

Grado en: Relaciones Laborales

Facultad de Derecho

Universidad de La Laguna

Curso: 2017/2018

Convocatoria: Julio

Invenciones laborales y secreto industrial en el marco del contrato de trabajo

*“Labor inventions and industrial secret in the framework of the
employment contract”*

Realizado por el alumno/a: D. José Alejandro García Matos

Tutorizado/a: Dña. Irene Navarro Frías

Departamento: Derecho Público y Privado Especial y Derecho de la Empresa

Área de conocimiento: Derecho Mercantil

Resumen

El objeto de este trabajo es el estudio de la protección de las invenciones en el marco de las relaciones de trabajo. En concreto, abordaremos las novedades y cambios producidos a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes 24/2015, centrándonos principalmente en las invenciones realizadas en el marco de una relación laboral, así como en los conflictos que derivan de dicha relación. Procederemos al estudio de las características que presentan las diferentes clases de invenciones laborales, derechos y deberes de las partes, así como las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones, tanto en el sector privado como en el sector público. Objeto de estudio en este trabajo, donde analizaremos el secreto industrial, así como las diferencias de esta figura jurídica con la del “know how”. Analizaremos cómo se regula la relevación de secretos empresariales a través de la ley de Competencia Desleal, y cómo actualmente se trabaja en el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, tramitado en el Congreso. Además, desde un punto de vista de Derecho del trabajo, nos referimos a la aplicación que puede tener el Estatuto de los Trabajadores en estos casos de revelación de secretos.

Abstract

The object of this work is the study of the protection of inventions in the framework of labor relations. Specifically, we will address the developments and changes produced as a result of the entry into force of the new Patent Law 24/2015, focusing mainly on inventions made within the framework of an employment relationship, as well as in the conflicts arising from said relationship. We will proceed to the study of the characteristics presented by the different kinds of labor inventions, rights and duties of the parties, as well as the consequences of non-compliance with their obligations, both in the private sector and in the public sector. Object of study in this work, where we will analyze the industrial secret, as well as the differences of this legal concept with that of "know how". We will analyze how the disclosure of business secrets is regulated through the Law of Unfair Competition, and how we are currently

working on the Business Secrets Act Project, processed in the Congress. In addition, from a Labor Law point of view, we refer to the application that the Statute of Workers can have in these cases of disclosure of secrets.

Índice:

1. Introducción.....	1
2. Concepto y clases de patentes.....	2
3. Invenciones realizadas en el marco de una relación de trabajo.....	3
I. Régimen especial de las invenciones laborales.....	3
II. Categorías de invenciones laborales.....	4
4. Derechos y deberes del empresario y del trabajador.....	10
5. Invenciones laborales en el marco de las universidades públicas.....	13
6. Secreto Industrial y el Know How.....	15
I. Concepto y naturaleza jurídica del secreto industrial y el know how....	15
II. Regulación del secreto industrial y know how.....	18
III. El secreto industrial en el ámbito laboral.....	20
7. Indemnizaciones por violación de derechos sobre la patente.....	22
8. Competencia y solución de litigios de las invenciones laborales.....	25
I. Resolución extrajudicial de las invenciones laborales.....	25
II. Jurisdicción y competencia territorial.....	26
9. Conclusiones.....	28
10. Bibliografía.....	30

1. Introducción.

El 1 de abril de 2017 entró en vigor la nueva Ley de Patentes, sustituyendo a la ya derogada Ley 11/1986. Esto ha supuesto un cambio importante en el sistema de patentes de nuestro país ya que se han realizados profundas reformas. Sin embargo aunque esta nueva Ley tenga una valoración positiva, se considera que no será definitiva, ya que siguen surgiendo diversas controversias con un tema tan complejo como el de las patentes. Nosotros en este estudio nos centraremos en las invenciones realizadas en el marco de una relación de trabajo o de servicios y abordaremos las cuestiones relativas a estas, ya que a pesar de las reformas producidas siguen surgiendo problemas no solo en el ámbito del derecho mercantil sino también en el ámbito del derecho laboral.¹

Muchas de estas cuestiones son fruto de la actividad inventiva llevada a cabo por una empresa, habrá que determinar quién es el titular de dicha invención, así como quienes serán los beneficiarios de explotación. Para ello acudiremos a la nueva Ley de Patente y a todo lo referido no solo a la titularidad de la patente y a los derechos y deberes de las partes implicadas, sino también a otros aspectos como los cálculos de indemnizaciones, el secreto industrial o las medidas extrajudiciales. También haremos mención a las invenciones realizadas en las instituciones universitarias, dado que se la otorgado mayor especificidad y protección de la que gozaba en la Ley del 86.

Para situarnos en el contexto histórico de las invenciones laborales, estas aparecen por primera vez en la Ley de Contratos de Trabajo de 1931, pero donde se establecen o se diferencian distintas clases de invenciones realmente es en la Ley del 44 bajo la rúbrica de “invenciones de encargo, de empresa o de taller y libres”. Surgieron diversos proyectos para la regulación de las invenciones laborales, hasta que por fin

¹ SALIS, Eli (2006, 11 noviembre). “*La regulación de las invenciones laborales y universitarias en España*”. Recuperado de: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1389/1324>

se terminó rubricando en Ley de Patentes de 1986 que estuvo vigente treinta años hasta la entrada de la nueva normativa en el año 2017.

2. Concepto y clases de patentes.

La ley no da una definición exacta de lo que son las patentes. . Para definir las debemos atender a su objetivo, el cual no es otro que el promover las innovaciones tecnológicas, fomentar la competitividad y el desarrollo económico.² Pero todo esto caería en saco roto sin que hubiera un respaldo y mecanismos jurídicos para proteger el derecho de quien lo ostente.

La doctrina nos ofrece diversas clasificaciones de las patentes, según la del profesor BOTANA (citado en “*Derecho de la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial*”, 2017) que las distingue de la siguiente manera:

-En atención al procedimiento para la concesión: dentro de estas podemos distinguir entre las patentes nacionales; que son aquellas solicitadas antes los órganos administrativos españoles. Patentes vía PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) con este tratado lo que se genera es un sistema internacional de protección extensible. En la actualidad hay 151 Estados adheridos a dicho tratado. Y por último patentes europeas que son aquellas que se concede con arreglo al CPT (Convenio de concesión de Patentes Europeas) por la Oficina Europea de Patentes.

- En atención a la regla técnica objeto de protección: aquí veremos dos distinciones entre la patente denominada de producto y la patente denominada de procedimiento. La primera se refiere a aquellas cuyo desarrollo da como resultado una entidad física y en el caso de una patente de procedimiento un modo, forma o método que resulta útil.

² GARBAYO BLANCH, Juan (2017). “*Derecho de patentes*”. Miguel RUIZ MUÑOZ, & Mónica LASTIRI SANTIAGO, “*Derecho de la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial*”, Valencia, España: Tirant lo Blanch, pág 245.

- *En atención o no de la divulgación del contenido de la patente:* en el caso de divulgación, podemos diferenciar entre la patente ordinaria y la secreta. En los supuestos de patentes ordinarias, se permite el acceso al contenido de la patente durante un plazo determinado; y las secretas prohíben su acceso durante la vida de la patente.

- *En atención a la dependencia e independencia de la patente con respecto a otras patentes:* y por último, en el caso de las dependientes, estas solo se pueden explotar por otra patente anterior, la cual puede pertenecer a distintos o al mismo titular. En el primer caso, se necesitaría autorización por parte del titular de la patente salvo en los supuestos previstos en el artículo 91 de la Ley de Patentes, como puede ser la falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, existencia de motivos de interés público para la concesión, entre otros. En los supuestos de patentes independientes estas podrán ser explotadas de manera autónoma y sin tener que explotar otras patentes.³

3. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios

I. Régimen especial de las invenciones laborales

Se afirma que normalmente, las invenciones son la consecuencia de una investigación que se lleva a cabo en un marco empresarial y no de manera autónoma e independiente. En cualquier caso una vez que se haya determinado si una investigación puede ser patentable, queda quizás la cuestión más importante a resolver, y es a quién le corresponde el derecho exclusivo sobre dicha investigación o invención.⁴

³ GARBAYO BLANCH, Juan (2017). Cita a BOTANA, Agra, ob. cit. pág 246-247

⁴ ARROYO APARICIO, Alicia, 2016, “Configuración y régimen jurídico de las invenciones de empleo o de servicios (Invenciones laborales) en la de patentes de 2015” Revista Aranzadi doctrinal, pág 4 (Edición digital).

Otra cuestión muy importante a tratar es cómo se reparten los beneficios derivados de la explotación de la invención. Para ello atenderemos a qué categoría de invención nos referimos, ya que cada una de ellas atiende a una serie de supuestos que deben darse para esclarecer cómo se haría la repartición. La nueva regulación establecida por la Ley 24/2015 lo que busca es adaptarse o adecuarse a las necesidades actuales, y acercarnos aún más a los países de nuestro entorno.

La LP con el fin de determinar a quién pertenece el derecho a la obtención de la patente, conforma una distinción en tres categorías:

- Inventiones pertenecientes al empresario (artículo 15).
- Inventiones pertenecientes al empleado o prestador de servicios (artículo 16).
- Inventiones asumibles por el empresario (artículo 17).

En el siguiente punto nos disponemos a comentar esta clasificación, parándonos a analizar detenidamente cada una de sus características y peculiaridades así como los distintos artículos que recogen los derechos y deberes de las distintas partes.

II. Categorías de invenciones laborales

a) Inventiones pertenecientes al empresario

En primer lugar hablaremos sobre el artículo que abre el título IV de la LP que no es otro que el artículo 15, el cual hace referencia a “las invenciones pertenecientes al empresario”, conocidas en la ley del 86 como “inventiones de servicio”, y dispone que *“Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario”*. En estos casos el objeto por el cual se rubrica el contrato no es por la invención, sino por la actividad de investigación y estudios que pueden dar lugar a la invención.

El empresario es quien ostenta la titularidad de la patente, ya que es este el que corre con el riesgo y los gastos de la actividad investigadora del contrato. Esto implica que puede decidir si solicita la patente o no, si cederla o licenciarla, divulgarla o mantenerla como secreto industrial así como decidir no explotarla. “En cualquier caso el autor de la invención seguirá conservando y se le reconoce el derecho moral como autor de dicha invención, el cual es intransferible, inembargable, personalísimo e inalienable”.⁵

En términos generales todas estas invenciones han de realizarse durante la vigencia del contrato o relación laboral con la empresa. Frente a la anterior afirmación debemos de tener en cuenta lo que dispone el artículo 19 de la LP, la cual dice que *“salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva de dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta”*. Este precepto en la anterior regulación, la ley del 86, daba lugar a problemas de interpretación, pues lo que se buscaba era la protección del empresario frente a posibles elusiones de las obligaciones legales del trabajador. La norma era demasiado amplia, lo que daba a pensar que el empresario podría usar y reclamar cualquier invención, incluidas las libres las cuales comentaremos más adelante, por lo que es importante la forma en lo que lo expresa inicialmente el artículo *“salvo prueba en contrario”*.

En definitiva, toda aquella invención que se dé fuera de la actividad investigadora y que no se estableció como objeto del contrato, no tendrá consideración de invención perteneciente al empresario. Contractualmente se puede establecer la actividad investigadora de forma parcial o total, así como de forma ocasional o permanente. Con esto nos referimos a que la investigación puede ser el objeto exclusivo del contrato u otros servicios que presta el trabajador y que se adhieren a la actividad de

⁵ ARROYO APARICIO, Alicia, 2016, ob. cit. pág 7, (edición digital).

investigación, y por supuesto establecer la vigencia de la actividad, ya sea fijando un periodo el cual se debe cumplir o bien durante toda la vigencia del contrato. Lo relevante legalmente no es la invención es sí misma, si no que esta sea fruto tanto explícita o implícitamente de la actividad de investigación .Esta actividad es realmente la verdadera obligación.⁶

Por último comentaremos que la ley establece que para este tipo de invenciones el trabajador no obtendrá remuneración extra o suplementaria por el hecho de alcanzar la invención, aunque sí es verdad que cabe el caso tal y como recoge el artículo 15.2 de la Ley de patentes, la posibilidad de remuneración *“Si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo”*⁷

En estos casos el problema es determinar de qué manera la aportación del trabajador ha sido o excede de una forma evidente de lo contenido en su contrato, durante la tramitación parlamentaria de esta nueva Ley de Patentes se propusieron dos enmiendas en las que se reconocía la remuneración suplementaria siempre, pero fueron rechazadas. Esto sin embargo no ocurre en el sector público de universidades e instituciones de investigación, pues el autor siempre tiene derecho a dicha remuneración suplementaria.⁸

El legislador en su momento determinó dicha aportación en términos de conocimientos, tiempo, medios y esfuerzos, sin embargo sigue siendo un punto de conflicto debido a la dificultad de determinar en términos cuantitativos los conceptos anteriores. Un ejemplo lo tenemos en una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 213/2009, de 11 de Septiembre. Se trata de un caso en el que el trabajador

⁶ ARROYO APARICIO, Alicia, 2016, ob. cit., pág 8, (edición digital).

⁷ GARCIA SANZ, Arturo, 2016 *“Las invenciones laborales en la ley de patentes”*, la Ley mercantil, nº29, España, Jaén, pág 3, (edición digital).

⁸ ESTUPIÑAN CACERES, Rosalía, 2015, *“Luces y sombras en la reciente regulación española de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios”*, La Ley Mercantil, nº18, España, pág 6 (edición digital).

reclama la transferencia de la titularidad de la invención a la empresa Natysal S.A. El trabajador admitía que había existido financiación por parte de la empresa en cuestión, pero negaba la existencia de un vínculo laboral. Sin embargo se demuestra la existencia de una relación laboral, en la cual el empleado prestó servicios a la empresa en un momento anterior al desarrollo de la invención y que dicha actividad guarda relación con esta invención, que posteriormente es objeto de litigio, por lo tanto el trabajador no solo se financiaba económicamente de la empresa para su investigación, sino además para su desarrollo.

También cabe destacar que la LP no establece ningún modo de calcular dicha remuneración suplementaria.⁹

b) Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios.

“Las invenciones pertenecientes al empleado” conocidas anteriormente como “invenciones libres”, son aquellas que vienen reguladas en el artículo 16 de la Ley de Patentes la cual expresa que *“Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1, pertenecen al trabajador autor de las mismas”*. La Ley establece que mientras no se den los supuestos de que la invención tiene o guarda relación con la actividad que el trabajador desempeña dentro de la empresa o la utilización de los conocimientos o medios que adquiridos dentro de esta, al empresario no se le puede atribuir ningún tipo de derecho sobre la invención, ya que no guarda relación con las obligaciones ni actividades en las cuales se configuran derivadas del contrato de trabajo.¹⁰

c) Invenciones asumibles por el empresario

⁹ GARCIA SANZ, Arturo, 2016, ob. cit. pág 3, (edición digital).

¹⁰ GARCIA SANZ, Arturo, 2016, ob. cit. pág 4, (edición digital).

Las invenciones asumibles por el empresario anteriormente conocidas como “invenciones mixtas” se encuentran reguladas en el artículo 17 de la LP que establece que *“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”*. Es decir toda aquella investigación que se lleve a cabo y que no constituya el objeto del contrato que vincula a las partes, dé como resultado una invención fruto de la actividad que desempeña el trabajador dentro de la empresa, y que de forma clara se constate la utilización de los conocimientos y medios adquiridos o facilitados por ésta. En estos supuestos el empresario podrá asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización.¹¹

Precisar además que estamos hablando de un trabajador que no es contratado para la actividad de investigación, sino que el objeto de su contrato es cualquier actividad profesional. Por lo que la actividad de investigación no está ni implícita ni explícitamente recogida como tal contractualmente, de ahí que Ley de Patentes exija una conexión entre la actividad profesional y la invención. Además la empresa debe de demostrar o aportar especificaciones de que se han utilizados medios y conocimientos provenientes de la empresa que han tenido una gran influencia sobre el invento.¹²

Como mencionamos anteriormente el empresario puede asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización, independientemente de la opción que adopte el empleador, al trabajador se le reconocerá el derecho moral de ser el autor de la invención.¹³

11 ARROYO APARICIO, Alicia, 2016, ob. cit., pág 9, (edición digital).

12 GARCIA SANZ, Arturo, 2016, ob. cit., pág 3, (edición digital).

13 GARCIA SANZ, Arturo, ob. cit., pág 4, (edición digital).

Si el empresario opta por reservarse la utilización, el trabajador seguirá siendo el titular. Así que si se da el caso de que el trabajador no patentara la invención, el empresario podría utilizarla, pero no podría solicitar la titularidad porque esta sigue perteneciendo al empleado.

Para que el empleador pueda ejercer los derechos que le atribuye la Ley es necesario que se le comunique previamente y por escrito la existencia de la invención, esto se hará a través del trabajador que tendrá un plazo de tres meses para comunicarlo.

En caso de asumir la titularidad de la invención por parte del empresario, el artículo 17.2 de LP dice que el trabajador recibirá *“una compensación 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 trabajador”*.

Esta compensación económica, será considerada de naturaleza indemnizatoria, y en cuanto a la forma de cuantificar las cantidades dependerá tal y como dice la Ley de la importancia comercial e industrial de la invención. Teniendo en cuenta estos criterios, la dificultad de determinar dicha importancia será mucha, y en caso de que ambas parte no lleguen a un acuerdo, será la autoridad judicial quien fije las cantidades.¹⁴

Dicha compensación puede consistir en una participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de la invención o mediante la cesión de derechos de dicha invención.¹⁵

Como ejemplos de este tipo de invenciones podemos acudir a la jurisprudencia, valiéndonos de una Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas 195/2014 de 9 de abril. En esta sentencia se establece que se trata de una invención mixta, ya que el trabajador, el cual no había sido contratado para ninguna actividad de investigación (es

¹⁴ ARROYO APARICIO, Alicia, 2016, ob. cit., pág 9, (edición digital).

¹⁵ GARCIA SANZ, Arturo, 2016, ob. cit., pág 3, (edición digital).

auxiliar administrativo), realizo una invención fruto de sus propios conocimientos en informática y fotografía y ajenos a la actividad productiva que realizaba la empresa, así como tampoco guardaba relación la actividad para la que había sido contratado. Sin embargo el trabajador reconoció que fue necesario la utilización de maquinaria perteneciente a la empresa para realizar pruebas de la invención, por lo que se estableció que ambos tenían derecho sobre la invención.

4. Derechos y deberes del empresario y del trabajador

Si nos fijamos en el artículo 18 de LP dispone que *“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. Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado en este Título”*. Este precepto hace referencia a las invenciones pertenecientes al empresario y a las invenciones asumibles por el empresario, sin embargo autores como Arturo García Sanz defienden que el legislador debería de haber incluido a las libres debido a que en algunos casos pueden ser de dudosa pertenencia tanto para el trabajador como para el empresario.¹⁶ Y ello debido a que se puede dar que una invención que es considerada como libre no lo sea y viceversa, que una invención sea calificada como asumible por el empleador cuando no lo es. Con esta inclusión el legislador hubiera protegido de una manera más completa los derechos e intereses de ambos.

En dicha comunicación deben de constar los datos suficientes e informes para que el empresario pueda ejercer sus derechos, en dicha comunicación por tanto, habrá que describir la invención, su objeto y aplicaciones. La forma de comunicar la

¹⁶ GARCIA SANZ, Arturo, 2016, ob. cit., pág 4 (edición digital)

invención será de forma escrita. El incumplimiento por parte del trabajador de estas obligaciones conllevará la pérdida de los derechos que se le reconoce, como la remuneración suplementaria (art 15.2) o una compensación económica (17.2). Por otra parte hay que subrayar que en el caso de que se diera tal incumplimiento habrá un derecho inamovible que es el derecho moral de reconocerle al trabajador como el autor de la invención.¹⁷

Este artículo 18 habla del deber genérico de colaboración entre empresario y trabajador, no solo el trabajador tiene que colaborar comunicando dicha invención, sino también el empresario que desde que conoce la existencia de la invención cuenta con un plazo de 3 meses, que empieza a contar desde el día siguiente que recibe la notificación por parte del trabajador, para comunicar su decisión sobre las acciones que piensa llevar a cabo. Esto se recoge en el art. 18.2 que establece que *“El empresario, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma.”*

Dicho esto, si el empresario, en el plazo establecido no se manifiesta, sus derechos caducarán y será el trabajador el que pueda presentar la solicitud para ser el titular de la invención. Cabe destacar que en el tercer apartado de este mismo artículo la Ley dice que *“Si el empresario, habiendo comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención, no presentase la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado con el empleado, podrá este presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario”*.

¹⁷ GARCIA SANZ, Arturo, ob. cit., pág 5 (edición digital)

Esto no quiere decir que el empleado esté obligado a realizar dicha acción pero sí que la Ley da esa posibilidad habiendo acordado de mutuo acuerdo un plazo preestablecido por los dos sujetos.

A continuación pasaremos a mencionar lo dispuesto en el artículo 19 de LP en su apartado primero el cual dice “*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.*”. En este precepto y según defienden algunos autores, lo que busca el legislador es evitar que se produzca un fraude por parte del trabajador, poniendo como ejemplo aquellos casos en los que el trabajador puede abandonar voluntariamente la empresa, irse con la invención y presentar la solicitud de la patente dejando al empresario sin opción a reclamar los derechos que corresponden.¹⁸

La Ley de Patentes establece una presunción “*iuris tantum*” (rebatible) a favor del empresario, de ahí que la carga de la prueba recaiga sobre el trabajador y sea éste quien tenga que demostrar que dicha invención no se realizó tras el transcurso de su contrato ni utilizando medios o conocimiento facilitados por la empresa.¹⁹

En cambio, entendemos que si transcurrido el año previsto el empresario no procediera a la reclamación sobre la patente de la invención, podrá reclamar, pero en este caso la carga de la prueba la ostentará el empresario. Por lo tanto la importancia del momento en que se produzca la reclamación influirá en quien ostentará la presunción y quien tiene que desvirtuarla.²⁰

¹⁸ GARCIA SANZ, Arturo, ob. cit., pág 5 (edición digital)

¹⁹ BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl, “*Novedades más relevantes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y algunas reflexiones.*” La Ley Mercantil, nº 35, 2017, pág 4 (edición digital).

²⁰ GARCIA SANZ, Arturo, ob. cit., pág 5 (edición digital)

5. Invenciones laborales en el marco de las universidades públicas.

Las invenciones laborales dentro del ámbito universitario son aquellas realizadas por el personal investigador fruto de la relación laboral existente entre la universidad y este. En este tipo de invenciones tenemos la peculiaridad de que ya sabemos de antemano a quien pertenecerán los derechos sobre la invención, en este caso a las universidades. A continuación analizaremos cómo se regulan las invenciones universitarias.

En el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCT) podemos ver la definición de “personal investigador” el cual dice *“A los efectos de esta ley, se considera personal investigador el que, estando en posesión de la titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora, entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación.”*, al igual que sus derechos y deberes y todo lo referido a la regulación de esta figura. De acuerdo con la Ley de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su título IX podemos ver algunos de los ejemplos que se dan como “personal investigador” como pueden ser profesores ayudantes doctores, profesores, colaboradores, profesores contratados doctores, etc.... así como la forma de llevar a cabo sus contrataciones y retribuciones.²¹

En esta nueva LP 24/2015 este tipo de invenciones vienen reguladas en sus artículos 20 y 21. El cual nos dice que *“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*

²¹ FJF Legal, 2017 “Las invenciones universitarias en la nueva Ley de patentes”, Recuperado de: <http://www.fjflegal.com/2017/09/05/las-invenciones-universitarias-en-la-nueva-ley-de-patentes/?lang=es>

en el artículo siguiente.” Pero es el artículo 21 el que de manera más específica aborda las invenciones que han sido realizadas por el personal investigador en las universidades públicas, dotando a este tipo de invenciones de un régimen jurídico propio. La LP ha buscado adaptarse a lo establecido en la Ley de Ciencia, la Tecnología, y la Innovación.

Nosotros en concreto nos centraremos en las invenciones realizadas dentro del ámbito universitario y de qué manera protegerlas a través de un sistema de patentes.

En primer lugar hacer mención al cambio de denominación para referirnos al personal que trabaja para la administración o Ente público, ya no nos referimos a ellos como “profesor” sino como “personal investigador” cambiando el concepto que preveía la Ley 11/1986. De esa manera se busca englobar a todo el personal de la administración pública dedicado a la investigación en universidades públicas además de incluirse al “personal técnico de apoyo” en las universidades, debido a que era un colectivo que venía reclamando mayor visibilidad jurídica. Introduciéndonos ya en la regulación en su artículo 21.2 se establece la obligación de comunicar por escrito a la entidad pública, en este caso a la universidad, la existencia o conclusión de la invención en un plazo de tres meses. En caso de incumplimiento por parte del investigador contratado dará lugar a la pérdida de los derechos sobre los beneficios.

En el siguiente apartado de este artículo 21, se establece la obligación en este caso del ente público de comunicar al autor y también en un plazo preestablecido por la norma, de tres meses y por escrito, si mantiene los derechos sobre la invención o decide darle la consideración de “secreto industrial”, donde se reservará la utilización de la misma en exclusiva. Teniendo en cuenta el caso que nos implica como es el de las universidades, si este no manifiesta su voluntad sobre la invención en el plazo anteriormente mencionado, el trabajador podrá presentar la solicitud correspondiente para obtener los derechos sobre la patente. La entidad también puede optar por la cesión de la titularidad al autor de la invención, donde se reserva una licencia no exclusiva o participación en los beneficios de explotación. En cualquier caso el investigador mantiene el derecho a participar en los beneficios que obtenga la universidad sobre la

invención ya sea mediante su explotación o cesión de los derechos de esta como titular de la invención.²²

A diferencia de lo que pasaba anteriormente en la Ley 11/1986, con la nueva normativa ya no hará falta concretar en el caso que nos acontece que es de las universidades a quien pertenece o es titular de los beneficios, derechos de uso y explotación. Tal y como dice el artículo 21.6 *“El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador de la universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con la explotación de las mismas...”* Por lo tanto ya no serán los estatutos universitarios los que marcarán las cuantías y participación en los beneficios, sino que serán los Consejos de Gobierno de cada Universidad.²³

6. Secreto Industrial y el Know How

I. Concepto y naturaleza jurídica del secreto industrial y el know how

Por todos es sabido que hay determinados conocimientos que pueden ser protegidos mediante su registro como patente de invención, al igual que existen otros que no son patentables o su titular no tiene interés en registrarlos como tal, este es el caso de los secretos industriales, o por ejemplo de los conocidos “Know how”. Mientras que por el registro de las patentes los titulares adquieren un derecho exclusivo para su defensa ante una violación de esta, en los secretos empresariales no es necesario un trámite legal, pues basta con la adopción de medidas para prevenir y evitar su

²² SANCHEZ GARCIA, Luz, 2017, “Nuevo régimen jurídico de las invenciones universitarias “Ley Mercantil, nº 9010, pág 3-4. (edición digital),

²³ SANCHEZ GARCIA, María de la Luz, 2016, “Invenciones Universitarias: Generación, Protección, Transferencia”. Universidad de Murcia. Pag 70.

divulgación. Sin embargo resultara más complicado de defender que el derecho sobre una invención ya que su protección carece de derecho exclusivo sobre el secreto.²⁴

Entenderemos que existen diferentes tipos de secretos empresariales en los que se engloban los secretos industriales y comerciales. Nosotros nos centraremos en el estudio del secreto industrial y *know how* dentro del ámbito laboral. Son términos que se utilizan en un mismo ámbito y que llevan al error de creer que son lo mismo pero que son diferentes, nosotros en este trabajo partiremos de la idea de que se trata de figuras jurídicas diferentes, entendiendo al secreto industrial como *“todo conocimiento técnico que, por su valor competitivo para la empresa, el empresario desea mantener oculto”* mientras que el “know how” como es *“el conjunto de conocimientos y actividades desarrolladas por una empresa o persona, adquiridas a través de la experiencia e investigación, y que es difícil de imitar por terceros.”*. Por lo tanto la diferencia principal radica en el secreto como característica fundamental, es decir el “know how” por el hecho de divulgarse no deja de tener la consideración “know how”.²⁵

La doctrina nos dice que en el ámbito empresarial la protección jurídica de los secretos nos permite hacer una distinción o identificar tres categorías; los ya mencionados secretos industriales y comerciales y añade una más, las denominadas informaciones reservadas, éstas recogen aspectos internos de la empresa desde su situación financiera, contratos, actuaciones, etc... (“Know how” o “saber hacer”).²⁶

Entre las diferencias que podemos observar en su naturaleza, es que los secretos contienen un valor y entidad y son objeto de tráfico jurídico, y el “*know how*” por el contrario consiste en un conocimiento o “saber hacer” en una determinada área compuesta por una esencia intangible, traducible en conocimientos o información

24 DE LA VEGA JUSTRIBO, Bárbara, (2017). *“El secreto empresarial o industrial (know how)”*. Miguel Ruiz Muñoz, Monica Lastiri Santiago, *“Derecho de la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial”*, Valencia, España: Tirant lo Blanch, Pág 758.

25 DE LA VEGA JUSTRIBO, Bárbara, 2017, ob. cit. Pág 760.

26 DE LA VEGA JUSTRIBO, Bárbara, 2017, ob. cit. Pág 758.

específica, es decir, aquí lo realmente relevante es el valor real de dichos conocimientos, ya que quien lo ostentan puede comunicarlo a cambio por ejemplo de una contraprestación económica, por lo que estos conocimientos puede dar lugar a distintos

negocios jurídicos.²⁷ A pesar de sus diferencias, dicha denominación se generalizó fruto de su uso en el tráfico económico. Dicho uso dio lugar a la equiparación con el secreto industrial y comercial a pesar de la diferencia que existe entre ellas. Entre estas categorías es ilustrativa una sentencia del Tribunal Supremo 474/2017, de 20 de julio la cual se abordan dos temas, la legitimación activa y si un “know-how” vinculado a una patente puede tener la consideración de “secreto industrial” y en aplicación también de los artículos 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal que comentaremos más adelante. En este caso, varias sociedades y sus socios fueron condenados por realizar actos de competencia desleal al aprovechar los conocimientos adquiridos sobre técnicas industriales confidenciales con ocasión de un anterior contrato de licencia exclusiva que incumplieron. En este caso las partes demandas argumentaron que el know-how no constituía un secreto industrial pues había sido divulgado a través de la patente. El Tribunal Supremo da la razón a los demandados cuando admite que, en efecto, la patente supone, respecto de la invención protegida, su divulgación y por ello deja de ser secreto”. Sin embargo, “también precisa lo anterior indicando que la patente puede venir complementada con un know-how, que escapa al objeto de dicha patente, que sirve para facilitar la explotación de la misma, y que sobre el que sí puede subsistir secreto industrial.²⁸

A pesar las distinciones comentadas anteriormente encontramos un punto de convergencia que las hace coincidir en algunos casos. Al igual que en el secreto industrial, en el caso del “know now” adoptamos medidas adecuadas e idóneas para

²⁷ DIAZ PEREZ, Gissel, 2015, “La protección jurídica del “Know how” y el secreto industrial en el derecho español”, Universidad internacional de La Rioja, Bogotá, Colombia. Pág 22.

²⁸ BURGUERO Abogados, 2017, “Condenados por competencia desleal por infracción de secreto industrial”. Recuperado de : <https://www.burgueraabogados.com/competencia-desleal-infraccion-de-secreto-industrial/>

mantenerlo reservado, principalmente por dos motivos fundamentales, en primer lugar para reservarse o guardar el mayor tiempo posible una ventaja competitiva de la cual obtendremos un beneficio mayor por ser una novedad, y en segundo lugar que el conocimiento y la información que el “know how” integra se mantenga en secreto. Al partir de estas medidas se desplegará una protección que permitirá a su titular tener una ventaja sobre la competencia y limitará la manipulación de dicho conocimiento sobre las personas que lo conozcan.²⁹

II. Regulación del secreto industrial y know how

Teniendo en cuenta las explicaciones anteriores sobre qué puede considerarse secreto empresarial, si vemos las vías de protección jurídica con las que se puede contar dentro del ordenamiento jurídico español, existen defectos en la protección del mismo, a diferencia de las protecciones que gozan por ejemplo en los casos de propiedad intelectual. En este punto encontramos la problemática de que la empresa que dispone del secreto no tiene atribuido un derecho exclusivo sobre la información secreta, por lo que no podrán impedir que terceros puedan conseguir los mismos resultados y exploten dicha información. Sin embargo, respecto a lo comentado anteriormente, tanto los empleados como terceras personas que tenga algún tipo de relación con la empresa tienen la obligación de guardar secreto, y esto se puede conseguir mediante la rúbrica por ejemplo de acuerdos de confidencialidad o bien a través de los contratos de trabajo, de manera que queden establecidas dichas obligaciones y responsabilidades sobre la información que se pretenden ocultar y de qué forma tratar con esta.

Desde el propio Consejo General del Poder Judicial y en relación con el proyecto de Ley de Secretos Empresariales que comentaremos más adelante, han solicitado una definición exacta sobre los secretos empresariales y que se aclare qué experiencias y conocimientos, que han sido adquiridos por los trabajadores durante la

²⁹ DIAZ PEREZ, Gissel, 2015, ob. cit., pág 47.

relación laboral con una determinada empresa, podrán ser utilizados por el mismo, al servicio de otra empresa una vez finalizada la relación contractual con la primera empresa.³⁰

En este informe elaborado por el CGPJ alega que los acuerdos de confidencialidad no pueden limitar o afectar la capacidad para adquirir conocimientos y experiencias durante el tiempo que ha permanecido en la empresa y que influyan en el desarrollo profesional del trabajador.³¹

Actualmente no existe una normativa específica que regule los secretos de empresa sino únicamente la consideración de su violación como ilícito concurrencial en los artículos 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal. No obstante actualmente se encuentra tramitándose en el Congreso el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, fruto de la directiva 2016/943. A través de esta ley se pretende proteger los secretos empresariales de la apropiación indebida, fruto de prácticas desleales así como establecer las circunstancias tanto lícitas como ilícitas para la obtención, utilización y relevación de secretos empresariales. También hay que hacer mención a la modificación que se realiza de artículo 13 de la ley de Competencia Desleal derivado de este proyecto, el cual quedaría redactado de la siguiente manera “Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la violación de secretos empresariales” por lo que constituirá la violación de un secreto empresarial un ilícito tanto para la Ley de Competencia Desleal como la Ley de Secretos Empresariales.³² También podemos encontrar referencias en el Estatuto de los

30 GIL PECHARROMAN, Xavier, 2018. “Los jueces piden una definición exacta de Secreto Empresarial” El economista, Recuperado de: <http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9025335/03/18/Los-jueces-piden-una-definicion-mas-exacta-de-secreto-empresarial.html>

31 GIL PECHARROMAN, Xavier, 2018, ob. cit.

32 SUÑOL LECEA, Aurea, 2018, “La futura Ley de Secretos Empresariales: aspectos sustantivos”, Almacén de derecho, Recupera de: <http://almacenederecho.org/la-futura-ley-secretos-empresariales-aspectos-sustantivos/>

Trabajadores en sus artículos 5 y 54.2, los cuales hacen mención al deber de sigilo y al secreto industrial, los cuales comentaremos en el siguiente apartado.

33

III. El secreto industrial en el ámbito laboral.

A continuación centrándonos en el ámbito laboral procederemos a comentar algunas de las cuestiones que nos puede plantear el secreto industrial como objeto de estudio, así como los conflictos empresario-trabajador que pueden surgir durante la relación laboral. Muchos de estos conflictos son consecuencia de la divulgación o uso de la información por parte de los trabajadores de una empresa e incluso antiguos empleados de esta. Este deber de guardar secreto por parte de los trabajadores no está expresamente recogido por el Estatuto de los Trabajadores, pero sí que algunos artículos pueden ser usados como fundamento de esta obligación, como el artículo 5 el cual establece los deberes básicos del empleado o el artículo 20.2 el cual dice “... *el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquel en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe*”.

Debido a la inexistencia explícita en lo que la normativa laboral se refiere de regulación sobre secreto industrial y “Know how”, el empresario podrá optar por dos vías para que el cumplimiento de estos se lleve a cabo, la primera sería sobre los acuerdos o cláusulas contractuales que hemos mencionado con anterioridad, estableciendo qué información o conocimientos son considerados por el empresario como confidenciales y quiera evitar su divulgación, no solo durante la relación laboral, sino incluso que la vigencia de estas cláusulas tengan validez una vez terminada la

33 DE LA VEGA JUSTRIBO, Bárbara, 2017. ob. cit., pág 772-779.

relación laboral entre empresario y trabajador . Y una segunda vía sería mediante los pactos de “no concurrencia” o “no competencia”,³⁴ estos pactos vienen regulados en el artículo 21 en sus apartados 1 y 2 del ET el cual dice el 21.1 *“No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan.”*. Y el 21. 2 del ET *“ El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes: a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello. b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.”*. Este tipo de cláusulas o contratos suelen generar muchas controversias, ya que se consideran inútiles en contra del empresario, ya que además de compensar al trabajador por esa dedicación exclusiva, corre el riesgo de que este pueda rescindir el contrato siguiendo lo establecido por el 21.3 del ET en el cual se puede leer *“En el supuesto de compensación económica por la plena dedicación, el trabajador podrá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo, comunicándolo por escrito al empresario con un preaviso de treinta días, perdiéndose en este caso la compensación económica u otros derechos vinculados a la plena dedicación.”*. Por lo que el empleador no se asegura que la información o conocimientos lo cuales intentaba evitar su divulgación, puedan ser usados una vez el trabajador haya terminado su relación contractual con la empresa.³⁵

En referencia a la normativa de aplicación para los casos comentados anteriormente tenemos el artículo 54.2 del ET. Este artículo permite al empresario despedir a un trabajador en caso de incumplir con la buena fe contractual y en caso de abuso de confianza, pues este tiene el deber de cumplir con las obligaciones que establece su puesto de trabajo conforme a las reglas de buena fe y diligencia tal y como

³⁴ DIAZ PEREZ, Gissel, 2015, ob. cit., pág 59

³⁵ DIAZ PEREZ, Gissel, 2015, ob. cit., pág 58-63

recoge el artículo 5 del ET. Como ejemplo de aplicación de este artículo 54.2 tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 23 de noviembre de 2013, en el cual aplica dicho artículo dando por válido el despido de un trabajador, como motivo del envío a correos personales y mediante copia oculta, por enviar una serie de correos con información confidencial de la empresa para la que prestaba servicios. Otro supuesto de aplicación de este artículo lo encontramos en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, de 9 de febrero (195/2017) sobre la posibilidad de extinguir la relación laboral por parte del empresario debido al incumplimiento por parte del empleado a la *“transgresión de la buena fe contractual”*.³⁶

Y por último hacer mención al único artículo que actualmente regula expresamente la violación de secretos como es el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal el cual dice en su primer apartado que *“Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas...”* algunas de esas conductas prevista a las que hace mención este apartado son las que mediante espionaje o procedimientos similares adquieren secretos. Por otra parte en este mismo artículo, dice que *“debe de haber un ánimo de obtener provecho propio o por un tercero, o de perjudicar al titular del secreto”*.³⁷

7. Indemnizaciones por violación de derechos sobre la patente.

Conforme al título VII de la Ley de Patentes concretamente en sus artículos del 70 a 78 se regulan las acciones que se pueden ejercitar en caso de lesión del derecho de patente. En el artículo 70, el primero de los que conforma este título establece que *“El*

³⁶ DE LA VEGA JUSTRIBO, Bárbara, 2017. ob. cit., pág. 779.

³⁷ Ley de Competencia Desleal, Ley 3/1991, de 10 de enero, Capítulo II, artículo 13.

titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.” Estas medidas que puede adoptar el titular de la patente la cual ha sido vulnerada, están recogidas en el artículo 71.1 de la LP donde las enumera de la siguiente manera:

a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.

e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente.

f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Las medidas comprendidas en los párrafos c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

Destacar que todas estas acciones son comunes dentro del orden civil y que algunas de estas medidas podrán ser aplicadas cuando así proceda contra terceros que

hayan participado también en la vulneración los derechos sobre la patente. Nosotros nos centraremos concretamente en una de estas medidas que es la que se describe en su apartado b) “La indemnización por daños y perjuicios sufridos”. Según establece el artículo 74 de la LP la indemnización comprenderá teniendo en cuenta las consecuencias económicas negativas sufridas por el titular de la patente, refiriéndose no solo al valor de los beneficios perdidos sino también a los beneficios dejados de percibir por la violación del derecho sobre la patente, además de poder incluirse los gastos de investigación en los que ha podido incurrir el titular de esta para poder obtener pruebas necesarias de que se ha violado su derecho sobre la invención. En cualquier caso la exhibición de documentos que servirán como ayuda a la hora de calcular la indemnización, y que son exigibles por parte del demandante al demandado para conocer el concreto alcance del perjuicio que se le ha provocado, en ningún caso se vulnerará y siempre se tendrán en consideración la legítima protección de los secretos empresariales, de negocio y fabricación del infractor.

Como decíamos anteriormente en el artículo 74 de la LP en el momento de fijar la indemnización por daños y perjuicios y a elección del perjudicado se va a tener en cuenta:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el

momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

La Ley también prevé una indemnización por desprestigio de la patente en su artículo 76, *“la cual el titular de la invención podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de la patente en el mercado.”*

Podemos encontrar en nuestra jurisprudencia algunos casos de cómo se habían resuelto hasta ahora litigios en materia indemnizatoria. Un ejemplo lo tenemos el caso de Chemo Ibérica y Química Sintética a quien se impuso el pago de una indemnización de veinte millones de euros por haber infringido los derechos de patente de Merck Sharp & Dohme de España (MSD) por la producción y venta del principio activo Losartán, comercializado por MSD como Cozaar, (STS de Madrid de 5 de diciembre de 2012, 8425/2012).

Por ultimo comentar que las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contando desde el momento que pudieron ejercerse. Y el artículo 78 en su segundo apartado deja claro que *“El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este Título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.”*

8. Competencia y solución de litigios de las invenciones laborales.

I. Resolución extrajudicial de las invenciones laborales.

En cuanto a la resolución de conflictos en este ámbito, en primer lugar debemos destacar que la propia Ley nos deriva a un proceso previo de conciliación y arbitraje si las partes así lo acuerdan, estas vienen recogidas en el título XII en su capítulo IV, antes de iniciar acciones judiciales, y según lo establecido por el artículo 133 de la LP el cual

dice “*Antes de iniciar acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas del Título IV de esta Ley relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.*” De esta manera lo que se busca es agilizar el proceso ya que a través de la vía judicial será mucho más complejo, lento y costoso. Esta comisión que llevará a cabo la conciliación deberá de estar constituida y así lo establece la norma, presidida por un experto de la OEPM y por dos miembros, cada uno elegido respectivamente por cada una de las partes. En caso de las invenciones realizadas por el personal investigador, la elección del miembro elegido que debe representar a la universidad en la comisión, se hará a través de los estatutos o normativa interna de la Universidad o del centro de investigación, en defecto de estos será el Consejo de Gobiernos de estas. En cualquier caso hay que entender que este proceso de conciliación es voluntario al igual que la OEPM no es el único órgano e institución por el cual se puede llevar a cabo esta mediación, ya que las partes puede acordar otro mediador que lleve a cabo la resolución de las controversias producidas.

Una vez formada la comisión y según el artículo 134 de la LP, en un plazo máximo de dos meses deberá proponer un acuerdo de conformidad, y las partes, en un plazo máximo también de quince días deberán de manifestar si están de acuerdo o no con la propuesta, si se produjera silencio se entenderá como la no conformidad al acuerdo, al contrario de lo que ocurría en la anterior normativa, ya que ese silencio significaba la aprobación y conformidad.

En caso de que las partes estén conformes el director de la OEPM procederá a la emisión de un certificado del acuerdo entre las parte el cual llevará consigo la ejecución de la propuesta aceptada, dicha ejecución se llevara a cabo según lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

II. Jurisdicción y competencia territorial.

En caso de que las partes no opten o no se consiguiera un acuerdo en la mediación, el proceso se encauzará de nuevo por la vía judicial ordinaria. Según el artículo 116 de la LP se establece qué orden jurisdiccional tendrá competencia *“El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo.”* En este sentido y con independencia de lo comentado anteriormente, haremos mención a la relación con el ámbito laboral y la competencia de la jurisdicción social en las cuestiones que tengan conexión directa y estricta con la relación laboral. Como ejemplo tenemos una sentencia de Tribunal Constitucional, 55/2004 de 19 de abril (Recurso número 5515/1998) por el que considera vulnerada la garantía de indemnidad, debido a que el trabajador fue despedido por la empresa, como consecuencia de ejercicio de sus derechos, donde reclamó por escrito mediante una carta dirigida a la empresa y a través de su abogado en la que afirmaba, que la empresa estaba explotando ilegalmente una patente que realmente pertenecía al trabajador y que emprendería acciones legales. La empresa considero esta carta como ofensiva, por lo que la empresa procedió al despido disciplinario del trabajador. El empleado denunció que este despido era una represalia empresarial, fruto de la reclamación que hizo por la patente y el aviso de que tomaría medidas extrajudiciales en caso de no negociar por la patente.

La Ley 24/2015 prevé en su artículo 118 que se puedan ejercitar para su defensa las correspondientes acciones ante la jurisdicción civil, contencioso-administrativo y penales, en función de cual sea la correspondiente delimitación competencial, eliminando como comentábamos anteriormente la obligatoriedad de una mediación y

arbitraje, para los casos de litigios relacionados con las invenciones y como requisito procedimental.³⁸

En cuanto a la competencia territorial en materia de patentes este mismo artículo le otorga dicha competencia al “*Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.*”³⁹ Es decir que los conocedores de los asuntos serán los juzgados de lo mercantil con sede en la ciudad del Tribunal Superior de Justicia, y en aquellos que tengan una especialización reconocida por el Consejo General del Poder Judicial en materia de patentes, actualmente los juzgados de lo mercantil de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana tienen competencia para conocer sobre los asuntos civiles no solo en materia de patentes, sino además de marcas y diseños industriales⁴⁰

Por ultimo comentaremos que el plazo de contestación de la demanda la cual en la nueva LP en su artículo 119 recoge la ampliación de este plazo a dos meses debido a la complejidad que conlleva los asuntos relacionados en temas de patentes.

9. Conclusiones

Para finalizar este estudio, procederemos a exponer las conclusiones alcanzadas. La nueva Ley de Patentes 24/2015, supone un avance importante en adaptación al marco europeo en materia de patentes, debido a que contábamos con una normativa del

38 GOMEZ, Ricardo, 2018 “*Juzgados competentes en materia de patentes, marcas y diseños industriales*” Jurisprudentes. Recuperado en: <http://jurisprudentes.es/juzgados-competentes-en-materia-de-patentes-marcas-y-disenos-industriales/>

39 Ley de Patentes del 24 de julio 24/2015, título XII, artículo 138

40 ECIIJA, (2017), “*Novedades en materia de competencia territorial introducida por la nueva Ley de Patentes.*” Recuperado de: <https://ecija.com/novedades-materia-competencia-territorial-introducida-la-nueva-ley-patentes/>

año 1986, por lo que era más que necesario la promulgación de una nueva ley mucho más moderna y adaptada a nuestro tiempo.

Estos nuevos cambios buscaban aclarar el contenido de las normas y lograr una mayor seguridad jurídica. Sin embargo como hemos visto, la ley sigue presentando algunos puntos que no han sido clarificados. En este sentido, aunque puede considerarse muy acertada la clasificación de las invenciones en función de la titularidad, sin embargo en algunos casos no deja claro de qué manera medir la aportación de cada una de las partes, y así en los supuestos de invenciones de dudosa pertenencia, esclarecer a quien atribuirle la titularidad.

Otra cuestión que sigue generando controversias y es de destacar, sería la remuneración extra de los trabajadores autores de las invenciones, pues la idea de que el trabajador reciba ese extra por alcanzar la invención parece la más apropiada, ya que tal y como dice la ley, solo habrá este tipo de remuneración si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato, o relación de trabajo. Pero de nuevo la ambigüedad de la norma hace difícil que el trabajador pueda salir beneficiado, ya que es complicado concretar muchos de los elementos comentados y que pueda recibir tal incentivo, por lo que sería coherente equiparar el sector privado con el público en el que siempre existe esa remuneración extra.

Por el contrario cuando hablamos de invenciones en el ámbito universitario la doctrina ha valorado muy positivamente la reforma. Se ha conseguido regular de una forma más clara algunos aspectos antes problemáticos y así, por ejemplo, y con el apoyo de otras normativas, concretar qué podemos considerar como personal investigador, dando mayor seguridad jurídica al personal de este sector.

También merece una valoración positiva el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, pues dotará de mayor seguridad jurídica a un tema tan complejo y técnico como el de la obtención, utilización y revelación de secretos. Aunque es cierto que actualmente podemos acudir a distintas disposiciones legales como la Ley de

Competencia Desleal, así como al propio Estatuto de los Trabajadores, en mi opinión era necesario unificar en una normativa específica todo lo relativo a estas cuestiones, y concretar qué se puede considerar secreto industrial, así como no limitar el uso de conocimientos obtenidos por el trabajador fruto de su trabajo de investigación afectando a su desarrollo profesional.

Por otra parte, tal y como pudimos ver en este trabajo es necesario que una figura como el “know how” sea regulada específicamente en nuestro ordenamiento jurídico. Es verdad que es un concepto muy complejo, que puede dar lugar a múltiples interpretaciones, sobre todo cuando lo relacionamos con el secreto industrial, pero la falta de normativa que regule adecuadamente esta figura, genera numerosos problemas, por lo que la determinación exacta de que podemos considerar “know how” sería un gran paso.

Por último comentar la necesidad de aumentar el número de juzgados especializados en esta materia, ya que los litigios relacionados con la patentes suelen ser muy largos y costosos, y con el aumento de juzgados preparados para conocer los litigios producidos en tema de patentes, se podría agilizar más los procesos judiciales en los que se incurran y producirse un mayor desahogo para el sistema.

10. Bibliografía.

ARROYO APARICIO, Alicia, 2016, “*Configuración y régimen jurídico de las invenciones de empleo o de servicios (Invenciones laborales) en la de patentes de 2015*” Revista Aranzadi doctrinal.

BURGUERO Abogados, 2017, “*Condenados por competencia desleal por infracción de secreto industrial*”. Recuperado de: <https://www.burgueraabogados.com/competencia-desleal-infraccion-de-secreto-industrial/>

BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl, 2017, “*Novedades más relevantes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y algunas reflexiones.*” La Ley Mercantil, nº 35, (edición digital).

DE LA VEGA JUSTRIBO, Bárbara, 2017. “*El secreto empresarial o industrial (know how)*”. Miguel RUIZ MUÑOZ, & Mónica LASTIRI SANTIAGO, “*Derecho de la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial*”, Valencia, España: Tirant lo Blanch,

DIAZ PEREZ, Gissel, 2015, “*La protección jurídica del “Know how” y el secreto industrial en el derecho español*”, Universidad internacional de La Rioja, Bogotá, Colombia.

ECIJA, 2017, “*Novedades en materia de competencia territorial introducida por la nueva Ley de Patentes.*” Recuperado de:

<https://ecija.com/novedades-materia-competencia-territorial-introducida-la-nueva-ley-patentes/>

ESTUPIÑAN CACERES, Rosalía, 2015, “*Luces y sombras en la reciente regulación española de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios*”, La Ley Mercantil, nº18, España, (edición digital).

FJF Legal, 2017, “*Las invenciones universitarias en la nueva Ley de patentes*”, Recuperado de: <http://www.fjflegal.com/2017/09/05/las-invenciones-universitarias-en-la-nueva-ley-de-patentes/?lang=es>

GARBAYO BLANCH, Juan, 2017. “*Derecho de patentes*”. Miguel RUIZ MUÑOZ, & Mónica LASTIRI SANTIAGO, “*Derecho de la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial*”, Valencia, España, Tirant lo Blanch.

GARCIA SANZ, Arturo, 2016 “*Las invenciones laborales en la ley de patentes*”, la Ley mercantil, nº29, España, Jaén, (edición digital).

Gil PECHARROMAN, Xavier, 2018. “*Los jueces piden una definición exacta de Secreto Empresarial*” El economista, Recuperado de: <http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9025335/03/18/Los-jueces-piden-una-definicion-mas-exacta-de-secreto-empresarial.html>

GOMEZ, Ricardo, 2018 “*Juzgados competentes en materia de patentes, marcas y diseños industriales*” Jurisprudentes. Recuperado en: <http://jurisprudentes.es/juzgados-competentes-en-materia-de-patentes-marcas-y-disenos-industriales/>

SALIS, Eli, 2006. “*La regulación de las invenciones laborales y universitarias en España*” Recuperado de: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1389/1324>

SANCHEZ GARCIA, Luz, 2017, “*Nuevo régimen jurídico de las invenciones universitarias*”, la Ley Mercantil, nº 9010, (edición digital),

SANCHEZ GARCIA, María de la Luz, 2016, “*Invenciones Universitarias: Generación, Protección, Transferencia*”. Universidad de Murcia.

SUÑOL LECEA, Aurea, 2018, “*La futura Ley de Secretos Empresariales: aspectos sustantivos*” Almacén de derecho, Recuperado de: <http://almacenederecho.org/la-futura-ley-secretos-empresariales-aspectos-sustantivos/>

