

La importancia de los contratos en el ámbito de la innovación en el contexto de la nueva Ley Española de Patentes

Sonsoles Vilar
Abogada del área de
Derecho Mercantil



En un mercado feroz como el actual, la inversión en I+D+i es una de las principales vías para la supervivencia de cualquier empresa. La oferta de productos y servicios innovadores frente a modelos tradicionales de negocio es uno de los elementos fundamentales para determinar el liderazgo de una compañía frente al resto competidores.

En este escenario, el empresario puede adoptar la decisión de crear su propio departamento interno de I+D+i, en el que serán sus propios trabajadores quienes lleven a cabo todo el proceso de evolución del producto y, por tanto, quienes desarrollarán nuevas soluciones; o puede optar por la contratación externa de especialistas a los que formule el encargo específico de alcanzar un objetivo o una solución concretos.

En ambos casos, es crucial para la compañía tener la seguridad y certeza de que la titularidad de los resultados de la investigación le pertenecen, para poder explotarlos económicamente con total libertad, más aún si éstos resultan susceptibles de ser protegidos por un título de propiedad industrial, pues en este caso es cuando surge el conflicto de derechos entre el empresario -que pretende salvaguardar sus derechos económico patrimoniales sobre el proceso o resultado de la investigación- y el desarrollador -que pretende la protección de los derechos morales relativos a la autoría de la invención-.

El contexto en el que con mayor frecuencia se produce el desdoblamiento entre la figura del inventor y del solicitante de una patente (o modelo de utilidad) es aquel en el que éstos se realizan dentro del marco de una relación laboral o de prestación de servicios.

Ahí es, precisamente, donde mayores cautelas deben adoptarse, regulándose las relaciones entre el empresario que aporta los medios o conocimientos necesarios para el desarrollo de la innovación y el inventor que la lleva a cabo, a fin de evitar disputas acerca de los derechos que a cada parte corresponde.

En este sentido, resulta de interés abordar algunas cuestiones en materia de contratos, en el ámbito del desarrollo de la innovación, que vuelven a ponerse de relieve en el contexto de la nueva ley de patentes (*Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes*) y su reglamento de ejecución (*Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de Patentes*), cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de abril.

La nueva ley clasifica las invenciones obtenidas dentro del contexto de las relaciones laborales o de prestación de servicios en tres distintas categorías:

- Las **“invenciones pertenecientes al empresario”**: son aquellas que habiendo sido realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de la relación de empleo o de servicios, son fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato. Estas invenciones pertenecerán al empresario siempre y cuando la aportación personal del investigador o la importancia de la invención no excedan, de manera evidente, del contenido explícito o implícito del contrato.
- Las **“invenciones pertenecientes al empleado o prestador”**: son aquellas que pertenecerían a su autor por no cumplir con los presupuestos para ser consideradas *“invenciones pertenecientes al empresario”*.
- Y finalmente las **“invenciones asumibles por el empresario”**: vendrían a ser aquellas que se realizan dentro del marco de una relación laboral (y se entiende que también de prestación

de servicios) y que aunque tampoco cumplen con los requisitos necesarios para ser consideradas “*invenciones pertenecientes al empresario*” el resultado obtenido está relacionado, directa o indirectamente, con la actividad profesional que el investigador realiza en la empresa y para su obtención ha empleado, predominantemente, medios proporcionados por la empresa o conocimientos adquiridos en ella. En este tercer y último supuesto el empresario tendría derecho a reservarse la titularidad de la invención o un derecho de uso y el inventor tendría derecho a una compensación económica justa.

En relación a la primera y segunda clasificación no hay novedades sustantivas de contenido legal, las principales novedades se centran en las “*invenciones asumibles por el empresario*”.

Quizá, uno de los aspectos más sorprendentes es que la nueva ley omite, de nuevo, al prestador de servicios mercantil en las “*invenciones asumibles por el empresario*”. Todo induce a pensar que esta omisión se trata de un mero descuido del legislador y no de un verdadero ánimo de exclusión, habida cuenta que las invenciones asumibles por el empresario se enmarcan bajo el nuevo título de “*invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicio*”. No obstante, la prudencia invita a redactar un contrato de prestación de servicios que prevea, de forma expresa, la aplicación analógica de lo previsto en la norma. Por otra parte, en relación a la “*compensación económica justa*” que correspondería al autor de la invención en caso de que el empresario se reserve su titularidad o derecho de uso, la norma arroja algo de luz con respecto al método de valoración de dicha compensación. La ley prevé como “*posible*” compensación una participación en los beneficios que el empresario obtenga de la explotación de la innovación o de la cesión de los derechos que tiene sobre la misma –esto es, se propone al empresario compartir con el inventor las ganancias que, por ejemplo, obtenga de la comercialización de la invención o, en caso de que la licencie, de los royalties que perciba-.

La reforma legislativa reconoce, además, el derecho a la debida compensación económica justa de aquellas mejoras técnicas no patentables que mediante su explotación como secreto industrial ofrez-

can al empresario una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de una invención patentable.

Al respecto del secreto industrial apuntar (por venir al caso) que los derechos de propiedad industrial están íntimamente ligados a la confidencialidad de todo el proceso de investigación y desarrollo, pues las divulgaciones que se producen en el camino pueden ser determinantes a la hora de determinar si el objeto de la invención es susceptible de un título de patente (o de modelo de utilidad) o no. De ahí que sea tan importante (o incluso más) no sólo regular la relación con el investigador sino asegurar su silencio mediante los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

En lo que se refiere al proceso en el que el inventor debe informar al empresario sobre los resultados de su investigación y el empresario manifestar su voluntad de asumir la invención o no, la nueva ley establece plazos potestativos a tener en consideración por ambas partes para no perder derechos sobre la invención.

Por último, la anterior redacción de la ley eliminaba toda serie de dudas en relación a la titularidad de una patente cuando su solicitud se presentase dentro del año siguiente a la extinción de una relación de empleo o de servicios, dando por sentado que se entendía realizada dentro de la vigencia de la relación contractual. La nueva norma ya no da nada por sentado, admitiendo prueba en contrario y dando (de nuevo) un relevante protagonismo a los acuerdos existentes entre las partes, siendo, según lo antes visto, su alcance, fecha y contenido indispensables para determinar quien ha participado o no en el desarrollo de cierta invención y los derechos que pesan sobre la misma.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado con anterioridad, y habida cuenta el contexto legal en el que nos encontramos, es preciso recalcar la extrema importancia que posee la regulación contractual previa entre el empresario y el investigador –bien sea empleado o bien sea prestador de servicios- en el ámbito de la colaboración de nuevos desarrollos, de cara a asegurar que la titularidad de los resultados de investigación generados y su legítima explotación –tanto como secreto industrial o mediante un derecho de propiedad industrial- pertenecen, sin lugar a duda, a la compañía. ■