lo que también está contemplado en la mayoría de las legislaciones. Como se aprecia, esta norma hace referencia al derecho a la patente, porque a la legislación en esta materia no le concierne el derecho a la invención como tal, sino sólo a efectos de que se solicite una patente. Y este reconocimiento faculta al inventor a efectuar el acto jurídico en que consiste la solicitud de patente y a obtener este título para la invención que reúna los requisitos positivos de

patentabilidad, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Como bien señala Araceli Blanco: *“no se puede diferenciar entre derecho a la patente, entendido como el derecho a la invención resultante del acto creador, y el derecho a solicitar la patente, ya que este último es el contenido esencial del primero. Es más, el derecho exclusivo que confiere la patente no resulta del acto creador, sino del título de Propiedad Industrial concedido por el Estado, y en este sentido no son en principio relevantes a efectos de las legislaciones sobre patentes aquellas invenciones que no sean patentables o que aún siéndolo, no se patenten”*³⁷.

Si fueran varias las personas que hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas, tal como lo señala el segundo párrafo del artículo 22 de la Decisión 486. Pero el mismo artículo agrega que si varias personas hicieran la misma invención independientemente una de otras, la patente se concederá a la primera que presente la solicitud correspondiente, lo que tiene como propósito solventar dificultades prácticas que se derivan del principio antes citado, pues sería muy complejo para las oficinas de patentes verificar quién ha sido el primer y verdadero autor del invento. Este principio a favor del primer solicitante obliga a que la patente se solicite lo más rápidamente posible, de forma tal que la invención pueda ser conocida y beneficie a la sociedad al integrarse en el acervo científico común, solución que ha sido adoptada por la mayoría de las legislaciones.

Ahora bien, si bien el derecho a la patente pertenece en forma originaria al inventor, que como hemos dicho es siempre una persona física, ello no impide que los derechos patrimoniales puedan ser transferidos; tal es el caso de las invenciones laborales, pues el derecho en estos casos puede ser atribuido de forma derivada a personas naturales o jurídicas distintas del inventor, tal como lo señala el artículo 23 de la Decisión 486 y el artículo 36 del Decreto Legislativo 1075. Así, pues, las invenciones realizadas por trabajadores o empleados, que como hemos visto son la mayoría de las invenciones que se producen en la actualidad, constituyen una excepción al principio de atribución del derecho a la patente.

En efecto, los artículos citados no atribuyen este derecho al inventor, sino que lo otorgan de forma imperativa al empleador, ya no siendo la calidad de inventor la que determina la atribución del derecho a la patente sino la posición en el contrato de trabajo o en la relación laboral. Se ha señalado con frecuencia que la razón de esta atribución legal al empleador se encuentra en el interés de conciliar los intereses del empresario y del trabajador, indicándose que responde a un principio básico en el Derecho Laboral, que es el principio de “ajenidad de los frutos”. *“Según éste, todo resultado, beneficio o utilidad patrimonial del trabajo se atribuye de forma directa a un tercero distinto del trabajador, dada la singular relación jurídica de ajenidad que le une con este tercero, que es el empresario adquirente de los frutos. Así, el principio del inventor colisiona en cierto sentido con el principio establecido en el Derecho Laboral que otorga los resultados del trabajo al empleador. El régimen sobre invenciones laborales tiene que encontrar un punto de equilibrio entre ambos principios, teniendo en cuenta los intereses de las partes*

³⁷ Blanco Araceli, “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, op.cit., pág. 67

y los condicionantes que intervienen a la hora de establecer estas normas: por ejemplo, desde la fijación de la compensación para el inventor asalariado y sus consecuencias fiscales hasta lo establecido en el Derecho Laboral sobre la condición de trabajador y empresario”³⁸.

Finalmente, es preciso puntualizar que la atribución de los derechos patrimoniales derivados de la invención a un tercero, como excepción al principio general que otorga estos derechos al inventor, se produce automáticamente. Los derechos morales, como veremos, pertenecen siempre al inventor asalariado y no son transmisibles a terceros.

12. Delimitación del campo de aplicación

a) Ambito objetivo. Para delimitar el ámbito objetivo de aplicación de la normativa nacional es preciso desentrañar el significado que tiene el vocablo “*invención*”, es decir, si incluye en exclusividad a las invenciones patentables o también a las que no lo son. La palabra “*invención*” deriva de la latina “*inventio*”, que significa la acción de encontrar y su efecto, el hallazgo, acepción que está consagrada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (vigésima edición, 1984) cuando señala que es la “*acción y efecto de inventar*” y también “*cosa inventada*”. Y define “*inventar*” como “*hallar o descubrir, a fuerza de ingenio y meditación, o por mero acaso, una cosa nueva o no conocida*”. Así, pues, la invención designa la acción de inventar y, por extensión, la cosa inventada resultante.

La Doctrina tiene muchas definiciones de “*invención*”, pero todas coinciden en lo esencial, pues para la generalidad la “*invención es una regla técnica para solucionar un problema técnico*”, definición ésta que se entiende en función del Derecho de Patentes³⁹. Pero “*invención*” tiene un significado propio en las leyes de patentes, significado que es el de “*invención patentable*”⁴⁰. Y si bien nuestra ley, como muchas otras, no define lo que se entiende por “*invención*”, señala que las invenciones, sean de producto o de procedimiento, para ser tales, tienen que ser nuevas, tener nivel inventivo y ser susceptibles de aplicación industrial (art. 14, Decisión 486, art. 25, D.L. 1075), esto es, cumplir con los requisitos positivos de patentabilidad de aceptación universal. Por cierto, pueden haber invenciones no amparadas por el sistema de patentes, como las contrarias al orden público o a la moral. Pero debe quedar claro que las invenciones laborables sólo son aquellas protegibles por una patente o por un modelo de utilidad, cuyos requisitos para obtener protección están especificados en la legislación positiva en cada país.

³⁸ Blanco, A., “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, op.cit., pág. 69

³⁹ “La patente, por tanto, no protege las teorías y los descubrimientos, ni siquiera las ideaciones que, aunque muestren potenciales aplicaciones, no pueden ser traducidas (o no sean ‘ordinariamente’ traducibles) en una específica idea de solución directamente utilizable a escala industrial. El derecho privativo cubre únicamente ... una idea particular de solución de un problema práctico”, Ghidini, Gustavo, “Aspectos actuales del Derecho Industrial”, op.cit., pág. 23

⁴⁰ Una interpretación más amplia del concepto de invención traería sin duda problemas para encontrar un concepto preciso de invenciones laborales. Vid. Lois B., F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 94

No están pues comprendidas las llamadas “*propuestas de mejoras*” o “*propuestas de mejoramientos técnicos*”, como lo hace la ley alemana, por ejemplo. Esto es así porque estamos tratando de disposiciones contenidas en una ley de patentes, y las “*propuestas de mejoras*”, por ejemplo, no son susceptibles de protección a través de patentes ni de modelos de utilidad. Ahora bien, dado nuestro estado de desarrollo tecnológico habría que meditar detenidamente sobre la conveniencia de extender el ámbito objetivo de las invenciones laborales a las propuestas de mejoras técnicas para otorgar al trabajador el derecho a una compensación económica suplementaria, cuando el empresario o empleador asuma su titularidad o cuando haga uso de ella.⁴¹

En conclusión, el ámbito objetivo de aplicación a las invenciones laborales queda circunscrito únicamente a las invenciones, entendida tal expresión en sentido jurídico –reglas técnicas que buscan solucionar un problema técnico- siempre y cuando reúnan los requisitos positivos de patentabilidad o los concernientes a los modelos de utilidad. Quedan fuera del ámbito de aplicación objetivo las llamadas por la Doctrina innovaciones y descubrimientos, que pueden tener otro régimen de protección, pero fuera del marco de una ley de patentes.

b) Ambito subjetivo. Contemplando ahora el aspecto subjetivo, para la existencia de una invención laboral es necesario, en primer lugar, que haya sido realizada por un trabajador. La Decisión 486 en su artículo 23 emplea los términos empleador y empleados inventores y el Decreto Legislativo 1075 en su artículo 36 los de empleador y de trabajador, razón por la cual conviene delimitar los vocablos así empleados⁴². El empleador es sinónimo de empresa, que es usualmente quien contrata a sus investigadores, sea bajo una relación laboral tradicional o mediante un contrato de servicios. Por empleados inventores y trabajador, que consideramos son sinónimos en nuestra ley, debe entenderse a la persona que presta servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de una organización, bajo la dirección de una persona natural o jurídica, a la que se denomina empleador o empresario.

La calificación jurídica de trabajador no está siempre ligada a la existencia de un contrato de trabajo, porque también se incluye a quien realiza investigación mediante un

⁴¹ Bercovitz, A., “Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales”, op.cit., pág. 21; Fernández de Córdova, Sofía, “Derecho de patentes e investigación científica”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 211; Blanco, A., “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, op.cit., pág. 83; Lois B., F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 100. Ahora bien, es preciso hacer notar que hay un debate de gran importancia para proteger las “pequeñas invenciones” o mejoras tecnológicas. Algunos han creído conveniente que más que crear un nuevo título de protección, como ocurre en Francia o Australia, habría quizás que modificar los requisitos de los modelos de utilidad. Algo así se intentó con la Ley General de Propiedad Industrial, Decreto Ley 26017 ya derogado, en la parte concerniente a modelos de utilidad (Título V), pero ello no tuvo acogida posterior. Vid. también a este respecto Gómez S., J.A., “Derecho a la patente”, op. cit.

⁴² Sobre la participación de aquellas personas que son parte de la alta dirección o que se encuentren trabajando mediante “contratos de formación”, “Estancia formativa” (“stage”), becarios o los que trabajan en una empresa que forma parte de un grupo o conglomerado, vid. Blanco, A., “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, op.cit., pág. 87 y ss.; Lois B., F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 106 y ss.

contrato de servicios, cuya denominación puede variar pero no su objeto. De otro lado, como se sabe, nuestra legislación no proporciona un concepto claro de empresa, aunque se utiliza muy frecuentemente, pero la noción más aceptada es aquella desarrollada desde el punto de vista económico, que la define como una organización de factores de producción (capital y trabajo) para la producción de bienes o el ofrecimiento de servicios con el fin de obtener una ganancia. Por empleador, entonces, debe entenderse tanto las distintas clases de sociedades mercantiles como las actividades individuales y empresas públicas, superando la visión tradicional y más restringida que brinda el Derecho Mercantil.

Finalmente, puede afirmarse que el ámbito subjetivo queda circunscrito a las invenciones realizadas por los trabajadores que tienen una relación laboral o un contrato de prestación de servicios con el empleador, a lo que hay que agregar que la invención debe ser realizada durante la vigencia del contrato o relación de trabajo⁴³.

c) Su manifestación en la legislación peruana. En la legislación peruana sobre Propiedad Industrial las invenciones laborales están sin duda referidas a la invención patentable, y de conformidad al artículo 14 de la Decisión 486 deben cumplir con los requisitos positivos de patentabilidad, quedando fuera las llamadas innovaciones y descubrimientos, pues lo que resulta aplicable es el título sobre invenciones de la Decisión 486. Ahora bien, es preciso señalar que esta norma contiene dos artículos que son importantes tener presentes. El primero es el artículo 15, que señala qué materias no son consideradas invenciones, como por ejemplo las teorías científicas, las obras literarias y artísticas, los programas de ordenadores, y otros⁴⁴. El otro artículo a considerar es el N° 20 que señala qué invenciones no son patentables para la ley, por ejemplo, aquellas que deben impedirse para proteger el orden público o la moral, o para proteger la salud, o los métodos terapéuticos o quirúrgicos⁴⁵.

⁴³ Sobre una posición discrepante vid. Estupiñán, R., “Las invenciones laborales en la empresa”, op.cit., pág. 164

⁴⁴ Art. 15 de la Decisión 486: “No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información. El artículo 6 considera la excepción a las reglas generales de patentabilidad indicando un listado de lo que ‘no se consideran invenciones’.”

Art. 25-B del Decreto Legislativo 1075: “No se considerarán invenciones lo siguiente: a) descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos; b) cualquier ser vivo, existente en la naturaleza, en todo o en parte; c) material biológico, existente en la naturaleza, en todo o en parte; d) procesos biológicos naturales; e) obras literarias y artísticas o cualquier obra protegida por el derecho de autor; f) planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; g) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.”

⁴⁵ Art. 20 de la Decisión 486: “No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los

Desde el punto de vista subjetivo, la invención laboral debe haberse realizado por un trabajador o empleado inventor; así lo señala expresamente el artículo 23 de la Decisión 486 y el artículo 36 del Decreto Legislativo 1075. Cabe advertir que la calificación de trabajador no está siempre ligada a la existencia de un contrato de trabajo, porque también se incluye a quien realiza investigación mediante un contrato de servicios.

13. Clases

Las diversas circunstancias que pueden concurrir en la elaboración de una invención, llevarán a la jurisprudencia y posteriormente al legislador, a distinguir diversas categorías de invenciones realizadas por el trabajador; distinción que se ha efectuado teniendo en cuenta las circunstancias que se consideran relevantes para determinar los efectos jurídicos correspondientes. Esa clasificación se orienta en el sentido de que es necesario determinar, a partir de ciertos supuestos que constituyan las diversas categorías, la atribución del derecho a la patente, así como los derechos secundarios que puedan corresponder a quien no obtenga ésta⁴⁶.

En nuestro caso, la existencia de distintos tipos de invenciones laborales surge del propio texto de la ley, que como puede apreciarse no habla de invención laboral sino de “*invenciones desarrolladas durante la relación laboral o de servicios*”, específicamente en el artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1075, que a la letra dice:

Artículo 36.- Invenciones desarrolladas durante relación laboral o de servicios.

Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, se regirán por las siguientes reglas:

- a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. Sin embargo, el empleador deberá asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.
- b) Si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por el empleador, éste tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención. Cuando el empleador asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el

vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

⁴⁶ Lois B. F., *La protección del inventor asalariado*”, op.cit., pág. 117

trabajador tendrá derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, considerando los medios o información proporcionada por la empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la invención. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

c) Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al inventor de las mismas.

En este artículo se establece que las invenciones patentables, realizadas por los trabajadores durante la vigencia de su contrato de trabajo o de su relación de servicios, pueden pertenecer al empresario, al trabajador o ser asumidas por aquél. Es preciso puntualizar que estas distintas clases de invenciones laborales son fruto de las diversas circunstancias que pueden concurrir en el hallazgo o en la elaboración de una invención y que tienen efectos jurídicos distintos. La determinación de cuál deba ser la conexión entre la vigencia del contrato laboral o de servicios y la consecución de la invención, las características de esos diversos nexos, constituyen un problema central de política legislativa y de promoción a la inventiva en el tema de las invenciones laborales.

Como bien dice Fátima Lois Bastida, *“la conexión trabajo-inventión que caracteriza la inventión laboral puede ser interpretada de manera muy diferente, no existiendo, en consecuencia, homogeneidad de criterios legales y jurisprudenciales en los diversos sistemas comparados. La doctrina ha sintetizado los criterios que se utilizan, alternativa o conjuntamente, por el legislador, destacando la existencia de tres fundamentales: a) que la inventión llegue a existir como resultado y efecto del cumplimiento de una actividad contractualmente debida; b) que la inventión tenga su base en la experiencia y en los trabajos de la empresa; c) que la inventión sea susceptible de ser utilizada en el ámbito de la actividad de la empresa”*⁴⁷.

En el plano internacional se han distinguido básicamente dos tipos de invenciones laborales, a saber, las que poseen un vínculo específico con la prestación contractual del trabajador, llamadas usualmente de servicio, y aquellas que carecen de toda relación significativa con dicha prestación contractual y que son calificadas como libres. En la Doctrina española se han utilizado diversos nombres para las invenciones laborales; así, Gómez Segade y Lois Bastida distinguen las invenciones como de encargo, libres y de servicio⁴⁸. Otro sector liderado por Bercovitz clasifica a las invenciones como invenciones de servicio, absolutas y relativas, y libres⁴⁹. Finalmente, Estupiñán las clasifica como invenciones pertenecientes al empresario, invenciones pertenecientes al trabajador e invenciones asu-

⁴⁷ Lois Bastida, F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 118

⁴⁸ Gómez Segade, J.A., “Panorámica de la nueva Ley de Patentes española”, Revista Jurídica de Catalunya, Vol. 86 N° 4, 1987, op.cit., pág. 1, y “La ley de patentes y modelos de utilidad”, Civitas, Madrid, 1988, pág. 69 y ss. También Lois Bastida, F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 21

⁴⁹ Bercovitz, Rodríguez Cano, “La nueva ley de patentes...” Ed, Tecuas, Madrid, 1986, pág. 53; Pérez Pérez, “Invenciones laborales”, op.cit., pág. 150

mibles por el empresario⁵⁰, que es la clasificación que utilizaremos en este trabajo y que fluyen del texto del artículo 36 del Decreto Legislativo 1075 ya citado.

a) Inventiones pertenecientes al empresario. Son aquellas que constituyen el resultado de una actividad de investigación para cuya obtención, de forma expresa o no, exclusiva o no, fue contratado el trabajador⁵¹; son las conceptuadas por la doctrina como las inventiones laborales propiamente dichas. La actividad de investigación es el objeto del contrato y no, obviamente, la obtención de un invento. Lo importante es la necesidad de un nexo causal entre invento y trabajo, pero hay que indicar que el tipo de invención obtenido puede o no ser aplicable a la actividad de la empresa. Lo importante es la actividad de investigación, entendida como el desarrollo de estudios, análisis y actividad de la que puede derivar de forma previsible una invención. La investigación está dirigida hacia lo desconocido y no pueden garantizarse resultados concretos de la misma. Se trata de una obligación de comportamiento y no de resultado, por lo que la no obtención de un invento no representa el incumplimiento de la obligación asumida por el trabajador. Como bien señala Estupiñán, *“lo característico de este tipo de inventiones es que hayan sido obtenidas en el desempeño de una actividad que forme parte de los deberes laborales, esto es, en el desarrollo de una actividad debida; luego, debe estarse a lo que establece el contrato sobre el campo de actividad que se le impone al trabajador.”*⁵²

La titularidad de la invención pertenece al empleador, tal como lo señala el artículo 36 inciso a) del Decreto Legislativo N° 1075: *“Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas pertenecerán al empleador”*. La pertenencia al empresario es originaria y automática, esto es, desde el mismo momento de su producción, lo que ocurre también en otros ordenamientos jurídicos, con excepción notable del ordenamiento alemán, donde las inventiones obtenidas en las circunstancias anotadas pertenecen en forma originaria e inmediata al trabajador, atribuyéndose al empresario el derecho de reivindicarla con ciertas cargas.

Son características de estas inventiones, en primer lugar, que sean desarrolladas durante la vigencia del contrato de trabajo o la relación de servicios, lo que significa que han de estar en vigor en el momento en que se realiza la invención, considerado éste como el período durante el cual se desarrolla la actividad investigadora que fue decisiva para su obtención. En segundo lugar, debe haber sido obtenida en ejecución de una actividad investigadora que constituya el objeto del contrato o la relación de servicios. Debe existir una causalidad directa entre la invención y la realización de la actividad de tipo inventivo objeto del contrato, y no una mera coincidencia. La actividad de investigación puede constituir el objeto del contrato de forma explícita o implícita. En esta última se incluyen las inventiones de servicio que sean consecuencia de investigaciones que, si bien no han sido previstas expresamente en el contrato, se desprenden de las tareas o encargos

⁵⁰ Estupiñán, Cáceres, R., “Las inventiones laborales en la empresa”, op.cit., pág. 176

⁵¹ Estupiñán Cáceres, R., “Las inventiones laborales en la empresa”, op.cit., pág. 177

⁵² Estupiñán C., R., “Las inventiones laborales en la empresa”, op.cit., pág. 180

encomendados al trabajador, que constituyan el objeto de dicho contrato. Esta actividad implícita puede probarse, por ejemplo, a través de notas de laboratorio o del reglamento interno de la empresa, entre otros. Cabe advertir también que la actividad investigadora puede constituir el objeto del contrato de forma total o parcial, es decir, puede ser el único objeto del contrato o formar parte del mismo junto con otras tareas o servicios⁵³.

La atribución al empleador o empresario de la titularidad de la invención es legítima, ya que la esencia misma del contrato consiste en la asignación de los resultados de la labor del empleado al empleador a cambio del salario que percibe, principio de ajenidad de los frutos⁵⁴. El empleador dispone de la invención como titular y, por tanto, puede solicitar una patente de invención o un modelo de utilidad, puede ceder o licenciar a terceros, divulgar la invención por otros medios o conservarla como secreto industrial, y puede también no explotar la invención.

Como hemos señalado anteriormente, lo dispuesto en el artículo 23 de la Decisión N° 486 y en el artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1075, es de aplicación únicamente a las invenciones que reúnan los requisitos positivos de patentabilidad, esto es, que obtengan un título de exclusiva. Ahora bien, es pertinente preguntarse si en el caso de estas invenciones el empresario, que es el titular de la invención obtenida por su trabajador, está obligado a patentar el invento. Y la respuesta nos parece necesariamente negativa, no sólo porque la ley no lo obliga a hacerlo, sino porque el empresario es libre de hacerlo o no, pues puede considerar más conveniente explotar la invención bajo secreto o sencillamente no divulgarla. Si el empleador o empresario decide no ejercitar su derecho a solicitar la patente de invención o la de un modelo de utilidad, ello no supone que la patente pueda ser solicitada o atribuida al inventor asalariado⁵⁵. Sin duda, el gran perjudicado en este caso sería el trabajador, no sólo porque no podría hacer público el derecho moral que le corresponde, sino además porque no habría forma entonces de calcular, en el caso de que este supuesto se produjera, la asignación extraordinaria a la que nos referiremos después. Finalmente, tampoco se beneficiaría la sociedad en su conjunto, porque el invento no podría ser de conocimiento general y cumplir con uno de los objetivos clásicos del Derecho de Patentes.

b) Invenciones asumibles por el empresario. De conformidad con lo dispuesto en el inciso b del Art. 36 del Decreto Legislativo 1075, pertenecen al trabajador las invenciones que ha realizado con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por el empleador, pero éste tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma. Entonces, *“podemos definir las invenciones asumibles por el empresario, como aquellas invenciones susceptibles de ser protegidas por un título de exclusiva realizadas durante la vigencia del contrato por trabajadores cuya actividad profesional no consiste en realizar investigaciones de las que presumiblemente pueden esperarse invenciones, pero que guardan relación con la actividad profesional que están obligados a desarrollar y en su obtención han influido*

⁵³ Blanco Jiménez, A., “La protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, op.cit., pág. 98

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Blanco Jiménez, A., “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 98

*de forma predominante conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta*⁵⁶.

Así, pues, para que exista este tipo de invenciones laborales han de concurrir dos condiciones expresadas en la ley: el invento ha de guardar relación con la actividad profesional que el trabajador desempeña en la empresa, y en la obtención del invento han de influir de forma preponderante y con carácter alternativo los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y la utilización de medios proporcionados por ésta. Entonces, el invento realizado no es fruto o resultado de la actividad de investigación que explícita o implícitamente constituye el objeto de su contrato, pues en este caso estaríamos en presencia del tipo de invenciones previstas en el inciso a) del artículo 36 ya antes citado y que hemos definido como “*invenciones pertenecientes al empresario*”, siendo el objeto del contrato, en este caso, la realización de cualquier actividad profesional que no sea la de investigar.

La actividad profesional del trabajador y la invención deben presentar una conexión; en este caso, se exige una causalidad cualificada, esto es, el estado de la técnica interna de la empresa debe haber influido de modo “predominante” en la obtención de la invención. Y por predominante debe entenderse “influencia considerable”, lo que sólo puede constatarse de modo singular en cada caso. Así, faltará esa contribución decisiva cuando la intervención de la empresa en la invención sea insignificante, y se afirmará tal predominio cuando la experiencia empresarial tenga un reflejo reconocible en la invención⁵⁷. Si la invención no tiene relación con la actividad profesional o no se dan cualquiera de los otros requisitos, no habrá invención asumible por el empresario sino una invención libre.

La ley exige una relación o conexión no entre el invento y la actividad del empresario, sino entre el invento y la actividad que el trabajador desarrolla en la empresa; en otras palabras, no se producirá lo que la ley prevé aún en el caso que el invento entre en el campo de actividad de la empresa, si es que ello no guarda relación con la actividad profesional del trabajador⁵⁸. Ahora bien, hubiera sido conveniente que la ley fuera más específica en este aspecto, pues parece excesivo el derecho que tiene el empresario a asumir el invento cuando éste no tiene relación con la actividad desarrollada por el empresario, aunque el invento guarde relación con la actividad profesional del trabajador.

El derecho a asumir la titularidad de la invención por el empleador, o a reservarse un derecho de utilización de la misma, debe de manifestarlo dentro de un plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención. La opción que se concede al empleador o empresario constituye un acto unilateral de voluntad por el que se asume la invención y que no requiere respuesta del trabajador, pero sí un consentimiento tácito, ya que la única protección del trabajador sería cuestionar la pretensión empresarial. Hay que advertir, sin embargo, que la ley no define cuándo se produce el momento en que tomó conocimiento el empleador de la existencia de la invención, y todo hace suponer que esto conllevaría, aunque la ley sobre patentes de invención

⁵⁶ Estupiñán Cáceres, R., “Las invenciones laborales en la empresa”, op.cit., pág. 196

⁵⁷ Fernández de Córdova, S., “Derecho de patentes e investigación científica”, op.cit., pág. 223

⁵⁸ Estupiñán Cáceres, R., “Las invenciones laborales en la empresa”, op.cit., pág. 198

en el Perú no lo señala, la obligación del trabajador de comunicar a su empleador cuando ha logrado una invención, obligación que sí está presente en otras legislaciones.

Debe también quedar claro que la opción que se concede al empleador en ningún momento lo obliga a patentar, aunque sí a otorgar una compensación como veremos más adelante. Una de las principales críticas que se ha hecho a esta disposición de la ley peruana, que es similar a otras extranjeras, consiste en que si el empresario se reservara simplemente un derecho de utilización de la invención, tal derecho pudiera no resultar satisfecho pues la ley tampoco impone al trabajador la obligación de patentar⁵⁹.

Se discute en la doctrina sobre la naturaleza jurídica del derecho alternativo que la ley atribuye al empresario, y se ha señalado como alternativas la expropiación, la hipoteca legal o una opción legal. Sin embargo, Estupiñán señala con corrección⁶⁰ que no puede admitirse ninguna de estas alternativas porque no puede en este caso hablarse de propiedad o dominio con respecto a una invención que no ha sido protegida por un derecho de exclusiva, esto es, no ha sido patentada; razón por la cual se trata del reconocimiento al empresario de un derecho a adquirir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización, que no está subordinado a la voluntad del trabajador-inventor, lo que significa que el empresario o empleador puede ejercitar los derechos que la ley le reconoce con independencia de las intenciones del trabajador autor de la invención, con lo que el legislador se ha inclinado a favor del interés del empresario, lo que ha sido criticado por la doctrina española pues, tal como lo ha sugerido Gómez Segade, lo más adecuado hubiera sido conceder el derecho a la patente al inventor y reconocer al empleador el derecho a obtener una licencia no exclusiva⁶¹.

c) Inventiones libres o pertenecientes al trabajador. El inciso c del artículo 36 del Decreto Legislativo 1075 se refiere a estas invenciones señalando que son aquellas realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a y b del mismo artículo y que son a las que nos hemos referido en los dos puntos anteriores. Nuestra ley no define qué se entiende por invenciones libres, sino, como acabamos de ver, se refiere a ellas mediante una delimitación negativa, esto es, no representa un resultado profesional derivado de su actividad en la empresa, sino que entran en el ámbito de las actividades extralaborales del trabajador. Estas invenciones libres pertenecen al trabajador y puede disponer libremente de ellas, esto es, podrá explotarlas o no, patentarlas o no, sin que el empresario pueda ejercitar un derecho unilateral de opción. Se ha señalado que la lógica de la norma, específicamente del artículo 36 de nuestro Decreto Legislativo 1075, debería haber reconocido alguna opción o preferencia al empresario, pero sin duda este es un asunto debatible.

Para obtener un concepto exacto de las invenciones libres, deben pues entonces leerse en forma integral los incisos a, b y c del antes citado artículo 36, para comprobar que las

⁵⁹ Estupiñán Cáceres, R., "Las invenciones laborales en la empresa", op.cit., pág. 202

⁶⁰ Estupiñán Cáceres, R., "Las invenciones laborales en la empresa", op.cit., pág. 203

⁶¹ Gómez Segade, J.A., "La modernización del derecho español de patentes", op.cit., pág. 121 y ss.

invenciones libres son en las que no concurren las circunstancias específicas del tipo de las invenciones pertenecientes al empresario o asumibles por éste. Pertencerán también a la categoría de invenciones libres aquellas en las que concurriendo las circunstancias que integran el tipo de invenciones asumibles por el empresario, a la que nos hemos referido anteriormente y a las que se refiere nuestra norma en el inciso b del artículo 36, queden liberadas porque el empresario o el empleador ha renunciado a los derechos que la ley le reconoce o bien porque no los ha ejercitado dentro del plazo legal de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención.

Debe quedar muy claro que el trabajador autor de este tipo de invención no tiene obligación de comunicar su realización al empresario y que el trabajador es libre, como hemos señalado, para explotarla o no, patentarla, transmitirla, etc. Pero la doctrina advierte sobre el conflicto que podría presentarse en este tipo de invenciones cuando se encuentre relacionada con la actividad de la empresa y que el silencio del trabajador frente a su empleador puede estimarse como una trasgresión del deber de no concurrir con la actividad de la empresa. Otras opiniones consideran que el deber de fidelidad del trabajador, como derivación del deber de buena fe, no puede ser entendido en forma tan amplia, subjetiva y arbitraria, haciendo surgir en el trabajador una obligación que la ley, pudiendo establecerla, no la estableció⁶². Finalmente, cabe señalar, recogiendo lo dicho por Alberto Bercovitz, que las invenciones libres no son propiamente invenciones laborales⁶³.

d) Otras invenciones laborales. El artículo 37 del Decreto Legislativo 1075 hace referencia al régimen aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, o en el caso en el que una empresa contratara a esas entidades en actividades inventivas. El artículo 38 del mismo Decreto Legislativo se refiere a entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones. Estos dos casos no serán tratados en el presente trabajo, pues requieren de un análisis específico, ya que se dan en un ambiente distinto al empresarial, aunque constituyen también invenciones laborales.

14. Derechos del trabajador inventor

El régimen jurídico a que se someten las invenciones laborales se concreta en derechos y deberes de empresarios y trabajadores. El derecho del inventor sobre los resultados de su creación tiene un contenido personal y patrimonial. El derecho a solicitar la patente constituye el contenido esencial del aspecto patrimonial, mientras que el derecho moral a ser mencionado como inventor en la patente y en la solicitud lo es de la vertiente personal. Los derechos patrimoniales pueden pertenecer a una persona natural o jurídica distinta del inventor, pero el derecho moral se adquiere por el simple hecho de la creación, pertenece siempre al inventor y es inherente a su personalidad. Veremos a continuación los derechos para después, en el siguiente acápite, analizar los deberes.

⁶² Estupiñán Cáceres, R., “Las invenciones laborales en la empresa”, op.cit., pág. 212

⁶³ Bercovitz Rodríguez-Cano, A., “La nueva ley de patentes”, op.cit., pág. 55

a) **Derecho moral.** En la mayoría de las legislaciones este derecho deriva del artículo 4 ter del Convenio de la Unión de París, que consagra el derecho a ser mencionado como inventor en la solicitud de patente y en la misma patente. El derecho moral del inventor no se ve afectado por el hecho de que sea o no solicitada una patente para el invento. En caso afirmativo este derecho permanece durante toda la vida de la patente y después de su caducidad, pero carece de significado económico inmediato. Constituye una de las principales prerrogativas del trabajador cuando cede la invención al empleador. Y, sin duda, constituye un estímulo a la capacidad creativa del inventor asalariado, puede suponerle una mejora en su posición laboral, en su currículum o en el incremento de su prestigio. Por otra parte, la sociedad tiene derecho a saber quién ha sido el autor de un progreso técnico.

Desde el punto de vista de la regulación jurídica, en el Perú la identificación del inventor es uno de los requisitos de la solicitud de patente de invención. En dicha solicitud se menciona tanto a un único inventor o a todos los que han actuado conjuntamente, y el derecho tanto a obtener una patente como a figurar como inventores pertenecerá en común a todos ellos. Por cierto, este derecho debe ser atribuido únicamente a los miembros del grupo que hayan participado efectivamente en la actividad inventiva que condujo a la invención, y no a aquellos que han tenido una contribución adjetiva o menor. Adicionalmente, esta mención es de importancia para la atribución de los derechos económicos derivados de la invención laboral, tal como tendremos ocasión de ver. Nuestra ley no regula con detalle este importante aspecto del derecho moral.

Lo que en ciertos casos -que veremos- pertenece al empresario son los derechos patrimoniales de la invención, pues el derecho de contenido no patrimonial o derecho moral sólo corresponde al inventor, tal como lo estipulan los artículos 22 y 24 de la Decisión N° 486, y también, en nuestra opinión, como derecho fundamental reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. De conformidad al artículo 24 mencionado, el inventor tiene derecho a ser mencionado en la patente, pero puede oponerse a esta mención; esto último requerirá iniciar un procedimiento ante el INDECOPI pues no está regulado, ni comprendido en su TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos). Más aún, tanto en la solicitud de patente como en la Resolución que finalmente la otorga, figura el rubro “inventores”, cuyo llenado es en principio obligatorio. Por eso decimos que se requerirá de un procedimiento ad-hoc, no previsto específicamente, en caso de que el inventor decida renunciar a ser mencionado en la solicitud y en el título. Como se sabe, el derecho moral es personalísimo, inalienable, inembargable e intransferible⁶⁴. Sin embargo, este derecho no da poder alguno en cuanto a la explotación de la invención.

b) Derechos patrimoniales

1) Generalidades. El reconocimiento legal de derechos económicos sobre las invenciones laborales a favor del inventor asalariado, en los supuestos que la ley determina, y

⁶⁴ Fernández de Córdova, S., “Derecho de patentes e investigación científica”, op.cit., pág. 231; Estupiñán, R., “Las invenciones lab orales en la empresa”, op.cit., pág. 182; Lois B., F., “La protección del inventor asalariado”, op.cit., pág. 40; y Blanco, A., “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, op.cit., pág. 111

diferenciando de los otros trabajadores, es una cuestión de justicia y eficacia, y se encuentra en la actualidad ampliamente reconocida en la legislación comparada. Como dice Blanco Jiménez, “*por un lado, es una cuestión de justicia reconocer que la invención es producto del esfuerzo creativo de una o varias personas que de alguna manera debe ser apreciado. Por otro lado, es una cuestión de eficacia en cuanto estimula la actividad inventiva de los investigadores asalariados, sin impedir al propietario la explotación económica de los resultados de dicha actividad*”⁶⁵.

Por cierto, algunos han cuestionado atribuir legalmente derechos económicos a los empleados que realicen invenciones, pues señalan que no puede probarse que la capacidad inventiva se vea estimulada por esas leyes, a lo que se contesta señalando que la ley trata de proteger a la parte más débil del contrato y que ello sí supone un incentivo para realizar actividades inventivas. También, críticamente, se ha señalado que la regulación de la que venimos hablando no tiene en cuenta a otros empleados que pueden haber contribuido a la invención, sin que puedan ser considerados como inventores, o que hubieran realizado innovaciones que no se consideran invenciones, todo ello perjudicando la investigación realizada en equipo y la comunicación entre los miembros del mismo. La respuesta que se ha dado es similar a la anterior, en el sentido de que la compensación económica al empleado inventor constituye sin duda un incentivo en su trabajo, aunque ello no debe hacer olvidar los riesgos que puede traer en la investigación realizada en equipo y en la competencia entre colegas. Otros argumentos críticos, como el referente al incremento en los costos de la empresa y el doble pago para el inventor, no constituyen en verdad objeciones sólidas, pues si la invención ayuda a la mejor competitividad de la empresa está plenamente justificado dicho mayor gasto. Lo que debe quedar claro es que la regulación de los derechos económicos de los que venimos hablando debe salvaguardar los intereses legítimos tanto del trabajador como del empleador.

La mayoría de las legislaciones europeas reconoce el derecho del trabajador inventor a ser remunerado por la invención bajo determinadas condiciones, siendo el principal problema el de cómo fijar una retribución apropiada; por tal motivo, legislaciones de países como Francia, Italia y Alemania tienen directivas establecidas para la fijación de la remuneración correspondiente. En los EE.UU. no se contempla en su legislación derechos económicos a favor de los inventores asalariados y su establecimiento puede ser estipulado por las partes contractualmente, lo que puede resultar desfavorable para el trabajador que ocupa una posición más débil en el contrato. Pero con el objeto de equilibrar los intereses de ambas partes, las legislaciones de algunos estados federales limitan las provisiones establecidas contractualmente y la jurisprudencia norteamericana ha tratado de compensar los intereses del empleado y el empleador con el denominado “*shop right*”, una licencia a favor del empleador gratuita, obligatoria, irrevocable, no exclusiva e intransferible, salvo pacto en contrario⁶⁶.

⁶⁵ Blanco Jiménez, A., “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, op.cit., pág. 116

⁶⁶ Blanco Jiménez, A., “Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales”, op.cit., pág. 117

En la legislación española, cuando se trata de invenciones de propiedad del empleador, el trabajador no tiene derecho a una remuneración suplementaria, lo que también ocurre en la mayoría de las legislaciones europeas. Según Sofía Fernández de Córdova, nos encontramos aquí ante un principio general propio del Derecho y del contrato de Trabajo, como es el de la conmutatividad, que implica que la remuneración de la actividad investigadora queda garantizada por el salario devengado. El principio de la conmutatividad es propio del Derecho y del contrato de Trabajo, y no del de patentes, como lo demuestra en la legislación comparada la francesa que remite el tema de la remuneración a los convenios colectivos, acuerdos y contratos. Ahora bien, cuando esta clase de invención excede del cumplimiento de una prestación exigida en el contrato de trabajo por la cual el trabajador recibe un salario, entra en juego la aplicación del principio de la prestación especial, que es la causa para que tenga lugar una remuneración suplementaria, esto es, cuando la aportación personal del trabajador y la importancia que ella tiene para la empresa excedan de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo. Estos requisitos tienen carácter acumulativo y cualitativamente debe tratarse de un resultado no esperado por la normal actividad investigadora, valorando la importancia de la invención desde el punto de vista económico para la empresa⁶⁷.

El salario se devenga en contraprestación y equivalencia proporcional a que el esfuerzo del trabajador haya sido correctamente prestado, dejando al margen el interés económico que la actividad investigadora signifique para el empresario una vez realizada. El salario está en función del cumplimiento de la actividad investigadora y no de la obtención de un resultado. En la legislación española la remuneración suplementaria tiene carácter extrasalarial, acorde con su naturaleza indemnizatoria, lo que le permite al trabajador seguir cobrándola tras la extinción del contrato de trabajo. Esta remuneración extrasalarial busca evitar el enriquecimiento injusto del empleador, en tanto que se ha llegado a la invención por medios que rebasan el contenido del contrato, y esto supone para la empresa un beneficio superior a la remuneración establecida para el inventor.

Hay varios otros temas a contemplar en esta materia, que tienen diferentes soluciones en la legislación comparada. A modo de ejemplo, el momento en que es exigible la remuneración, el plazo para determinarla, la distribución de la remuneración de los inventores asalariados pertenecientes a un equipo de investigación y, finalmente, el tema de la remuneración respecto a las invenciones para las que no se solicita un título de propiedad industrial y por las mejoras técnicas que no representen una invención.

2) Derecho a una remuneración en la legislación peruana. Cuando se trata de invenciones pertenecientes al empresario, de conformidad al inciso a) del artículo 36, “*el empleador está obligado a asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios*”. Como puede apreciarse, estamos ante un mandato de difícil cumplimiento y determinación.

⁶⁷ Fernández de Córdova, S., “Derecho de patentes e investigación científica”, op.cit., pág. 232

Cabe señalar, en primer lugar, que debe tratarse de casos excepcionales, pues no hay fundamento para exigir una remuneración excepcional para compensar a una persona, en este caso el trabajador, por hacer aquello para lo que se le ha contratado. La compensación adecuada, que se presume dineraria, no sólo a un investigador, sino probablemente a un equipo conformado por varias personas, puede resultar un medio eficaz para estimular la realización de invenciones, pero, repetimos, la dificultad está presente porque no es fácil determinar si lo que da lugar a esa compensación es el aporte personal, el valor económico de la invención o su importancia, si es necesario el cumplimiento de uno solo de estos requisitos o de los tres conjuntamente. Y además es claro que resulta difícil de determinar cuándo una invención ha excedido los objetivos, nada menos, explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios. Se trata de circunstancias ambiguas que hacen complejo poder valorar la aportación personal del trabajador, determinar cuándo el trabajador ha aportado más de lo que era esperable en relación con el objeto de su contrato. Más fácil hubiera sido una conexión con el rendimiento económico del invento, aunque tampoco en este caso se estaría en una situación de fácil determinación. Lo que sí queda claro es que la “*asignación*” que reciba el trabajador no tendrá un carácter salarial sino de compensación económica extraordinaria.

En lo que se refiere a la compensación que puede recibir el trabajador inventor cuando se trate de invenciones laborales asumibles por el empresario, es preciso recordar que el inciso b del artículo 36 del Decreto Legislativo 1075 dispone que si el empresario se reserva el derecho a utilizar la invención laboral, el trabajador inventor tendrá derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, considerando los medios o información proporcionados por la empresa y los aportes del propio trabajador. Al igual que en el caso anterior, referente a las invenciones pertenecientes al empresario, la dificultad para determinar la compensación se encuentra en el método para determinar qué se considera importancia industrial y económica, y qué calidad han tenido los medios o la información proporcionados por la empresa. También aquí se trata de circunstancias ambiguas que hacen compleja la valoración de la aportación personal del trabajador. Por cierto, en este caso también nos encontramos frente a una compensación extraordinaria que no tendrá carácter salarial. Así, pues, pareciera que la ley ha puesto vallas de difícil superación para entender su contenido y aplicación práctica.

Mucho menos conflictivo es el artículo 23 de la Decisión N° 486, que determina que en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, cualquiera sea su forma y naturaleza, faculta al empleador a ceder parte de los beneficios económicos en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación. Pero debe dejarse en claro que se trata de una facultad, no de una obligación, cuyo contenido y oportunidad se deja totalmente en manos del empleador.

c) La nulidad de la renuncia anticipada de derechos

Muchas legislaciones buscan preservar los derechos del trabajador frente a los posibles abusos del empresario que pudieran derivarse de la situación de inferioridad que el trabajador tiene en su relación laboral. Uno de los puntos es el referente a la irrenunciabilidad anticipada de los derechos que las legislaciones le otorgan a los trabajadores.

Sólo a título enunciativo, los derechos que la ley le otorga al empleado-inventor son, entre otros, el derecho a la titularidad de las invenciones libres, a la remuneración extraordinaria, a la titularidad de las invenciones realizadas en virtud de la calidad profesional del trabajador y que son asumibles por el empleador, y a otros más que la ley contempla.

Así, por ejemplo, el inventor no puede ser desposeído de su derecho moral, pero ello no impide, si esa es su voluntad, permanecer en el anonimato. Como señala Manuel Pérez, para el derecho español, no son parangonables renuncia y no ejercicio del derecho por su titular. Y agrega: *“el derecho a ser mencionado implica asimismo la facultad de no ser mencionado, pero este derecho no es equiparable a renuncia; y, (...) cuando se habla de renuncia se habla de un negocio jurídico que, aún unilateral, tiene efectos jurídicos duraderos. A este respecto, el artículo 19, punto 2, de la ley de patentes sanciona con la nulidad toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la ley le otorga en este título, con lo que admite una renuncia posterior. Y en esa línea la doctrina comparada exige los requisitos de documento escrito y que sea posterior a la invención para que el trabajador inventor pueda renunciar a la mención de su nombre”*⁶⁸.

En cuanto irrenunciable, el derecho a ser mencionado no se pierde porque con carácter temporal y transitorio el trabajador inventor quiera permanecer en el anonimato. Y agrega Manuel Pérez: *“lo que impide la irrenunciabilidad del derecho es el ceder de forma indefinida o definitiva al ejercicio del mismo. Y la posible cesión temporal queda cegada por la inalienabilidad, que alude a ser un derecho fuera del comercio, por cuyo ejercicio o no puede pagarse un precio. En fin, la imprescriptibilidad implica que, tras el decaimiento de los derechos de patente (20 años) o del modelo de utilidad (10 años), el derecho a ser mencionado como inventor sigue vivo, incluso tras la muerte del mismo, pudiendo ser confiado a un tercero su protección mediante disposición de última voluntad”*⁶⁹.

El término “anticipada” que la ley española de patentes utiliza en su artículo 19.2 permite afirmar, *a contrario sensu*, la validez de la renuncia posterior, esto es, limita el alcance de la renuncia frente al principio de irrenunciabilidad. De otro lado, el término “anticipada” acentúa el carácter temporal de la limitación establecida en torno a la renuncia, esto es, señala el momento que determina la validez o nulidad de aquella, lo que hace que la principal cuestión a resolver en esta materia es la relativa al momento en que la renuncia pueda válidamente realizarse. Como bien dice Fátima Lois, *“el momento antes del cual es nula y a partir del cual se considera válida”*⁷⁰. Se plantea también que cualquier renuncia posterior debería ser onerosa para ser válida. Finalmente, cabe señalar que de no existir una disposición de este tipo todo quedaría librado a las estipulaciones contractuales celebradas entre las partes o al silencio, tal como ocurre en el caso nuestro, potencial generador de innecesarios conflictos.

Como hemos tenido ocasión de ver, la nulidad de la renuncia anticipada al derecho de ser mencionado en la patente y oponerse a esta mención estuvo incorporada en todas las

⁶⁸ Pérez y Pérez, M., “Invenciones laborales”, op.cit., pág. 297

⁶⁹ Pérez Pérez, M., “Invenciones laborales”, op.cit., pág. 298

⁷⁰ Lois, F., « La protección del inventor asalariado », op.cit., pág. 259

Decisiones Andinas (85, 311, 313, 344 y 486), pero no en la legislación interna peruana. Nada se ha dicho, sin embargo, sobre la renuncia a otros derechos que la ley concede al trabajador inventor. Dada la importancia del tema, creemos que es necesario hacer una mención a este problema. La nulidad de la renuncia anticipada de derechos busca preservar los derechos del trabajador frente a los posibles abusos del empresario que pudieran derivarse de la situación de inferioridad de aquél en el contrato. La disposición por la que se declara nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la ley le otorga en su condición de empleado-inventor responde al espíritu del Derecho del Trabajo, que tiene un carácter tuitivo sobre el trabajador y que responde además al mandato del inciso 3 del artículo 26 de la Constitución Política que señala que, en la relación laboral, debe interpretarse la ley en forma favorable al trabajador en caso de duda insalvable.

15. Deberes del empleador y del trabajador

En la doctrina y la legislación comparada se menciona a los deberes jurídicos que deben observar las partes de la relación laboral o de servicios. Entre los deberes, cabe citar el deber genérico de colaboración; el de notificación por escrito; el de secreto; y la presunción de titularidad una vez extinta la relación. Como veremos, la legislación peruana prácticamente no toca el tema.

a) **Deber genérico y mutuo de colaboración:** Como se sabe, tanto el empresario como el trabajador deben prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos vinculados a las invenciones laborales, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos, tal como lo señala el artículo 18 de la ley española de patentes. Este es un deber legal genérico, mutuo y recíproco de colaboración; genérico en la medida que implica un comportamiento generalizado de las partes, el cual presupone una actitud y predisposición general de buena fe, y en tanto comprende otros deberes más específicos y concretos como los de notificación y secreto. Es mutuo porque obliga a ambas partes, y recíproco en tanto que el destinatario o beneficiario del deber de cada una de las partes es la correspondiente contraparte⁷¹.

Las normas laborales suelen hacer mención a los deberes de conducta y cumplimiento de buena fe que se impone a los trabajadores. Como sabemos, la buena fe es *“un principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de derechos subjetivos, con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas con el que deben cumplirse las obligaciones, y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza”*⁷². La colaboración entre las partes implica el cumplimiento de deberes de fidelidad, lealtad y confianza. De los posibles deberes en que se expresa ese deber genérico de colaboración mutua y recíproca del que venimos hablando, merecen destacarse dos, el deber de notificación y el de mantenimiento de secreto.

⁷¹ Pérez y Pérez, M., “Invenciones laborales”, op.cit., pág. 249

⁷² Pérez y Pérez, M., “Invenciones laborales”, op.cit., pág. 251

El Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 25.a consigna como falta grave “*el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral*”.

b) **El deber de notificación por escrito de la invención:** El deber de notificación se concreta cuando el trabajador realiza una invención en relación con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por el empleador a que se refiere el inciso b del artículo 36 del Decreto Legislativo 1075. Como sabemos, el empleador tendrá en este caso derecho a asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización de la misma, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de su existencia.. No dice nada específico nuestra ley sobre el deber de notificación, pero creemos que ello es un resultado natural de la interpretación de este artículo, pues los 90 días que tiene el empleador para manifestar su voluntad tienen que contarse desde el momento en que tomó conocimiento y ello sólo puede haberlo hecho o, en todo caso, debería así ocurrir, cuando el trabajador se lo notifique, mejor aún si es por escrito para que quede constancia de ello.

El deber central del trabajador inventor en la Comunidad Económica Europea consiste en comunicar al empleador las invenciones por él realizadas y el nacimiento de otros derechos, propios y ajenos, está condicionado a que se dé cumplimiento o no a este deber, siendo el sujeto obligado a comunicar el trabajador que realice una invención laboral, o cualquier otro miembro del equipo inventor, debiendo este aspecto estar en principio regulado por la empresa sea mediante directrices internas o en los contratos de trabajo. En cuanto al destinatario, ello es siempre el empleador o empresario y la persona delegada suele ser quien tiene la gerencia o dirección; en todo caso, debe entenderse por empresario a aquel que reciba la prestación de servicios del trabajador inventor. La forma escrita resulta esencial para conocer, como hemos señalado, los datos e informes propios de la invención. Solamente en las llamadas invenciones libres o pertenecientes al trabajador no existe la obligación de comunicar; por lo tanto, es obligatorio hacerlo en las invenciones pertenecientes al empleador y en las asumibles por éste.

El plazo para efectuar la comunicación, a falta de disposición expresa de la ley, debe entenderse de cumplimiento inmediato. No dice nada la ley tampoco sobre el comportamiento que debe seguir el empleador al recibir la comunicación del trabajador inventor, pero nos parece obvio que debe acusar recibo siguiendo las mismas formalidades que se han tenido que cumplir cuando se le informó de la realización del invento, dando respuesta también en forma inmediata a la realización de la noticia. De otra forma no se entendería el plazo de 90 días que consigna el inciso b del artículo 36 del Decreto Legislativo 1075, puesto que de no ejercer la opción que la ley le consagra debe entenderse producido un desistimiento del empleador a sus derechos. Sólo así se podría saber en qué fecha el trabajador inventor puede solicitar la concesión de la patente o el modelo de utilidad a su propio nombre, en el caso de las invenciones asumibles por el empleador. Como bien señala Pérez, “*en definitiva, se comprenderá ahora que el deber genérico, mutuo y recíproco de colaboración entre las partes puede tener una manifestación concreta de su esencia en ese deber menor, pero instrumentalmente necesario para el no decaimiento y perjuicio de*

derechos, consistente en dar por recibida con carácter inmediato la comunicación escrita remitida por el trabajador”⁷³.

Finalmente, cabe advertir que el incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador, tal como lo señala, por ejemplo, el artículo 18 de la ley española de patentes. La notificación no sólo debe ser por escrito, sino además contener la información sobre los datos e informes correspondientes a la invención. Se cuestiona en la doctrina sobre cuáles deben ser y en qué medida la pérdida de derechos con que se sanciona al trabajador inventor, y en esta materia en que la ley peruana guarda silencio, debe interpretarse con moderación y proporcionalmente al alcance del deber no cumplido.

c) **El deber de guardar secreto:** El deber de guardar secreto se integra en el deber más global de genérica colaboración y buena fe y está usualmente recogido en los textos legislativos referentes al contrato de trabajo. En el derecho comparado se reconoce en forma expresa este deber⁷⁴. Cabe señalar, en primer término, que el secreto afecta tanto al empresario como al trabajador inventor o a los miembros del equipo investigador, pero también a todos los que por razón de su profesión u oficio lleguen a conocimiento de la existencia y características de la invención, pero las condiciones en que es exigible el deber, respecto de cada uno de estos sujetos, no son idénticas.

Así, el empresario está obligado, sobre todo, a guardar secreto sobre aquellas invenciones laborales que no son de su titularidad originaria, como son aquellas que pueden ser asumidas por él y cuyos derechos pueden ser ejercidos por el trabajador inventor, que se vería perjudicado si se da a conocer la existencia de aquellas. Este deber de secreto no es absoluto sino relativo e instrumental, pues se le exige en la medida en que no impida el ejercicio o haga vanas las expectativas que sobre el aprovechamiento económico de la invención tenga en ésta puesta el trabajador. Por el contrario, respecto de las invenciones pertenecientes al empleador, como hemos ya antes señalado, éste es tan libre de patentarlas como de mantenerlas secretas, pues sobre ellas el trabajador sólo tiene una expectativa remota. El otro obligado a guardar silencio es el propio trabajador inventor en todas las invenciones laborales, con excepción de las invenciones libres. Finalmente, deben guardar también secreto aquellos terceros que por razones profesionales o imperativo legal entran en contacto con el solicitante de la patente o a conocer la existencia de la invención en cuestión.

El secreto constituye una conducta negativa de no hacer, es decir, no dar a conocer ni publicar conocimientos incorporados a la invención laboral, y ello está referido a aquellas invenciones laborales susceptibles de ser patentadas o de ser protegidas como modelo de

⁷³ Pérez y Pérez, M., “Invenciones laborales”, op.cit., pág. 262

⁷⁴ Por ejemplo, la ley alemana de invenciones laborales, artículo 24, establece como deber de mantenimiento de secreto: 1) el empresario debe mantener en secreto la invención laboral que se le ha comunicado tanto tiempo como lo exija un interés legítimo; 2) el trabajador tiene que mantener el secreto de una invención de servicio tanto tiempo hasta que no se convierta en libre; y, 3) aquellas personas que por causa de la ley de invenciones laborales hayan llegado a conocimiento de una invención no pueden explotar ni hacer patente su conocimiento.

utilidad⁷⁵. En cuanto al plazo por el que se debe guardar secreto, varía en atención al sujeto obligado a ello. Así, el empresario sólo está obligado respecto a las invenciones asumibles por él y tiene un plazo de 90 días para poder ejercer sobre las mismas los derechos que le corresponden. Pero vencido ese plazo, el trabajador inventor podrá, a su vez, tener un interés legítimo en mantener su invento en secreto. Sobre el plazo, no hay fórmulas precisas y, por ejemplo, el artículo 24 de la ley alemana de invenciones laborales exige al empresario el deber de mantener el secreto “*tanto tiempo como lo exijan legítimos intereses*”. Para el trabajador inventor el deber específico de guardar secreto difiere según la clase de invento de que se trate; en cuanto a las invenciones de propiedad del empleador deberá mantener tanto tiempo el secreto como interese legítimamente a éste, mientras que en las invenciones laborales asumibles por el empleador dependerá de que el empresario ejercite o no sobre ellas los derechos que le pueden corresponder. Cuando en estas últimas se convierte el trabajador en titular pleno, debe cesar para él el deber de mantener el secreto, mientras continúa para el empleador.

El incumplimiento del deber de guardar secreto tiene diversas sanciones, sea en el ámbito laboral, en el civil mediante resarcimiento de daños y perjuicios, así como también en el ámbito penal. Estas disposiciones no son contrarias a la libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en la Constitución porque no puede legitimarse una conducta que infringe un daño moral o material al empleador o a la empresa y que constituya una ruptura del principio de buena fe y de lealtad que debe guardar el trabajador con su empleador.

La entrega a terceros de información reservada del empleador está considerada falta grave en nuestra legislación, en el artículo 25.d del Decreto Legislativo 728. Se ha puesto de relieve por los comentaristas que se trata de información de contenido técnico, que por razones del puesto que desempeña el trabajador, o por cualquier otra circunstancia producida intencional, furtiva u ocasionalmente, es utilizada indebidamente por el trabajador o entregada a terceros. Ello puede consistir en la sustracción de documentos, físicos o informáticos, pero también la divulgación de los mismos. La información reservada es toda aquella que puede ser útil para la competencia y que representa un desmedro para la entidad de la cual se filtra la información⁷⁶.

En esta materia, una sentencia emitida por la Corte Superior de Lima en el Expediente N° 253-2008, ha dado lugar a una fuerte controversia, pues determinó que la entrega de información que el empleador consideraba como reservada no constituyó una falta grave porque no se advirtió perjuicio a la empresa ni intención de daño por parte del trabajador. La Corte no supo apreciar a qué se considera información reservada, tampoco que el trabajador había traicionado la confianza del empleador y lo que en la práctica se considera como espionaje comercial. La investigación que podrá dar como resultado patentes de

⁷⁵ Es también obligatorio guardar secreto respecto a conocimientos que tengan valor económico, aunque no sean patentables, y que son importantes para la explotación en exclusiva por una empresa. A este respecto, ver Gómez Segade, José Antonio, “El secreto industrial”, Madrid, 1974, pág. 164 y ss., y Bercovitz, Alberto, “Anotaciones a la regulación española de invenciones laborales”, op.cit., pág. 63.

⁷⁶ AELE, “La falta grave laboral”, Lima, 2008, pág. 27 y ss.

invención se considera especialmente relevante, pues la empresa tiene, según se afirma, un “deber de reserva” sobre esa información⁷⁷.

Presunción de titularidad, extinguida la relación laboral.

Si bien nuestra ley no se pronuncia sobre este aspecto, sí lo hacen normas en otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, el artículo 19 de la ley española sobre patentes dispone que las invenciones para las que se presenta una solicitud dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios podrá ser reclamada por el empresario. Esta disposición ha merecido las críticas más severas porque se ha otorgado un derecho absoluto al empresario que es atentatorio a los intereses de los trabajadores y al ordenamiento constitucional español⁷⁸.

Dice Manuel Pérez que llama poderosamente la atención que la disposición española no haya limitado el ámbito de lo que puede caer en la reclamación del empresario en atención a la naturaleza de la invención laboral, porque para que el empresario reclame derechos debería ser una invención que caiga entre aquellas que pueden ser asumibles por el empresario y conectadas evidentemente a la actividad de la empresa. Se critica también que el precepto español no señale durante cuánto tiempo puede ejercitarse la presunción⁷⁹.

Como hemos señalado, no existe en el Perú norma similar a ésta, pero comentamos su contenido para poner de manifiesto el alto número de implicancias, y de consecuencias jurídicas, que puede alcanzar la regulación sobre invenciones laborales.

16. Solución de conflictos

En primer término, hay que reconocer que la resolución de los conflictos sobre invenciones laborales suscitados entre el empleador y el empleado puede resultar compleja por el carácter técnico de la invención objeto del conflicto, y por encontrarse las invenciones laborales en el territorio no delimitado entre el derecho laboral y el derecho de patentes.

La ley peruana no contiene ninguna disposición específica sobre el procedimiento para la solución de conflictos. Sólo contempla en el artículo 36 tantas veces citado que, cuando se trate de invenciones cuya titularidad corresponde al empleador, el monto de la compensación extraordinaria, esto es, cuando el aporte personal del trabajador o el valor económico o importancia exceda de los objetivos explícitos o implícitos del contrato o de la relación de trabajo, en caso de no existir acuerdo entre las partes, será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo. Este es también el procedimiento cuando no se llegue a un acuerdo cuando se trate de invenciones laborales asumibles por el empleador. Obviamente, se trata de una solución parcial, sin coherencia y contraria al espíritu de la normativa en materia de patentes y lejana a nuestra realidad.

⁷⁷ Quispe Chávez, G., Blog Anotaciones Laborales, Lima, 26.08.2009

⁷⁸ Bercovitz, A., “La nueva ley de patentes”, op.cit., pág. 55-56

⁷⁹ Pérez Pérez, M. Invenciones laborales”, op.cit., pág. 285

El proceso sumarísimo, como su nombre lo indica, es uno cuyos plazos son menores al denominado proceso de conocimiento y en cuya tramitación se ven asuntos tales como alimentos, desalojo, de baja estimación patrimonial y otros que la ley determine, como es el caso que estamos aquí tratando. En este proceso sumarísimo, regulado en los artículos 546 y siguientes del Código Procesal Civil solo se permiten medios probatorios de actuación inmediata cuyas tachas u oposiciones se resuelven en una audiencia ad-hoc. Resueltas las excepciones, si las hubieran, el juez propicia una conciliación proponiendo su fórmula de acuerdo. A falta de ésta, fija los puntos controvertidos y determinará cuáles van a ser materia de prueba referentes a la cuestión de fondo. Concede el uso de la palabra a los abogados de las partes y expide sentencia, pudiendo en casos de excepción reservar su decisión por diez días; esa decisión es apelable. Cabe advertir que en este proceso no son procedentes los informes sobre hechos así como el ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia.

Como puede apreciarse, resulta incomprensible que en esta materia, en donde es preciso conocer con precisión los hechos ocurridos, los que pueden llegar a tener una alta complejidad técnica y para cuyo conocimiento se requiere una preparación adecuada, se derive la posible controversia sobre el monto de la compensación a un juez que, sin duda alguna, no tendrá experiencia ni mecanismos para resolver esta materia, y además carecerá de un pronunciamiento o propuesta anterior del órgano especializado que le sirva de fundamento. Es difícil comprender por qué la Dirección de Inventiones del Indecopi no tiene ninguna participación en esta materia. Nuestra legislación refleja tanto el desconocimiento del legislador como el poco interés que existe sobre esta materia.

A pesar de que ha suscitado críticas diversas, conviene hacer referencia a la resolución que plantea la legislación española, con el solo propósito de poder ejemplarizar una vía de solución de conflictos, sin por ello dejar de mencionar que hay previstos muchos otros en países más avanzados. La ley española establece un procedimiento dirigido a una solución negociada a través de un acto de conciliación entre las partes, que posibilita la continuidad del contrato de trabajo, y no impide que las empresas puedan establecer por su parte procedimientos internos para resolver las disputas. El procedimiento de conciliación en el ordenamiento jurídico español está inspirado en el derecho francés y alemán, que prevén un procedimiento arbitral para la solución de las controversias, lo que también hacen la mayoría de las legislaciones al contemplar mecanismos similares para la solución negociada de los conflictos. El procedimiento persigue eliminar en un primer momento el proceso judicial por lo costoso, largo y complejo que puede llegar a ser, y busca una solución rápida y justa mediante la intervención de un órgano imparcial, buscando preservar la paz que debe existir dentro del marco de una relación laboral. La controversia se somete a una comisión presidida por un delegado de la Oficina Española de patentes y formada por un experto designado por el empresario y otro por los trabajadores de la empresa. La Comisión no impone sino únicamente propone una solución, cuyo procedimiento es rápido y gratuito, y dentro de un plazo de dos meses desde que el acto de conciliación fue solicitado. Las partes deben manifestar su conformidad o disconformidad con la propuesta en un plazo máximo de 15 días. En caso de no acuerdo, se podrá acudir a la justicia común, pero ningún

juez podrá admitir una demanda que no vaya acompañada de una certificación de la citada Oficina de patentes en que se haga constar la disconformidad de alguna de las partes⁸⁰.

17. Conclusiones

- a) No cabe duda de la importancia creciente que tiene la ciencia y la tecnología en la vida social contemporánea, las mismas que son fruto de la investigación e innovación que se realiza por individuos en muchas instituciones, estatales y privadas, pero fundamentalmente en el ámbito de la universidad y de la empresa.
- b) En nuestros días el mayor número de invenciones, patentables o no, se realiza en el ámbito empresarial. Ellas son fruto de equipos de investigadores que cuentan con una adecuada financiación y un apoyo permanente. Las invenciones laborales adquieren, por tanto, un valor central en el desarrollo científico y tecnológico contemporáneo.
- c) La regulación actual de las invenciones laborales es fruto de un largo proceso en el que se han confrontado intereses diversos, tanto de carácter moral como patrimonial. La legislación comparada no es uniforme, pero persigue, en todos los casos, equilibrar la relación entre empresa y trabajador o investigador contratado. Tiene como finalidad buscar coincidir el ideal de justicia inherente al derecho de trabajo y el ideal de progreso que persigue la legislación sobre patentes de invención.
- d) Como ocurre en muchos otros países poco desarrollados en el ámbito de la industria y de la investigación tecnológica, nuestra legislación referente a invenciones laborales es incompleta. Sin embargo, su pobre contenido se orienta en sentido similar a las reglas de mayor aceptación en la legislación contemporánea comparada.
- e) Nuestra Constitución Política consagra el derecho de la persona a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. También consagra como deber del Estado el promover el desarrollo científico y tecnológico. Estos principios deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. El mandato constitucional se ve parcialmente reflejado en la legislación sobre patentes de invención e invenciones laborales, no así en la legislación laboral.
- f) Tanto en el derecho comparado como en la legislación peruana, el ámbito objetivo de la normativa sobre invenciones laborales se refiere a invenciones patentables, no a propuestas de mejoramientos técnicos. Y la invención patentable, que puede ser de producto o de procedimiento, tiene que ser nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, esto es, cumplir con los requisitos positivos de patentabilidad.

La normativa citada, en lo que se refiere al el ámbito subjetivo, obliga a que la invención haya sido realizada por un trabajador, esto es, por una persona que presta

⁸⁰ Rosalía Estupiñán ha criticado la llamada conciliación porque considera que la naturaleza jurídica del procedimiento encaja mas en la institución de la mediación. “Las invenciones laborales de la empresa”, op.cit., pág. 306 y ss.

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de una organización, bajo la dirección de una persona natural o jurídica, a la que se denomina empleador o empresario.

- g) La legislación nacional, al igual que la de otros países, reconoce tres tipos de invenciones laborales, las invenciones pertenecientes al empresario, las asumibles por éste y las llamadas invenciones libres. Las invenciones pertenecientes al empresario son el resultado de una actividad de investigación para cuya obtención fue contratado el trabajador, debiéndose aclarar que el objeto del contrato es la actividad de investigación y no la obtención de un invento, y pudiendo el tipo de invención ser o no aplicable a la actividad de la empresa. Debe existir una causalidad directa entre la invención y la realización de la actividad de tipo inventivo.

Las invenciones asumibles por el empleador son las realizadas por el trabajador en su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionados por la empresa en la que trabaja. Sobre ellas el empleador tiene el derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma dentro de un plazo limitado, opción que no está subordinada a la voluntad del trabajador inventor.

Las invenciones libres, que no son propiamente invenciones laborales, son aquellas realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurren las circunstancias previstas para los dos casos anteriores.

- h) El derecho moral del inventor implica que está en sus manos decidir si desea o no ser mencionado en la patente. Tiene el carácter de personalísimo, inalienable, inembargable e intransferible. Esta reconocido en nuestra Constitución política y en la legislación específica.

Los derechos patrimoniales del empleado inventor también están reconocidos en nuestra ley y consisten en una compensación excepcional cuando se producen determinadas condiciones, tales como la importancia del invento, su valor económico y el aporte personal empleado, lo que es aplicable también a un equipo de investigadores. Es reconocida la dificultad del método para determinar la retribución apropiada, lo que en algunos países ha sido específicamente consignado, pudiéndose recurrir en ciertos casos a los contratos celebrados entre el empleador y el trabajador.

- i) En la legislación comparada se trata extensamente el tema de los deberes del empleador y del trabajador, lo que no hace la legislación nacional, ya que sólo lo menciona directamente en el Decreto Legislativo 728 sobre productividad y competitividad laboral, cuando se trata del deber de reserva. Entre los deberes usualmente citados se encuentra el deber genérico y mutuo de colaboración y la importancia que tiene la buena fe en la relación laboral; el deber de notificación que ambas partes tienen cuando se produzcan invenciones laborales o se comunique su existencia; el deber de guardar secreto sobre toda información que sea de importancia competitiva para la empresa; y, finalmente, la presunción de titularidad una vez extinguida la relación laboral.

- j) Es francamente desafortunada la consignación en nuestra ley de llevar a un proceso sumarisimo las controversias que se pudieran presentar entre el empleador y el trabajador. No es esta la mejor vía para superar malentendidos o resolver litigios. Es preciso alentar el buen espíritu de trabajo y comprensión al interior de la empresa. Las instancias laborales ad-hoc o la Dirección de patentes del INDECOPI deben tener una participación exclusiva, dada su especialidad.
- k) Si hacemos una comparación de nuestra ley con la de países mas avanzados y buscamos aquellas materias que podrían ser de interés para nuestro grado de desarrollo, lo primero que deberíamos concluir es que no debemos copiar disposiciones legales referentes a una realidad muy distinta en lo tecnológico y en lo productivo a la nuestra. Pero si podemos plantear algunas sugerencias de mejora obvias.

Así, por ejemplo, debería instituirse que en caso de discrepancia entre el empleador y el trabajador-inventor sobre el monto de la compensación excepcional por su contribución, la primera instancia debería ser la Dirección de patentes del INDECOPI quien deberá sugerir un proyecto de acuerdo, adoptado según una directiva publica sobre el método de cálculo, lo que seria apelable a una instancia arbitral.

Otras propuestas podrían consistir en introducir en la ley de patentes el carácter irrenunciable que tienen los derechos concedidos al trabajador en esta materia; el proponer un modelo tipo de contrato para los trabajadores –inventores por parte de las autoridades laborales; y, finalmente, una regulación adecuada y moderna sobre el contrato laboral, así como sobre los deberes del empleador y del trabajador. Sólo con esos pequeños cambios habríamos sin duda efectuado un avance importante en un área que muy probablemente tendrá una importancia creciente en los próximos años.

