



---

# Universidad de Valladolid

Facultad de derecho

Máster de Acceso a la Abogacía

INVENCIONES LABORALES: SUPUESTO PRÁCTICO

LABOR INVENTIONS: PRACTICAL CASE

Tutor: Luis Antonio Velasco San Pedro

Estudiante: David Escudero Carracedo

## Índice

<b>1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>3. RESOLUCIONES DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS ....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. ¿Nos encontramos ante una patente o un modelo de utilidad?.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1.1. Contexto normativo.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1.2. Aplicación práctica.....</b>	<b>15</b>
<b>3.2. ¿Se debe considerar como invención laboral?.....</b>	<b>17</b>
<b>3.2.1. Contexto normativo.....</b>	<b>17</b>
<b>3.2.2. Aplicación práctica.....</b>	<b>20</b>
<b>3.3. ¿Debe atribuirse al trabajador, a la empresa o ha de ser mixta?.....</b>	<b>21</b>
<b>3.3.1. Contexto normativo.....</b>	<b>21</b>
<b>3.3.2. Aplicación práctica.....</b>	<b>26</b>
<b>3.4. ¿Se respetaron los plazos necesarios tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa en las comunicaciones? .....</b>	<b>27</b>
<b>3.4.1. Contexto normativo.....</b>	<b>27</b>
<b>3.4.2. Aplicación práctica.....</b>	<b>28</b>
<b>4. CONCLUSIÓN.....</b>	<b>29</b>
<b>5. BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>30</b>
<b>6. JURISPRUDENCIA .....</b>	<b>31</b>

## **1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO**

La empresa agrícola, Agrocorp, dedicada al cultivo de la patata y el viñedo, tiene contratado como trabajador, en la sección de la patata de la empresa, a Jorge Pérez Rodríguez. Dicha empresa no tiene su labor enfocada a la investigación en ninguno de los dos sectores, si no a la producción y comercialización. Jorge desempeña su labor como operario de tractor y cosechadora, en la sección ya mencionada de la patata desde 5 de abril de 2007.

Jorge solicita la concesión de una patente relativa al viñedo para la mejora de la retirada de los tallos bajos de las vides, el 3 de junio de 2016, ya que aunque no trabaje en ese sector siempre le suscito interés. Consiste en la creación de una nueva máquina no existente en el mercado, basada en un eje en posición vertical con tiras de plástico flexible unidas a él en horizontal, que al girar golpean los tallos verdes y los segregan de la planta. Esta se mueve por un sistema hidráulico que obtiene su alimentación del propio tractor.

Tras desarrollar la experimentación, con la ayuda fundamental de Agrocorp al prestar sus tractores y viñedos para realizar las pruebas y adaptaciones, su invención esta completada a fecha de 4 de mayo de 2017.

Jorge comunica a Agrocorp mediante correo electrónico la finalización del desarrollo y de la invención a día 20 de mayo de 2017.

En la respuesta al propio correo electrónico la empresa, el mismo día, que ya sabía con anterioridad de que se trataba la invención al colaborar en su desarrollo, determina que asumirá la titularidad de la invención como suya.

## **2. INTRODUCCIÓN**

Las normativas y regulaciones del derecho de patentes intentan impulsar el avance científico y tecnológico en un ámbito de libre competencia; fijando una serie de condiciones entre la empresa o la persona que lleva a cabo la invención y el Estado bajo el cual la lleva a cabo, en este caso, España.

Por un lado, el inventor ha de detallar como es su invención para que un experto pueda llevarla a cabo y deberá depositarla en la oficina administrativa adecuada. Por otro lado, el Estado se compromete a proteger y a atribuir, de forma exclusiva, a ese inventor el derecho a explotar su invención, durante un espacio de tiempo concreto.

De esta forma, ambos intervinientes consiguen beneficios. El inventor un derecho de explotación exclusiva protegido frente a terceros, el Estado es el encargado de asegurar ese derecho de exclusiva. El Estado consigue el conocimiento y características del invento lo cual supone que los terceros que investiguen en ese campo puedan tener en cuenta la innovación para el desarrollo de sus creaciones o bien finalizar la investigación de algo ya creado, a su vez, también, la descripción permite que cualquier interesado explote ese producto una vez finalizado el periodo de protección.<sup>1</sup>

Es de destacar que la obtención de la protección no supone de forma directa la obtención de un ingreso económico para el inventor, ya que solo obtendrá rédito económico aquel inventor que explote dicha creación o se la ceda onerosamente a un tercero; lo que propicia la creación industrial y el desarrollo económico.

Las patentes también tienen como finalidad regular la competencia en el ámbito tecnológico. En caso de no existir la patente, un empresario tendría muy difícil invertir en la investigación de un determinado campo, ya que una vez llevada a cabo la invención cualquier tercero podría explotarla en el mercado.

De esa forma el tercero podría colocar en el mercado un producto o servicio similar al del inventor, colocando a este último en una posición peor que la del tercero. Debido a que, no solo, el inventor tiene que afrontar unos costes de investigación que el tercero no debe soportar, ya que no realizó la investigación; si no que el tercero podrá posicionar el producto o servicio en el mercado a un precio inferior porque no necesita amortizar esa inversión anterior, lo que provocaría que este acaparará mayor porcentaje de ventas.

---

<sup>1</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, A., *Apuntes de Derecho Mercantil [Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial]*, Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2018, pág. 1.

Con esto concluimos, que al empresario investigador no le compensaría realizar la investigación, ya que no la recuperaría, económicamente, y ese avance tecnológico no tendría lugar. De esta forma, se entiende la gran importancia que tiene la protección de ese derecho exclusivo de explotación por parte del Estado para el progreso tecnológico.

### **3. RESOLUCIONES DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS**

#### **3.1. ¿Nos encontramos ante una patente o un modelo de utilidad?**

##### **3.1.1. Contexto normativo**

Para comenzar debemos saber que estas dos figuras se configuran dentro de la Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes. Los artículos 137 y ss para el modelo de utilidad y resto, casi en su totalidad para el régimen de la patente.

##### **Patente**

Comenzando por la patente, podemos entender como tal, en palabras de Alberto Bercovitz "la posición jurídica que se atribuye a una persona en virtud de un acto administrativo y cuyo contenido esencial consiste en el derecho a explotar con carácter exclusivo, durante un cierto tiempo, una invención industrial determinada"<sup>2</sup>.

De esta forma la patente no es lo mismo que el acto administrativo de concesión ni el derecho de patente. El acto administrativo es lo que da lugar al nacimiento de la patente, pero no forma parte de ella; así mismo, el derecho de la patente es el derecho a explotar una determinada invención de forma pacífica y, si bien, es parte indispensable de la patente, no es su total, ya que también incluye, por ejemplo, la obligación de explotar la patente o de pagar las deudas con la administración.

Debemos abordar los requisitos necesarios a cumplir para poder llevar a cabo una patente. Estos requisitos objetivos, los que ha de cumplir la invención, pueden distinguirse en dos tipos: requisitos positivos y requisitos negativos.

Dentro de los requisitos positivos tenemos lo que debe cumplir la invención para poder ser patentable, como son que sea una invención industrial, nueva, ejecutable y que

---

<sup>2</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, A., Bercovitz Álvarez, R., *La nueva Ley de Patentes Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pág. 636.

requiera actividad inventiva. En cuanto a los requisitos negativos, son aquellos que tienen determinadas invenciones industriales que impiden su patentabilidad, como pueden ser obras literarias, teorías científicas, entre otras. Nos centraremos en los requisitos positivos ya que son los más relevantes para el supuesto que nos atañe.

Los requisitos positivos, como es que se trate de una invención, lo cual supone que sea una norma para el actuar humano donde se exponga que actos hay que llevar a cabo para conseguir el resultado que se pretende. Esto excluye, de todo punto, a los descubrimientos simples, es decir, los descubrimientos que consisten en la visualización de determinados materiales, fenómenos, situaciones o componentes existentes en la naturaleza.

Pero otro requisito es que han de ser invenciones industriales, esto consiste en aquellas invenciones que se pueden aplicar a la industria conforme a lo dispuesto en los artículos 4.1. de la Ley de Patentes y 52.1 de Convenio de Múnich sobre la Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973.

Por tanto, una invención industrial es una regla de actuación aplicable a concretos materiales o elementos naturales para llevar a cabo un resultado útil, es decir, un resultado que satisfaga una necesidad humana.

Se puede diferenciar entre distintos tipos de invención industrial. Puede ser la invención de un nuevo producto, un nuevo procedimiento (unas concretas actuaciones para conseguir un determinado resultado) o una nueva forma de emplear un producto o procedimiento ya existente. O también de selección, tal y como se expone en la Sentencia de Tribunal Supremo siguiente:

"Señala la doctrina que en el examen de la novedad de una invención de selección hay que tener en cuenta si el resultado técnico que se consigue con el producto seleccionado estaba o no anticipado por referencia al conjunto o grupo de productos de que aquel producto se elige o selecciona. La invención es nueva cuando la anterioridad referida a un grupo de productos del que identifica específicamente las propiedades peculiares del producto cuestionado (el que

constituye el objeto de la invención de selección sometida al examen de la novedad)."<sup>3</sup>

Otro requisito a cumplir es que esa invención industrial sea ejecutable, es decir, que un experto en la materia objeto del asunto pueda, llevando a cabo las acciones y procesos descritos, obtener el resultado planteado. Debe ser en la práctica obtenible con los medios razonablemente necesarios, si por lo tanto no se puede llevar a cabo, no puede materializarse en la vida real, no es ejecutable; y por lo tanto, no se trata de una verdadera invención y le faltaría este requisito para llegar a ser una patente, al igual que si le faltará algún otro requisito de los que se están exponiendo.<sup>4</sup>

Otro de los requisitos básicos de patentabilidad son la novedad y la actividad inventiva, requisitos aparentemente obvios, pero necesariamente y complicadamente inspeccionable para constatar una patente. Lo que pretende el legislador con ambos requisitos es conseguir una seguridad jurídica de la invenciones para que se pueda entender y constatar que se entiende cuando es nuevo y cuando posee actividad inventiva.

Para comprender si una invención que se pretende autorizar posee ambos requisitos anteriores, es necesario llevar a cabo un ejercicio de comparación. Este ejercicio consiste en comparar o acercar la invención que se quiere patentar por nuestro solicitante con lo que hasta el momento de la solicitud existía. Esta comparación entre lo que quiere ser una patente y lo que ya existe hasta ese momento se define en la propia normativa de patentes como el "estado de la técnica"; es decir, lo que se ha puesto a disposición del público, en España o en otro país, mediante una descripción detallada de forma escrita u oral.

Para realizar esa comparación de forma correcta es determinante que se lleve a cabo en las fechas adecuadas. Esa fecha adecuada es la de presentación de la solicitud de patente en la Oficina de Patentes, en la mayoría de casos. Es cierto, que en algunos casos ese momento adecuado cambia, se trata de la prioridad unionista, así lo recoge el art. 4 del Convenio de la Unión de París; el cual establece que, cuando se presenta en un país de la unión europea una solicitud de patente, quien lo haya solicitado tiene derecho

---

<sup>3</sup> Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 10 de febrero de 2012, (RJ 2012, 3908).

<sup>4</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, A., Bercovitz Álvarez, R., op. cit., pág. 637.

a solicitar en los otros países de la unión europea la misma solicitud para ese mismo invento en un plazo de 12 meses, sin embargo la fecha desde la cual se valorará el estado de la técnica será la fecha de la primera solicitud que presento en el primer país.

Por lo tanto, la fecha de que se debe tener en cuenta para comprobar si se cumplen los requisitos de novedad y actividad inventiva será en la que se presentó la solicitud en el primer país que suscribió ese convenio, como primera consecuencia. Una segunda consecuencia de esta prioridad unionista es que, las circunstancias que se podrían oponer respecto a las solicitudes hechas en los otros países presentadas con posterioridad, no se podrán llevar a cabo porque al referenciarse a la primera fecha esos hechos no existían. Prueba de ello lo encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo del caso Siemens and Hinnsch<sup>5</sup>.

Por lo tanto, para hacer una afirmación más precisa, la invención de la que se presenta solicitud de patente y se ha de comprobar el estado de la técnica deberá compararse con el estado de la técnica del momento correspondiente a la fecha de prioridad. Que será por tanto, el momento de la solicitud si solo se llevo a cabo una o se trata de un país fuera de dicho convenio o el momento de la primera solicitud si se han llevado a cabo varias en países donde se aplique esta prioridad unionista.

Respecto a esa comparación a realizar, no es relevante si la regla técnica que se opone a la invención solicitante es ampliamente conocido por el público, lo verdaderamente importante es si se estaba a disposición del público en ese momento de tal forma que lo pudieran conocer. Con esa posibilidad de conocimiento ya se consideraría dentro del estado de la técnica, lo que provocaría que la novedad y la actividad inventiva requerida no pueda ser satisfecha por la invención solicitante. Haciendo hincapié en esa posibilidad de conocimiento respecto a la novedad, no sobre la actividad inventiva, se considera dentro del estado de la técnica las solicitudes de patentes europeas y las solicitudes de modelos de utilidad y patentes españolas que se hayan presentado antes de la fecha de prioridad, con la excepción en este caso de poderse encontrar ocultas al público.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1995, caso Siemenes and Hinnsch, GmbH. (RJ 1995, 9604).

<sup>6</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, A., Bercovitz Álvarez, R., op. cit., pág. 638.



Respecto a los aspectos concretos de esa comparación, la novedad presenta menos problemas ya que si existe en el estado de la técnica es lógico que carece de este requisito. Pero respecto a la actividad inventiva es distinto ya que en un amplio número de casos lo expuesto en la solicitud es similar a lo existente pero con ciertas matizaciones o puntos de diferencia. Pues bien, para discernir este aspecto dudoso se recurre a la figura del experto en la materia.

Dicho de otra manera, la novedad se valora poniendo en relación la invención solicitante con cada regla técnica de forma individualizada. En cambio la actividad inventiva se valora poniendo en relación el estado de la técnica en su conjunto unido a la capacidad de un experto medio para relacionar las reglas técnicas de ese estado de la técnica.

Sobre esta cuestión comparativa podemos encontrar una serie de jurisprudencia del Tribunal Supremo que puede permitir aclarar algunos aspectos.

La Sentencia del Tribunal Supremo hace hincapié en la facilidad que ha de existir en la relación comparativa: "en el examen de la actividad inventiva, la concreta combinación de anterioridades tiene que resultar sugerida en el estado de la técnica o ser evidente para el experto medio".<sup>7</sup>

En otra sentencia del Tribunal Supremo se explica que la figura del experto medio ha de estar más centrado y conocer más a fondo el ámbito del problema técnico que se plantea en lugar del campo de la solución.<sup>8</sup>

Respecto a la novedad, este tribunal<sup>9</sup> diferencia dos formas de no cumplir este requisito. Bien puede ser una divulgación implícita o por una descripción explícita. Esta última puede venir por la descripción llevada a cabo en un documento hecho anteriormente; en cambio la divulgación implícita supone que al aplicar los conocimientos de un documento hecho anteriormente, ese experto o técnico medio habría concluido de forma clara e inevitable al resultado de la reivindicación puesta en duda.

---

<sup>7</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2016, Sala 1ª de lo Civil, (RJ 2016,3682)

<sup>8</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2017, Sala 1ª de lo Civil, (RJ 2017,4236)

<sup>9</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2011, Sala 1ª de lo Civil, (RJ 2011, 213219)

De la misma manera, en otra sentencia de este mismo tribunal se determina lo siguiente:

"Al juzgar sobre la novedad, la afirmación de que una descripción implícita puede ser también suficiente si conduce inevitablemente al experto a la invención posterior, debe entenderse referida al proceso lógico por el cual se extrae de la lectura de lo explícito la presencia de lo implícito en la descripción, esto es, la inevitabilidad se predica de la deducción. Por el contrario, cuando lo que se afirma es que del estado de la técnica se deduce, se deriva, resulta de él o conduce inevitablemente a una invención posterior, nos adentramos en el terreno de lo evidente o muy evidente para el experto, es decir, de la actividad inventiva necesaria para ejecutar la invención."<sup>10</sup>

Existe una excepción para la cual determinados conocimientos no se incluyen en el estado de la técnica, aún debiendo incluirse y por lo tanto no destruyen la novedad ni la actividad inventiva. Así lo regula el art. 7 de la Ley de Patentes y el art. 55 del Convenio de Múnich sobre la Concesión de Patentes Europeas, al establecer que cuando se trate de conocimiento que hayan tenido lugar seis meses antes al momento de la presentación de la nueva solicitud de patente no destruirán estos requisitos; siempre que, se produzcan como consecuencia de un abuso contra el solicitante o su causabiente, sea de forma directa o indirecta, o de que el solicitante o su causahabiente hayan mostrado en exhibiciones oficialmente reconocidas su invención. Pero si excede de esos 6 meses si tendrá lugar la destrucción de los requisitos, tal y como ocurrió en el caso Memorial Parks<sup>11</sup>, donde el Tribunal Supremo determinó que al transcurrir más de 6 meses, en este caso en concreto superaba los 3 años, si que estaban incorporados al estado de la técnica y si destruía la novedad y la actividad inventiva.

### **Modelo de utilidad**

Una vez explicado lo relativo a las patentes y sus requisitos, deberemos abordar la segunda parte de la pregunta, centrándonos en los modelos de utilidad.

---

<sup>10</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2017, Sala 1ª de lo Civil, (JUR 2017, 108192)

<sup>11</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2008, Sala 1ª de lo Civil, (RJ 2008, 2928)

Esta figura no se encuentra definida en Ley de Patentes pero si se lleva a cabo una aproximación al concepto de modelo de utilidad en su artículo 137: "Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación."

Partiendo de los elementos antes expuestos para las patentes, como son las invenciones industriales aplicables que han de ser nuevas y tener actividad inventiva, estos deberán configurarse para otorgar a un objeto ya existente una nueva estructura o aplicación que solucione un problema nuevo de una entidad suficiente.

Esta delimitación que establece consta, al igual que respecto a las patentes, de elementos o requisitos positivos que son necesarios cumplir para poder encontrarnos ante un modelo de utilidad y requisitos negativos, los que no debe cumplir o los que si se cumplen provocaría que no fueran aptos para protegerse por esta figura.

En primer lugar, la novedad, ya definida en sede de la explicación de patentes deberá configurarse de una forma distinta. Acudiremos en primer lugar a un ejemplo práctico jurisprudencial para ver lo que supone.

El Tribunal Supremo lo determinaba de la siguiente forma:

"La novedad del dispositivo registrado como modelo de utilidad implicaba una actividad inventiva y consistía en una distinta disposición de los soportes de los rodillos y un distinto encaje de tales soportes; que se daba, por tanto, una novedad estructural y formal que implicaba desarrollo de una regla técnica nueva; que mientras en el plato de la demandante debían mecanizarse las ranuras radiales de guía, en el de la demandada, en cambio, únicamente debían mecanizarse las parejas de taladros; que ello suponía un ahorro de tiempo y mecanización y, por tanto, una reducción de los costes de fabricación; y en fin, que por todo ello se daban los requisitos establecidos por la jurisprudencia para proteger el modelo de utilidad de la demandada, pues según esa misma jurisprudencia lo protegido por los modelos de utilidad son las mini-inventiones o pequeñas invenciones, bastando que resulte alguna ventaja prácticamente

apreciable en la configuración o estructuración de un objeto para su uso o fabricación."<sup>12</sup>

Por lo tanto, de esta forma podemos comprender que el requisito de novedad lo que presente es la existencia, en la invención por modelo de utilidad, de la solución de algún problema o perfeccionamiento de algunos elementos otro elemento ya creado, que logre una pequeña ventaja sobre la forma o estructura anteriormente existente.

Respecto a la actividad inventiva, regulada en artículo 140 de la Ley de Patentes, será una parte fundamental de la concepción del modelo de utilidad y diferenciador respecto de la patente, debido a que este requisito determina que nos encontremos ante una invención de menor entidad. El texto legal, en concreto, determina lo siguiente:

"1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia."

Aquí se establece que la comparación con el estado de la técnica no ha de ser muy evidente, a diferencia de la comparación con el estado de la técnica de la patente que se califica como evidente; por lo tanto, si el modelo de utilidad que se pretende registrar se deduce de forma evidente del estado de la técnica si se podrá registrar, ya que su límite esta en lo relacionable de forma muy evidente.

La doctrina lo explica de la siguiente forma: "el requisito de la actividad inventiva se mantiene en un nivel menos elevado, pues se considera que concurre aquélla cuando la invención no resulte del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia (art. 140 LP). Ello justifica la afirmación comúnmente realizada de que nos hallamos ante 'invenciones menores' (pese a su importancia cuantitativa en países como España, país en donde predomina este tipo de invenciones)".<sup>13</sup>

Que el avance tenga un carácter reducido, no quiere decir que pueda llevarse a cabo sin ningún control ni procedimiento; requiere una argumentación concreta y una

---

<sup>12</sup> Sentencia del Tribunal Supremo del 5 de febrero de 2008, Sala 1ª Civil, (RJ 2008, 231)

<sup>13</sup> Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F., *Manual de Derecho Mercantil*, Tecnos, Madrid, 2012, pág. 248.

constatación. Este razonamiento se lleva a cabo por la figura del experto en la materia, como en las patentes, no deberá ser una persona con una alta cualificación en el sector sobre el que versa el invento ni ser una persona con escaso o nulo conocimiento sobre el mismo; tendrá que tener un conocimiento amplio y sobre todo deberá conocer los avances y mejoras existentes en ese momento determinado.<sup>14</sup>

El último requisito positivo es la aplicación industrial. Este requisito no lo vamos a explicar con detenimiento ya que es equiparable a lo explicado para la patente. Se entiende, por tanto, que el invento que se pretende inscribir pueda cumplir una función en la industria. Ha de haber una industria, generalmente identificada en la propia solicitud que va a ser la destinataria de esta invención y en la cual la misma es aplicable resolviendo un problema o mejorando lo existente.

Ahora nos adentraremos en los requisitos negativos de la inscripción de una invención como modelo de utilidad. Podremos encontrar su marco legislativo en el artículo 137.2. de la Ley de Patentes, que determina lo siguiente:

"No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas".

En base a lo anterior podemos apreciar que existen un conjunto de materias que no pueden ser objeto de la protección que otorga el modelo de utilidad, siendo estas las siguientes: lo expuesto en los art. 4 y 5, las invenciones de procedimiento, las invenciones de materia biológica y, por último, las invenciones de sustancias y composiciones farmacéuticas. Nos detendremos en la explicación de cada una de ellas.

El art. 4 y 5 tiene carácter general, por lo tanto, es aplicable a todas las patentes, y de esta forma, es aplicable a los modelos de utilidad; aunque no se trate de un artículo expresamente incluido dentro del apartado específico del modelo de utilidad. Respecto a al artículo 4, nos centramos en el punto 4 y 5 del mismo.

---

<sup>14</sup> Arana Courrejolles, M<sup>o</sup>C., "La conversión de Patentes de invención a Modelo de Utilidad", *Revista de Actualidad Mercantil*, n<sup>o</sup>.4, 2016, págs 30 y ss.

Este artículo 4, tiene su razón de ser debido a que la enumeración que en él se detalla ya está protegido por la regulación de derecho de autor, y para que no se regule de forma excesiva e innecesaria por esta ley también, se limita de esta forma. Respecto al artículo 5, se trata de las exclusiones de patentabilidad, de esta forma no se protegen invenciones contrarias al orden público y las buenas costumbres; unos conceptos difícilmente limitables por la abundancia de interpretaciones que pueden conllevar al tratarse de conceptos jurídicos indeterminados. Otras de las invenciones que incluye son los tratamientos y su uso sobre animales, vegetales o seres humanos, no para todos ellos con la misma intensidad y requisitos.

En cuanto a la exclusión de procedimiento, prestaremos especial atención al artículo 137.2. donde se encuentra esta exclusión. En este caso esta exclusión es debida a que no tienen una forma concreta y propia, un requisito que es necesario para la protección. Podemos encontrar una explicación con el profesor Otero Lastres cuando señala "Desde la perspectiva del 'corpus mechanicum' existe, pues, una zona que le está vedada al modelo de utilidad: la representada por aquellas reglas técnicas que se materializan en un medio o soporte distinto de la forma espacial de un objeto. La mención que hace, pues, el apartado 2 del art. 137 de la invenciones de procedimiento es hasta cierto punto innecesaria, ya que se trata de una consecuencia lógica de la delimitación positiva del modelo de utilidad que hacen los otros dos apartados de este proyecto."<sup>15</sup>

En cuanto a la materia biológica, debemos entender primero que es, el art 4.3. lo determina: "se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica." De esta manera, la materia biológica es un elemento vivo, que, por lo tanto, cambia con el transcurso del tiempo. Lo que supone que se excluya esa materia viva, es que no se otorga protección a otras materias vivas, solo a la inerte. Algo ya posible de comprender cuando se trata de objetos y productos, ambos inanimados, pero de esta forma es mucho más claro.

---

<sup>15</sup> Otero Lastres, J.M., "Modelo de utilidad", en Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J.M., Botana Agra, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2017, pág. 281

Por último debemos detenernos en las sustancias y composiciones farmacéuticas. Para entender que se entiende por este elemento acudiremos a la definición planteada por Candelario Macías: "aquella sustancia de origen animal, biológico (sueros y cualquier agregación de las mismas), químico-orgánico e inorgánico o vegetal, así como cualquier agregación de las mismas, siempre y cuando se puedan destinar a la prevención o al tratamiento de las enfermedades animales o humanas."<sup>16</sup> Por lo tanto deben cumplir lo que esta definición determina para ser excluidos, pero si podría protegerse como modelo de utilidad los productos cosméticos, al no tener esa finalidad médica. De la misma forma lo determina el Considerando 9 de la Ley de Patentes, haciendo referencia a las que se destinan al uso médico, en el nivel humano o animal.

La justificación que razona esta exclusión es la siguiente; el desarrollo de estas sustancias conlleva un largo y costoso proceso de investigación y producción, este proceso no se vería compensado con la protección que otorga la protección. Esta protección es más breve en el tiempo que la obtenida con la patente. Para este fin concreto, se llevo a cabo la creación del certificado de protección de medicamentos.

### **3.1.2. Aplicación práctica**

Para poder resolver la cuestión planteada y saber si nos encontramos ante una patente o un modelo de utilidad, deberemos ver si se cumplen los requisitos anteriormente explicados. En caso de cumplirse dichos requisitos se podrá otorgar protección en base a la patente o al modelo de utilidad; pero también cabe la posibilidad que se encuentre dentro de los requisitos negativos o exclusiones de patentabilidad de una de las figuras, y por tanto, no sería protegible por ninguna de ellas.

Comenzaremos analizando los requisitos de la patente para comprobar si es apto para su protección.

Deberá tener que tratarse de una invención, en este caso si lo cumple ya que se trata de una serie de elementos que han de fabricarse de cierta manera concreta para crear la maquina que desempeñara la función a llevar a cabo.

---

<sup>16</sup> Candelario Macías, M.I., *La innovación en la pequeña empresa: el modelo de utilidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pág 81.

En segundo lugar, deber ser aplicable a la industria en base al art. 4.1 de la Ley de Patentes y el artículo 52.1. del Convenio de Múnich sobre la Concesión de Patentes Europeas de 5 de Octubre de 1973. Estos artículos establecen el triple requisito de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Respecto a la aplicación industrial y su ejecutabilidad, en este supuesto la máquina puede llevarse a cabo sin ningún problema debido a que su complejidad de fabricación no es muy alta al tener componentes ampliamente empleados por la industria en multitud de otras fabricaciones.

Respecto a la novedad y actividad inventiva, debemos realizar la comparación antes explicada. En nuestro supuesto práctico tomaremos como verídico y autentico lo expuesto en el enunciado al determinar que se trata de una máquina nueva o por lo tanto no existente en el mercado, de esta manera si no existe otra similar, no se encuentra comprendido en el estado de la técnica. Es verificable debido a que en fecha en la que se solicito la inscripción, que será la fecha sobre la que tendremos que hacer valer la comparación, no existía una maquina que llevará a cabo una eliminación mecánica de los tallos. No emplearemos la prioridad unionista debido a que no se ha solicitado la inscripción en otro país acogido a este convenio. En este caso no deberemos llevar a cabo la comparación de los por menores sobre si se trata de una divulgación implícita o explícita, de los elementos particulares de cada regla existente debido a que no existe un conocimiento en el estado de la técnica de índole similar que pueda interferir la invención que nos atañe.

Cumpliendo los requisitos positivos de la patente, debemos tener en cuenta los requisitos negativos del artículo 4.4. de la Ley de Patentes y el artículo 52.2. del Convenio de Múnich sobre la Concesión de Patentes Europeas. Una vez examinado lo expuesto en este artículo, que no transcribiremos ya que se hizo en el momento de la explicación, podemos comprobar que no se encuentra dentro de ninguna de las cuatro categorías. Así mismo, debemos comprobar que el propio artículo 5 de la Ley de Patentes y el artículo 52.2. del Convenio de Múnich sobre la Concesión de Patentes Europeas referente a las exclusiones de patentabilidad no incluye en ninguno de sus puntos un elemento que pueda estar mínimamente relacionado con la invención que nos ocupa.



Por lo tanto debemos llegar a la conclusión del cumplimiento de los requisitos positivos y el incumplimiento de los requisitos negativos de la patente, y por lo tanto, nos encontramos ante una invención protegible bajo la figura de la patente.

Respecto al modelo de utilidad, no cumpliría todos sus requisitos ya que no se trata de una pequeña invención consistente otorgar una nueva configuración de un objeto para otorgarle una ventaja práctica, sino que se trata de un objeto o producto completamente nuevo creado para satisfacer una necesidad humana. Si bien, aunque no se trate de un modelo de utilidad de manera estricta, este en algunos casos es una opción debido a que la inscripción de esta figura de protección tiene unos costes menores, siendo esto algo no despreciable para un gran conjunto de supuestos; estos costes más reducidos se deben, principalmente, a que no es obligatorio adjuntar un informe sobre el estado de técnica, que solo es necesario si se van a ejercitar acciones legales en base al artículo 148.3. de la Ley de Patentes. En nuestro supuesto, seguiremos optando por la patente en pro de una mayor fidelidad normativa.

### **3.2. ¿Se debe considerar como invención laboral?**

#### **3.2.1. Contexto normativo**

Con carácter general se puede determinar que la gran mayoría de las invenciones que llevan a cabo son resultado de una serie de investigaciones llevadas a cabo en un ámbito empresarial, y no al contrario de cómo puede pensarse socialmente, de forma individual o independiente.

En primer lugar, debemos saber que es una invención laboral. El término invención ya es conocido, puesto que lo hemos explicado anteriormente, pero debemos centrarnos en la condición de laboral.

Para considerar a una invención como laboral es necesario que hayan tenido origen en la actividad llevada a cabo por un trabajador. Se debe entender por trabajador a aquella persona física que de forma voluntaria preste sus servicios, estos servicios han de ser por cuenta ajena y retribuidos, y deben encuadrarse dentro del ámbito de dependencia de la dirección de otra persona física o jurídica, en virtud de un contrato de

trabajo<sup>17</sup>. Así podemos acudir al artículo 1.1. del Estatuto de los Trabajadores donde se establece la definición de trabajador que hemos expuesto:

"Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario."

El artículo 20 de la Ley de Patentes determina lo siguiente: "Las normas del presente Título serán asimismo aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente". El artículo siguiente, el artículo 21, viene a hacer mención a las invenciones que han sido llevadas a cabo el personal de investigación de la Universidad Pública y de los demás Entes Públicos de Investigación.

Este artículo 20 supone que también se aplica esta protección a los funcionarios y trabajadores de los organismos públicos que se citan, por lo tanto la relación de protección no será únicamente la llevada a cabo con empleado y un empleador, si no que también lo será la relación funcional o de empleado público. En el caso de las universidades se deberá acudir al propio artículo 21, pero su régimen no puede equipararse ya que no tienen los mismos supuestos de hecho y, en efecto ya se hacía en la ley de patentes de 1986 y se continúa distinguiendo en la actual regulación.

Un sector de la doctrina entiende que se incluyen dentro del ámbito de las invenciones laborales; aquellas que han sido llevadas a cabo por personas que no se encuentran dentro de una relación jurídico-laboral estricta. En este caso estas personas son aquellas que desempeñan una relación como prestadores de servicios, bien tengan carácter de exclusividad o no la tengan, con una empresa y no encontrándose dentro del régimen jurídico laboral.<sup>18</sup>

En cuanto a que invenciones pueden encontrarse incluidas dentro de la materia que nos atañe, el artículo 19.1. de la Ley de Patentes determina "las invenciones para las

---

<sup>17</sup> Salis E., "La regulación de las invenciones laborales y universitarias en España", *Revista de la Propiedad Inmaterial*, nº. 9, 2006, pág. 7.

<sup>18</sup> Blanco Jiménez, *Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales*, Aranzadi, Cizur Menor, 1999, pág 92.

que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva" por lo que encontramos incluidos en la regulación además de la patente, otros títulos de protección exclusiva como bien pueden ser los modelos de utilidad. Así mismo, el artículo 18.3. de la misma ley, incluye un nuevo elemento merecedor de esta protección; se trata de las llamadas "mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial". Por lo tanto dichos avances o mejoras se encuentran dentro de la regulación para posibilitar la protección por parte del empleado frente al empleador.

Otro aspecto a tener en cuenta es el relativo a la fecha. La invención que lleve a cabo el trabajador han de tener en el momento de vigencia de su contrato o vínculo laboral. En un primer momento se podría entender como el periodo de vigencia del contrato, el periodo de tiempo que transcurre entre que se comienza la relación laboral hasta la fecha que finaliza, sea por el motivo que fuere.

Pero la legislación crea un supuesto no contemplado con ese razonamiento; es el caso de lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley de Patentes: "Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.". Esto debería suponer que es considera como en vigencia del contrato las realizadas durante el año siguiente a su finalización y por lo tanto se presumen como laboral, al menos en cuanto al aspecto temporal, las realizadas un año después a su finalización.

Al tratarse de una invención laboral, podrá ser reclamada por el empresario, aún cuando ya no sea trabajador debido a que se computa el periodo de un año otorgado por el artículo 19.1.

Existe una parte de la doctrina que tiene ciertas interpretaciones a considerar sobre este artículo.

Blanco Jiménez<sup>19</sup>, mantiene que, según el texto legal, que cualquier invención, también las que deben pertenecer al trabajador por la propia condición de la invención, puede ser reclamada por el empresario. Esto supondría una facultad desorbitada a favor del propio empleador sobre el derecho del trabajador a hacer suyas las invenciones que le corresponden, ya que no se delimita ninguna invención; esto contradice de todo punto el artículo 33 párrafo tercero de la Constitución Española relativo al derecho de propiedad. Conforme a esta autora, se debería admitir la posibilidad de justificar y probar por parte del trabajador la pertenencia de dicha invención y la realización de la misma fuera del periodo de vigencia de la relación de servicios, pero por otro lado; esto supondría que la carga de la prueba recaería sobre este último, lo cual puede ser discriminatorio.

Con otra posición Pérez Pérez<sup>20</sup> expone que si bien este artículo establece la posibilidad de reclamar por parte del empresario aquellas invenciones que cumplan una serie de requisitos, como son las laborales; esto no supone que por el mero hecho de ser reclamado se vaya a conceder automáticamente dicha invención al empresario. Únicamente supone que el empresario tiene la facultad de poner llevar a cabo un proceso para reclamar dicha invención, pudiendo llevarse a cabo una decisión favorable para el empleador o, en caso contrario, para el trabajador.

### **3.2.2. Aplicación práctica**

En lo relativo a nuestro supuesto práctico concreto debemos examinar una serie de cuestiones para poder responder a la pregunta que se plantea.

Debemos determinar si se encuadra dentro una relación laboral, funcional o prestador de servicios no sujeto a relación laboral. Podemos apreciar que conforme a la definición expuesta Jorge es una persona física que presta sus servicios retribuidos y por cuenta ajena a la empresa Agrocorp y bajo su dirección; por tanto, nos encontraríamos ante el primer supuesto.

Como ya mencionamos anteriormente se trata de una solicitud de patente, y conforme al artículo 19.1. anteriormente expuesto las patentes se encuentran incluidas dentro de este ámbito de protección, en caso de tratarse de otra figura no incluida dentro

---

<sup>19</sup>Blanco Jiménez, op. cit., pág 92.

<sup>20</sup> Pérez Pérez, M., *Inventiones laborales*, Cívitas, Madrid, 1994, págs 36 y ss.

de este artículo habría que acudir al artículo 18.3 para comprobar si este le otorga esa protección y vinculación con el régimen de las invenciones laborales.

Por último debemos analizar el caso de la fecha ya que como se ha explicado, deberá darse durante la vigencia del contrato o en el año inmediatamente posterior. En este caso nos encontramos con que Jorge comenzó a trabajar en Agrocorp el 5 de abril del 2007 y no tenemos constancia de que su contrato y la realización de los servicios por su parte hayan finalizado, por lo tanto si que se ha llevado a cabo durante la duración del contrato. En este caso no nos interesa cuando haya sido llevada a cabo la solicitud de la patente ni cuando se publique puesto que ambas fechas van a estar dentro del plazo de duración de su relación laboral, al no haber finalizado la misma.

Por todo lo expuesto podemos determinar que la invención llevada a cabo por Jorge en colaboración con Agrocorp si se trata de una invención laboral y deberá someterse a su régimen legal.

### **3.3. ¿Debe atribuirse al trabajador, a la empresa o ha de ser mixta?**

#### **3.3.1. Contexto normativo**

Para determinar si esta invención debe atribuirse a alguna las personas mencionadas en la pregunta, o a las dos, deberemos conocer las clases de invenciones laborales existentes.

La propia ley de patentes establece tres categorías o situaciones diferentes que pueden darse en cuanto a las invenciones laborales en los artículos 15, 16 y 17; cada una con efectos distintos respecto a la titularidad y explotación económica de la dicha invención.

Respecto a la terminología con que debe denominarse cada clase, existe una división doctrinal y jurisprudencial por la cual existen diferentes nombres para nombrar estas categorías.<sup>21</sup> Como parte de esta división podemos encontrar a Fernández de Córdoba<sup>22</sup> que determina que solo existen dos clases de invenciones laborales, las pertenecientes al empresario donde ya incluye las invenciones del artículo 15 y las invenciones del artículo 17; y como segunda clase tenemos las invenciones

---

<sup>21</sup> Salis E., op. cit., pág. 9.

<sup>22</sup> Fernández de Córdoba, *Derecho de patentes e investigación científica*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 217

pertenecientes al trabajador, las cuales se corresponderían con las del artículo 16. En el caso de Blanco Jiménez<sup>23</sup> establece tres clases en las que denomina como invenciones de servicio las pertenecientes al artículo 15, invenciones mixtas las pertenecientes al artículo 17 e invenciones libres las pertenecientes al artículo 16. Por otro lado, el autor Bercovitz<sup>24</sup> clasifica las invenciones como de servicios absolutas (art. 15) ya que pertenecen siempre al empresario y las invenciones relativas (art. 17) que solo pertenecen al empresario en determinadas circunstancias. Gómez Segade<sup>25</sup> distingue entre tres tipos de invenciones: las invenciones de encargo (art. 15), las invenciones libres (art.16) y las invenciones de servicio (art. 17). El caso de Pérez Pérez<sup>26</sup> esta mas vinculado a la división del primer autor, ya que determina que existen las invenciones libres (art. 16) y de servicio, dentro de las cuales incluye a las invenciones de encargo (art. 15) y de la experiencia (art. 17).

Para explicar las distintas clases emplearemos la división realizada en último lugar que determina tres clases: invenciones de encargo, de experiencia y libres.

En primer lugar, **las invenciones de encargo** son las reguladas en el artículo 15.1. de la siguiente forma: "Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario". Una característica fundamental que podemos encontrar en esta clase de invención laboral es que pertenece al empresario; debido a que, en base al principio de ajenidad de los frutos, el trabajador de este supuesto ya recibe una contraprestación económica por su labor de investigación llevada a cabo en la empresa independiente de los avances o mejoras patentables que este alcance. Existe la posibilidad de que el empresario no reclame dicha invención y no tenga intención de protegerlas bajo ninguna figura de propiedad industrial; en dicho caso no se adjudicarán al trabajador que las llevo a cabo, por el contrario se mantendrán bajo secreto empresarial o pertenecerán al dominio público.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Blanco Jiménez, op. cit., pág 97.

<sup>24</sup> Bercovitz, *La nueva Ley de Patentes (ideas introductorias y antecedentes)*, Tecnos, Madrid, 1996, págs 53 y ss.

<sup>25</sup> Gomez Segade, *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Cívitas, Madrid, 1988, pág 71.

<sup>26</sup> Pérez Pérez, M., op.cit., págs 145 y ss.

<sup>27</sup> Salis E., op. cit., pág. 10.

Como es lógico, y ya fue motivo de estudio en este trabajo, dicha invención deberá haber sido obtenida durante la vigencia del contrato de trabajo de investigación. Pero no solo deberá cumplir ese periodo temporal, sino que también ese avance de estar incluido en el contrato; es decir, aunque el trabajo del empleado verse sobre la investigación, la invención debe encontrarse en el ámbito, materia o sector de investigación para el que fue contratado, no sobre otra materia no incluida dentro de su relación laboral. Lo que se puede considerar dentro del ámbito de obligación del contrato se denomina investigación implícita o explícita.

Una investigación es implícita cuando es el contrato el que establece que esta se tiene que llevar a cabo, o bien puede derivarse del contrato la necesidad de investigación. Por lo tanto, aunque su actividad fundamental no sea la investigación si puede ser necesario que de forma secundaria realice la misma aunque sin obligación de obtener invención. En caso de llegar a obtener esa invención no obligatoria, esta de todo punto pertenecerá al empresario.

De otro modo, esta investigación será explícita cuando además de otras labores que lleva a cabo en la empresa tenga que realizar de forma ocasional determinadas labores de investigación.

En cuanto a la compensación económica por la obtención de la invención el artículo 15.2. dice lo siguiente: "El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo".

Por lo tanto, el trabajador, con carácter general, no tiene derecho a una contraprestación económica extraordinaria por la obtención de la invención, ya que el trabajador obtiene desde que comenzó su contrato de investigación una remuneración económica como pago a su actividad investigadora, que habría seguido percibiendo si no obtiene la invención. Pero, tal y como establece el artículo, si el avance obtenido por el trabajador exceda de lo que se entiende obligatorio por su trabajo y suponga una gran importancia para la empresa, si tiene derecho a recibir una compensación económica extraordinaria al margen de su salario. Esta cantidad se puede haber fijado previamente en el contrato de trabajo y en caso contrario se deberá fijar por las partes de común

acuerdo; si no se llega a un acuerdo se deberá someter a un acto de conciliación o mediación, y si aún así se fija una cantidad será necesario acudir a los órganos judiciales competentes.

Respecto a **las invenciones de la experiencia**, se encuentran reguladas en el artículo 17.1 de la siguiente manera: "cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma".

Para que se trate de una invención de la experiencia; por un lado, es necesario que dicho avance este vinculado con la actividad realizada por el trabajador en la empresa, y por otro lado, los medios que ha proporcionado la empresa o el conocimiento que el trabajador ha obtenido por su trabajo dentro de la misma han de ser determinantes para obtención de la invención. Estos requisitos han de darse ambos, ya que si solo se trata de una invención relacionada con la actividad llevada a cabo pero no se han requerido fundamentalmente los medios o conocimiento obtenidos en la empresa, o viceversa, no se podrá considerar como invención de la experiencia y se trata de una invención libre.

Respecto a la vinculación con la actividad profesional llevada a cabo por el trabajador, esta implica una relación y correspondencia entre las actividades que le son obligadas a realizar por el contrato de trabajo al empleado y las características de la invención obtenida.

En cuanto al segundo conjunto de requisitos, es decir, que la invención haya sido influenciada fundamentalmente por los aprendizajes obtenidos en la empresa o por los medios productivos o económicos proporcionados por esta, es importante aclarar algunos conceptos.

Se ha de entender como fundamental o predominante, la aportación sin la cual no se habría podido llevar a cabo el avance, por lo tanto, se trata de una contribución decisiva para que la invención haya podido desarrollarse.



En cuanto a los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o los medios proporcionados por esta debemos señalar algunas cuestiones. No ha de entenderse de forma textual dentro de la empresa como los conocimientos obtenidos en el interior de las instalaciones de la empresa, estos pueden haberse aprendido fuera de las mismas como consecuencia, por ejemplo, de cursos de formación costeados por la empresa pero suministrados por un tercero. Se puede entender por estos dos conceptos principales como las aportaciones intelectuales y tecnológicas que proporciona la empresa. Es decir, los conocimientos son todas las contribuciones inmateriales de carácter intelectual obtenidas de reflexiones de carácter observador que la empresa incorpora al proyecto de innovación. En cuanto a los medios, se han de entender como el aporte operativo que surge como consecuencia del empleo de los elementos, maquinas y herramientas que posee la empresa.

En cuanto a la titularidad, esta de forma originaria le corresponde al trabajador que obtuvo la invención pero; el empresario tiene la opción de asumirla como suya, o bien, reservar un derecho de explotación de la invención para evitar la competencia del trabajador con la propia empresa. Esta opción tiene un plazo determinado para ser ejercida por la empresa, se trata de un periodo de tres meses, en base al artículo 18.

En cuanto la segunda parte del artículo que nos atañe, 17.2., se establece que "Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención."

En este caso se trata de la contraprestación económica, la cual será necesaria llevarla a cabo ya que no se encuentra dentro de sus labores contractuales, la innovación y obtener invenciones. Esta contraprestación deberá abonarse solo en el caso de que el empresario adquiriera la titularidad de la invención (supuesto más habitual) o reserve un derecho de utilización. Dicha cantidad deberá ser fijada atendiendo a los criterios del propio artículo y en caso de controversia mediante las etapas explicadas para el caso de invención de encargo.

Respecto a las **invenciones libres**, estas están reguladas en el artículo 16 de la siguiente forma: "Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas." Al tratarse de invenciones en las que no ha intervenido un contrato de investigación, no se han aportado fundamentalmente conocimientos adquiridos en la empresa ni medios facilitados por la misma, serán de titularidad única del trabajador. El trabajador en este caso puede estar vinculado por un contrato de trabajo con una empresa, del sector de la invención o no, pero no ha de estar relacionado su invención con la empresa de forma fundamental.

### **3.3.2. Aplicación práctica**

Para resolver la cuestión planteada y determinar a qué tipo de invención pertenece, debemos examinar cada clase aplicándola a nuestro caso concreto.

En primer lugar, respecto a las invenciones de encargo, Jorge no se encuentra bajo un contrato de investigación o un contrato en el que se requiera de forma secundaria una labor de investigación, ya que su labor principal es la de operador de maquinaria agrícola.

Al no encontrarse dentro de ese sector o ámbito de trabajo, característica fundamental de este tipo de invenciones, no podrán aplicarse las condiciones y características del mismo y no será necesario analizarlas.

En segundo lugar, nos encontramos con las invenciones de la experiencia. Será necesario analizar dos requisitos principales: la invención ha de estar relacionada con la actividad profesional empresarial, y han de haber influido predominantemente los conocimientos adquiridos en la empresa o los medios proporcionados por la empresa.

Respecto a la actividad de la empresa, esta se trata de una actividad centrada en el sector agrícola y la invención llevada a cabo por Jorge es una máquina para realizar tareas agrícolas, por lo que sí que son coincidentes.

En cuanto a los dos segundos requisitos, podemos entender que los conocimientos obtenidos en la empresa no son determinantes para la obtención de la invención ya que la invención se produce en el sector vitivinícola y Jorge trabaja en el sector patatero y por lo tanto este requisito no se cumpliría. Respecto al segundo requisito, se ha de

entender que Agrocorp ha facilitado a Jorge una ayuda indispensable mediante sus equipos de trabajo que se emplearon para acoplar la maquina objeto de invención y las parcelas de viñedo de la empresa para probar la maquina que se desarrollaba; por lo tanto, en caso no haber recibido este apoyo por parte de la empresa no habría sido posible llevar a cabo el desarrollo del equipo. Por lo tanto, debemos entender que este requisito si se cumple, aunque no se cumpla su primera parte, se cumple su segunda.

Por lo tanto, respecto a las invenciones de la experiencia debemos entender que si se cumplen sus requisitos, ya que debían cumplirse ambos para ser apta, y no encontramos ante esta clase de invención.

No se incluiría dentro de una invención libre ya se trata de un supuesto de cierre para el caso en el que no incurran en los tipos de invenciones anteriores, y en este caso, si se adapta a uno de ellos.

Por lo tanto, el empresario si podrá asumir la titularidad de la invención como así se pretendía por su parte; pero este deberá compensar económicamente a Jorge por su invención al no estar dentro de sus atribuciones. Dicha cantidad podrá fijarse de común acuerdo por las partes o se realizará en sede de los juzgados.

### **3.4. ¿Se respetaron los plazos necesarios tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa en las comunicaciones?**

#### **3.4.1. Contexto normativo**

Existe la necesidad de realizar comunicaciones, así lo expone el artículo 18: " El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan."

Se trata de una obligación importante que recae sobre el trabajador, debe comunicar al empresario que ha obtenido una invención, de forma escrita, en el plazo de un mes desde el momento en el que se concluye la invención. Esto es debido a que, si el empresario deseará solicitar una patente o otra figura de protección necesitará poseer toda la documentación relativa al invento y sus características para que esta pueda ser concedida. No se determina por la cual es, de forma concreta, esa documentación que se ha de entregar en el momento de la notificación pero se podría entender que se trata del

problema técnico al que se da respuesta, la solución o invención, motivos o causas que hicieron surgir la invención, las aclaraciones necesarias para la comprensión del invento y los elementos pertenecientes a la empresa empleados.<sup>28</sup>

En caso de que el trabajador no comunicará al empresario la invención, dicho empleado perderá los derechos a los que opta por esta legislación; que pueden ser la contraprestación económica por la invención o la pérdida de la propia invención si el empresario decide no asumir su titularidad.

Una vez recibida esta comunicación, el empresario dispone de un plazo 3 meses para evaluar la invención y comunicar al empleado por escrito su voluntad de asumir la titularidad de la invención, o bien de reservarse su derecho de utilización. En el supuesto en el cual el empresario no lleve a cabo esta comunicación perderá los derechos sobre la invención, y entonces, el empleado podrá hacer suya la invención iniciando el proceso de concesión de patente o la figura correspondiente.<sup>29</sup>

### **3.4.2. Aplicación práctica**

En primer lugar, debemos comprobar la primera de las comunicaciones, esto es, la comunicación que debe hacer el trabajador a la empresa. Al contarse el momento de concluir debemos tener en cuenta que en nuestro caso se trata del 4 de mayo de 2017. Como dispone de un mes para realizar la comunicación debemos entender que su plazo termina el día 5 junio, ya que comienza un día después de la fecha de conclusión. Por último, al llevarse a cabo el día 20 de mayo de 2017 no hay lugar a dudas que la comunicación se encuentra dentro de dicho periodo de tiempo y la obligación está cumplida.

En segundo lugar, es necesaria una comunicación por parte del empresario. Como poder observar en el enunciado del caso, Agrocorp comunica al empleado en el mismo día de la recepción del correo su voluntad de asumir la titularidad de la invención. La empresa disponía de un plazo de 3 meses, hasta el 21 de agosto de 2017, pero no fue necesario por su parte agotarlo.

---

<sup>28</sup>Salis E., op. cit., pág. 14.

<sup>29</sup>Arroyo Aparicio A., "Configuración y régimen jurídico de las invenciones de empleo o de servicios («invenciones laborales») en la Ley de Patentes de 2015", *Revista Aranzadi Doctrinal* n.º. 8/2016 parte Estudios, 2016, pág. 18.

Por lo tanto, podemos concluir que el trabajador y la empresa sí que llevaron a cabo sus deberes de comunicación.

#### **4. CONCLUSIÓN**

Como se puede apreciar en el enunciado, Jorge desarrolla una maquinaria novedosa en el campo agrícola, que es objeto de patente. Para poder entender su protección y condiciones ha sido necesario resolver una serie de cuestiones que se planteaban en este trabajo práctico.

La primera de las cuestiones estaba destinada a discernir ante qué figura de protección nos encontrábamos, tarea importante sí que quiere proteger una invención saber ante qué tipo de invención nos encontramos. Una vez atendidos todos los requisitos necesarios se esclarecía que se trataba de una patente.

Después, como segunda cuestión, debíamos saber si se regularía como una invención laboral, cuestión determinante para saber qué tipo de relación iban a sobrellevar Jorge, Agrocorp y la invención.

En tercer lugar, había que determinar a quién se le adjudicaría la invención. Es crucial ya que cualquiera de los tres regímenes de protección otorgaba una serie de derechos y obligaciones distintas a cada una de las partes, siendo algo no despreciable la relevancia económica que pueda alcanzar la decantación por un tipo de invención laboral u otro para cada parte.

Por último, pero no menos importante, debíamos analizar requisitos formales, como es el caso de las comunicaciones para poder determinar si se habían cumplido; ya que, en caso negativo, la parte incumplidora podría perder sus derechos sobre la invención. Aunque no fue así.

Por lo tanto, la opción más viable era que se tratará de una patente concebida como invención laboral atribuible a Agrocorp pero con necesidad de compensación económica para su trabajador Jorge, habiendo respetado ambas partes las comunicaciones necesarias.

Quería mostrar mi más sincero agradecimiento a mi tutor del trabajo, Luis Antonio Velasco, por aconsejarme y ayudarme a llevarlo a cabo pese a las complicaciones que la pandemia nos ha presentado.

## 5. BIBLIOGRAFÍA

Arana Courrejolles, M<sup>a</sup>C., "La conversión de Patentes de invención a Modelo de Utilidad", *Revista de Actualidad Mercantil*, nº.4, 2016, págs 30 y ss.

Arroyo Aparicio A., "Configuración y régimen jurídico de las invenciones de empleo o de servicios («invenciones laborales») en la Ley de Patentes de 2015", *Revista Aranzadi Doctrinal* nº. 8/2016 parte Estudios, 2016, pág. 18.

Bercovitz, *La nueva Ley de Patentes (ideas introductorias y antecedentes)*, Tecnos, Madrid, 1996, págs 53 y ss.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A., *Apuntes de Derecho Mercantil [Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial]*, Patentes y protección de otras creaciones. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2018, pág. 1.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A., Bercovitz Álvarez, R., *La nueva Ley de Patentes Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pág. 636.

Blanco Jiménez, *Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales*, Aranzadi, Cizur Menor, 1999, pág 92.

Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F., *Manual de Derecho Mercantil*, Tecnos, Madrid, 2012, pág. 248.

Candelario Macías, M.I., *La innovación en la pequeña empresa: el modelo de utilidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pág 81.

Fernández de Córdoba, *Derecho de patentes e investigación científica*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 217

Gomez Segade, *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Cívitas, Madrid, 1988, pág 71.

Otero Lastres, J.M., "Modelo de utilidad", en Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J.M., Botana Agra, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, (Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J.M., Botana Agra, M.) "Modelo de utilidad", Otero Lastres, J.M., Marcial Pons, Madrid, 2017, pág. 281

Pérez Pérez, M., *Inventiones laborales*, Cívitas, Madrid, 1994, págs 36 y ss.

Salis E., "La regulación de las invenciones laborales y universitarias en España", *Revista de la Propiedad Inmaterial*, nº. 9, 2006, pág. 7.

## **6. JURISPRUDENCIA**

Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1995, caso Siemens and Hinnsch, GmbH. (RJ 1995, 9604).

Sentencia del Tribunal Supremo del 5 de Febrero de 2008, Sala 1ª Civil, (RJ 2008, 231)

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2008, Sala 1ª de lo Civil, (RJ 2008, 2928)

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Abril de 2011, Sala 1ª de lo Civil, (RJ 2011, 213219)

Sentencia del Tribunal Supremo, , de 10 de Febrero de 2012, Sala 1ª de lo civil (RJ 2012, 3908).

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Mayo de 2016, Sala 1ª de lo Civil, (RJ 2016,3682)

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Octubre de 2017, Sala 1ª de lo Civil, (RJ 2017,4236)

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2017, Sala 1ª de lo Civil, (JUR 2017, 108192)