

**Jornada sobre la Nueva Ley de Patentes 2015
5 de noviembre de 2015**

**Oficina Española de Patentes y Marcas
Grupo español de la AIPPI**

DERECHO A LA PATENTE E INVENCIONES LABORALES

GÓMEZ-ACEBO & POMBO

Jesús Muñoz-Delgado y Mérida

Socio del Departamento de Propiedad Industrial y Tecnologías de la Información

1. Internacional:

- CUP , ADPIC, CPE.

2. Nacional:

a) *Marco General*

Ley 24/2015 de Patentes, de 24 de julio: Títulos III y IV y cap. IV T XII

b) *Regulación específica de las invenciones obtenidas por el personal investigador al servicio de Universidades y Organismos Públicos de Investigación:*

- La LO 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades.
- La Ley 2/2011, de 4 de Marzo de Economía Sostenible.
- La Ley, 14/2011, de 1 de Junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- El RD 55/2002, de 18 de Enero sobre explotación y cesión de las invenciones realizadas por el personal investigador de Entidades Públicas.
- Los Estatutos de las Universidades y los Reglamentos que se aprueben por las CCAA para los entes públicos de investigación de su competencia, en lo que respecta a la regulación de las modalidades y cuantía de la participación de su personal investigador en los beneficios generados por la cesión o explotación de sus invenciones.

- Atribución del derecho a la patente al inventor o sus causahabientes o, en caso de obtención conjunta de la invención por varias personas, pertenencia común a todas ellas (apdo. 1 y 2 art. 10 LP), rigiéndose la comunidad resultante por el art 80. LP.
- *“Principio del inventor/primer solicitante”* en caso de realización de una misma invención por varias personas de forma independiente (art. 10.3 LP).
- Derecho del inventor a ser mencionado como tal inventor en la patente (art. 14 LP) y deber del solicitante de la misma de designarle en la solicitud (art. 25 LP).
- Libre transmisibilidad de la patente por todos los medios reconocidos en derecho (apdo. 1 del art. 10 LP).
- Presunción de legitimación para ejercer el derecho de patente en favor del solicitante con obligación de aportar con la solicitud una declaración explicativa de cómo ha adquirido el derecho a la patente cuando no coincida con el inventor (art 10.4 LP).

Derecho del inventor a accionar frente a quien solicite u obtenga una patente sin estar legitimado para ello (arts. 11, 12 y 102.1e) LP):

a) Acción declarativa de su mejor derecho frente a la solicitud de patente de un tercero (art. 11 LP).

- Posibilidad de suspensión cautelar del procedimiento administrativo de concesión hasta sentencia firme desestimatoria o, de recaer sentencia estimatoria, hasta que transcurran los tres meses que la Ley da al inventor para que opte entre:
 - Continuar el procedimiento de solicitud subrogándose en el lugar del solicitante,
 - Prestar una nueva solicitud conservando la prioridad de la anterior si su objeto estuviera ya contenido en aquella.
 - Pedir que la solicitud sea denegada.
- Suspensión solo a instancia de parte y cuando concurren los presupuestos para la concesión de medidas cautelares establecidos por la LEC. No concesión automática y de oficio por el Juzgado con la admisión de la demanda.

b) Acción reivindicatoria de titularidad de la patente ya concedida (art. 12 LP).

- Plazo de dos años desde la publicación de la concesión.
- Imprescriptible en caso de mala fe del solicitante.

c) Acción de nulidad de la patente concedida (art. 102. 1. e) LP).

- Durante toda la vida de la patente y cinco años mas.

La nueva LP mantiene la regulación anterior sobre los efectos atribuidos al ejercicio de estas acciones:

- a) Inadmisión *lite pendente* de la retirada de la solicitud o de la renuncia a la patente sin consentimiento del demandante (arts. 11.3 y 110.4 LP),
- b) Posibilidad de anotación de su ejercicio y de la decisión recaída en el Registro de Patentes a instancia de parte y a efectos de su publicidad frente a terceros (art. 12.4 LP),
- c) Consecuencias del cambio de titularidad de la patente en virtud de estas acciones:
 - Extinción de las licencias y derechos concedidos sobre la patente (art. 13 LP),
 - Posibilidad de que el anterior solicitante/titular/licenciatarario, que hubiese iniciado o realizado preparativos serios y efectivos para iniciar de buena fe la explotación de la invención antes de la anotación de la demanda en el Registro de Patentes, solicite al nuevo titular la concesión de una licencia no exclusiva por un periodo adecuado en condiciones razonables para continuar o iniciar dicha explotación (art. 13 LP).
- d) Consecuencias de la anulación de la patente (art.104 LP):
 - Anulación de los contratos concluidos sobre la patente, salvo los ejecutados con anterioridad a la firmeza de la declaración de nulidad, con posibilidad de reclamación de la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato cuando así lo aconseje la equidad y lo justifiquen las circunstancias del caso.

Mantenimiento por la Ley 24/2015 de una regulación especial en su Título IV para las siguientes categorías de invenciones realizadas por empleados:

- 1- Invenciones obtenidas **en el seno de una empresa** por personas vinculadas a la misma por un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios (arts.15 a 19 LP).
- 2- Invenciones realizadas por **los Funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos** (art. 15 a 19 por disposición del art. 20 LP).
- 3- Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y Centros y Organismos Públicos de Investigación en el ejercicio de las funciones que les son propias (arts. 21 LP):
 - a) Invenciones resultado de la **investigación propia** de dichos Organismos Públicos de investigación,
 - b) Invenciones resultado de la **investigación contratada** o convenida con otras entidades públicas o privadas.

1. Ámbito de aplicación del régimen especial de los arts. 15 a 19 LP:

- Inventiones realizadas por el empleado o prestador del servicio que sean patentables y no estén excluidas de patentabilidad (arts. 4 y 5 de la nueva LP).
- Propuestas de “mejoras técnicas no patentables” en productos o procedimientos industriales realizadas por el empleado o prestador de servicio en el ejercicio de su actividad profesional en la empresa que proporcionen una ventaja a la misma por mejorar de alguna forma su proceso productivo (art. 18.3 LP).
- Solo cuando se trate de invenciones/mejoras técnicas obtenidas durante la vigencia de la relación laboral o de prestación de servicios:
 - Presunción iuris tantum de laboralidad de las invenciones para las que se solicite la protección por patente/modelo utilidad dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral o de prestación de servicios (art. 19 LP),
 - No determinación por la LP del momento en que se entiende obtenida la invención. La doctrina requiere la obtención de la solución técnica al problema técnico planteado + la descripción de dicha solución de manera suficientemente clara y completa como para que sea ejecutada por un experto en la materia sin aportar su propio hacer inventivo.

2- Régimen de atribución de titularidad sobre la invención del empleado o prestador de servicios:

a) Inventiones pertenecientes al empresario (art. 15 LP):

- Las que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato.
- Se consideran titularidad originaria del empresario.
- El empresario no tiene obligación de solicitar su protección como patente o modelo de utilidad, pudiendo hacerlo o no hacerlo, y en este caso, mantenerlas como secreto industrial o permitir su divulgación.
- No confieren ningún derecho de remuneración al empleado o prestador de servicios autor de la misma por razón de su realización, salvo cuando su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario excedan de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.

b) Invenciones asumibles por el empresario (art.17 LP):

- Son las obtenidas en relación con su actividad profesional en la empresa por un empleado que no tenga encomendada explícita o implícitamente en su contrato una actividad de investigación y en cuya consecución hayan influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta.
- Se consideran titularidad originaria del empleado.
- Concesión al empresario del derecho a asumir la titularidad o a reservarse un derecho de utilización no exclusivo comunicándolo por escrito al empleado en el plazo de 3 meses desde la recepción de la comunicación que éste deberá hacerle de la obtención de la invención.
 - i) Si el empresario asume la titularidad de la invención, la Ley le obliga a presentar la solicitud de patente/modelo de utilidad en el tiempo adicional razonable que acuerde con el empleado, quien podrá presentar la solicitud en nombre y por cuenta del empresario si éste no lo hace en dicho plazo.
 - ii) Si el empresario no asume expresamente la titularidad en el plazo de 3 meses caduca su derecho y la titularidad se mantiene en el empleado.
- Derecho del empleado a una compensación económica justa cuando el empresario asuma válidamente la titularidad o se reserve un derecho de uso sobre la invención, que se fijará teniendo en cuenta la importancia industrial y comercial del invento, el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado.

La nueva LP dispone que *“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”*.

c) Inventiones pertenecientes al empleado o prestador de servicios (art.16 LP):

- Las invenciones que no guarden relación con su actividad profesional en la empresa o las que, sí guardando relación con ella, no sean el resultado de una actividad de investigación explícita o implícitamente contratada, habiéndose obtenido por el empleado más como fruto de su iniciativa, personalidad, conocimientos e inventiva que gracias a los conocimientos o medios proporcionados por la empresa.
- Pertenecen originariamente al empleado autor de las mismas, sin derecho alguno para el empresario.
- El empleado podrá solicitar un título de protección exclusiva sobre las mismas, decidir mantenerlas en secreto o hacer que caigan en el dominio público mediante su divulgación.

d) Mejoras técnicas no patentables (art.18.3 LP):

- Cuando su explotación como secreto industrial ofrezca una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, el empleado que las haya obtenido en el desarrollo de las actividades previstas en los arts. 15 y 17 LP tendrá derecho a reclamar al empresario una compensación razonable, fijada con arreglo a los criterios dispuestos en dichos preceptos, tan pronto como el empleador explote la propuesta de mejora técnica.

3. Deber de información del empleado sobre la obtención de una invención perteneciente al empresario (art 15 LP) o asumible por éste (art. 17 LP):

- Exigencia de comunicación escrita,
- Plazo de 1 mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención.
- La comunicación debe ir acompañada de *“los datos e informes necesarios para que el empleador pueda ejercer los derechos que le corresponden”*. La nueva LP sigue sin proporcionar indicación del alcance de dicha comunicación. La doctrina considera que deben figurar, al menos, los datos que permitan una correcta evaluación de la naturaleza, alcance e importancia de la invención, las personas intervinientes y las circunstancias en que se haya producido la invención y que le permitan clasificar la misma.
- Sanción en caso de incumplimiento: pérdida de los derechos que le reconoce el Título IV de la Ley.

4. Deber de colaboración mutua (art. 18.4 LP).

Imposición al empresario y empleado de un deber genérico de prestarse su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el Título IV, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

La doctrina incluye:

- El deber de cooperación de buena fe para la preparación y presentación de la solicitud de patente/modelo de utilidad.
- El deber de mantener la confidencialidad sobre la invención hasta la presentación de la solicitud de patente o, en el caso de que se opte por su protección como secreto industrial, mientras se mantenga su carácter secreto.

5. Nulidad de toda renuncia anticipada del empleado a los derechos otorgados por el Título IV (apdo. 2 del art. 19 LP).

Novedades de carácter general (Art. 21 LP)

- **Ámbito de aplicación:** Las invenciones realizadas, en el ejercicio de las funciones que les son propias, por personal investigador de cualquiera de los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 53 de la Ley de Economía Sostenible: *Centros y Organismos Públicos de Investigación de la AGE y de otras AAPP; a las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales, cualquiera que sea la naturaleza de la relación del personal investigador.*

- **Definición del concepto de “personal investigador” :**
 - (i) el personal investigador definido como tal en el artículo 13 de LCTI;
 - (ii) el personal técnico considerado en dicha Ley como personal investigador y;
 - (iii) el personal técnico de apoyo, que en la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación resulte igualmente equiparado al personal investigador.

- **Concreción de la obligación impuesta al personal investigador de comunicar a la Entidad Pública a cuyo servicio se halle, las invenciones que realicen en el ejercicio de las funciones que les son propias:**
 - a) Comunicación escrita.
 - b) Dentro del plazo de 3 meses desde la conclusión de la invención.
 - c) Sanción en caso de incumplimiento: Pérdida de los derechos de participación en los beneficios de su explotación que se le reconocen legalmente.

Mantenimiento por la LP de una regulación diferenciada en función de que la invención obtenida por el personal investigador de una Universidad Pública o un Ente Público de Investigación, sea el resultado de una investigación contratada o convenida con terceros o de una investigación propia del organismo público:

A) Invencciones desarrolladas en el marco de una investigación contratada o convenida.

- Los arts. 36 y 34 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación autorizan a las Entidades Públicas de Investigación tanto la suscripción de contratos de sociedad o de prestación de servicios de investigación, como la celebración de convenios de colaboración para la realización conjunta de proyectos y actuaciones de I+D+I con entidades privadas o públicas.
- El art. 21.5 LP impone a las partes la obligación de estipular en dichos contratos o convenios:
 - La atribución de la titularidad de las invenciones que se obtengan en dicho marco.
 - Los derechos de uso y explotación comercial de la invención.
 - El reparto de los beneficios obtenidos con su explotación.

B) Invencciones obtenidas como resultado de la investigación propia de la Universidad Pública o Ente Público.

- La nueva LP dispone la aplicación obligatoria del régimen específico previsto en su art. 21 tanto a las invenciones de profesores de Universidades Públicas como a las obtenidas por investigadores de los Entes Públicos de Investigación, suprimiendo la aplicación facultativa a estas últimas prevista en la LP de 1986.

A) Titularidad de las invenciones resultado de la investigación propia.

1. Atribución originaria a las Entidades Públicas cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.
2. Imposición a dichas Entidades Públicas de la obligación de comunicar al autor o autores de la invención, su decisión de mantener o no sus derechos sobre la misma, por escrito y dentro de los 3 meses siguientes a la recepción de la comunicación de la obtención de la invención remitida por el investigador autor de la misma:
 - Si la Entidad Pública comunica en tiempo y forma al investigador su decisión de mantener la invención, podrá optar entre:
 - a) Presentar la correspondiente solicitud de patente sobre la invención,
 - b) Considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización exclusiva sobre la misma.
 - Si la Entidad Pública no realiza la comunicación en tiempo y forma o realizándola, no opta por mantener la titularidad sobre la invención, el investigador autor de la misma podrá presentar en su propio nombre una solicitud de patente sobre la invención, en cuyo caso la Entidad Pública a la que resulte de aplicación el RD 55/2002 tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita además de una participación del 20% en los beneficios que se obtengan de la explotación de la invención.

B) Posibilidad de que la Universidad o el Ente Público de investigación que haya mantenido su titularidad sobre la invención obtenida por su personal de investigación, realice actos de transmisión de sus derechos sobre dicha invención:

i. Cesión de la titularidad de la invención a favor del investigador autor de la misma, pudiendo la Entidad Pública reservarse:

- a) una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación, o
- b) una participación en los beneficios que se obtengan de la explotación por el investigador, cuya cuantía deberá determinarse por el Consejo de Gobierno de la Universidad o por el Gobierno atendiendo a las características concretas de cada Ente Público de Investigación (art. 21 LP apdos. 6 y 7).

ii. Transmisión a favor de terceros:

- a) De la titularidad de la patente solicitada o concedida (mediante la celebración de un contrato de cesión).
- b) De un derecho de explotación sobre la invención (mediante la celebración de un contrato de licencia).

iii. Estas transmisión a favor de terceros deberá cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el art. 55 de la LES:

- Percepción de una contraprestación correspondiente a su valor de mercado;
- Declaración previa del Ministerio al que esté adscrita la entidad investigadora o del órgano competente de la Universidad de que el derecho no es necesario para la defensa o la mejor protección del interés público;
- Aplicación del derecho privado y de los principios de la legislación del patrimonio de las entidades públicas para resolver dudas y lagunas;
- Inclusión de cláusulas de mejor fortuna cuando se transfiera la titularidad del derecho a una entidad privada,
- Realización de la transmisión a través de un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesado salvo en los casos en que la LES permita la adjudicación directa, como por ej. *“cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la transmisión”*.

C) Participación del personal investigador en los beneficios que se obtengan por la explotación o la cesión a terceros de los derechos sobre las invención de que sean autores (art. 21 apdo. 4º):

- Cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o ésta decida mantener la invención como secreto industrial,
- La determinación de las modalidades y cuantías de esa participación se llevará a cabo: (art. 21. apdo. 6 y 7)
 - **Por el Consejo de Gobierno de las Universidades:** cuando se trate de investigadores universitarios,
 - **Por el Gobierno:** cuando se trate de investigadores de Entes Públicos de Investigación atendiendo a las características concretas de cada uno de ellos.
Cuando se trate de alguno de los organismos públicos a los que se aplica el RD 55/2002, la distribución de los beneficios que se obtengan por invenciones fruto de su investigación propia o convenida o contratada, se llevará a cabo, con al menos una periodicidad anual, de la siguiente manera:
 - 1/3 al personal investigador autor de la invención,
 - 1/3 al organismo al que pertenezca,
 - 1/3 en la forma que establezca su Consejo Rector, atendidas la importancia y trascendencia de la patente, los beneficios que pueda generar y la colaboración de personal distinto al autor de la invención.
 - **Conforme a la reglamentación aprobada por la Comunidad Autónoma.** Cuando se trate de personal investigador de Entes Públicos de su competencia.

D) Deber de colaboración.

- El art. 21 de la LP no impone expresamente a las Entidades Públicas de Investigación y al personal investigador un deber de colaboración en la medida necesaria para la efectividad de sus respectivos derechos y de abstención de cualquier actuación que pueda redundar en su detrimento.
- Sin embargo, este deber es exigible:
 - a) Por analogía con lo previsto para las invenciones laborales del sector privado (art. 18 apdo. 4 de la nueva LP),
 - b) Por lo dispuesto en el RD 55/2002 (art. 3 apdo. 3) que consagra la prohibición de publicación y el deber de cumplimiento del art. 18. apdo. 4º (18.2 de la antigua LP) y
 - c) Por el deber de colaboración recogido en el art. 15 apdo. 1.a) de la LCTI.
- Sí establece expresamente la nueva LP la prohibición de publicar el resultado de una investigación susceptible de ser patentada:
 - Hasta que transcurra el plazo de 3 meses en los que, tras ser informada de su obtención, la Entidad Pública deberá notificar al investigador su voluntad de mantener los derechos sobre la invención,
 - O hasta que la Entidad Pública o el autor de la invención hayan presentado la solicitud para su protección como patente o modelo de utilidad.

La nueva LP contempla dos formas de resolución de conflictos suscitados en relación con los derechos que se deriven de la aplicación de los preceptos contenidos en los títulos III y IV de la Ley:

a) Vía Judicial :

- Ejercicio de las correspondientes acciones ante la jurisdicción civil o contencioso-administrativa, en función de su delimitación competencial (art. 118 LP).
- Eliminación de la exigencia de previa sumisión por las partes de la cuestión litigiosa en materia de invenciones de empleados a un acto de conciliación previa ante la OEPM (art. 133 LP).

b) Resolución de controversias a través de medios alternativos de naturaleza extrajudicial:

- Conciliación voluntaria ante la OEPM en materia de invenciones de empleados (arts. 133-135 LP),
- Mediación y arbitraje (art. 136 LP).

La nueva LP incluye cambios en la regulación de la “**Conciliación en materia de invenciones de empleados**” (arts. 133–135 LP) relativos a:

- **Su naturaleza, que pasa a ser voluntaria.**
- **La composición de la Comisión:**
 - Comisión constituida en el seno de la OEPM y formada por tres miembros: experto de la Oficina designado por el Director de la misma quien actuará como *Presidente* y dos expertos designados por las partes en conflicto.
 - La LP concreta además las siguientes especialidades en cuanto a su composición:
 - Las Administraciones Públicas estarán representadas por el experto que se designe en la forma que reglamentariamente se establezca dentro del marco de la relación laboral o estatutaria aplicable a la relación de empleo.
 - Las Universidades estarán representadas por el experto que se designe conforme a los estatutos o normativa interna de la universidad y en su defecto por su Consejo de Gobierno.
 - Los Entes Públicos de Investigación estarán representados por el experto que se designe conforme a la normativa reguladora del organismo o centro de investigación, y en su defecto, por su máximo órgano de gobierno.

c) Reducción de trabas al acceso jurisdiccional , estableciendo:

- Que, en caso de que no pueda constituirse la Comisión por incomparecencia de alguna de las partes se dará por concluido el procedimiento.
- Que constituida válidamente la Comisión, deberá dictar una propuesta de acuerdo en un plazo máximo de dos meses desde que se solicitó la conciliación, sobre la que las partes deberán manifestar de forma expresa su conformidad o disconformidad en el plazo máximo de 15 días desde que se les notifique la propuesta, entendiéndose el silencio de alguna de ellas como disconformidad con la propuesta, a diferencia de la normativa anterior.
- Que en el caso de que una de las partes no acepte expresamente la propuesta de acuerdo dentro de dicho plazo, se dará por concluido el procedimiento.
- Que si hubiera conformidad expresa de ambas partes, el Director de la OEPM emitirá una certificación del acuerdo, según la propuesta aceptada por las partes.

d) Previsión de los efectos que despliega la certificación del acuerdo expedida por el Director de la OEPM:

- Su consideración como título ejecutivo que llevará aparejada ejecución,
- La previsión de su ejecución en la forma dispuesta en la LEC para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.