

SIERRA HERRERO, Alfredo. *Patentes de invención y derecho del trabajo. Régimen jurídico de las invenciones realizadas por el trabajador*. Santiago, Chile: Legal Publishing - Thomson Reuters, 2013, IX+149 pp.

El derecho del trabajo es una disciplina que constantemente se ve enfrentada a un “redimensionamiento” de su contenido, ya sea expandiendo sus fronteras o replegándolas. En el primer caso, los tópicos que propician esta reconfiguración son denominados, con una dosis de euforia similar a la de una “moda”, *temas emergentes*, pues refrescan a la doctrina de sus vetustas discusiones; no obstante, lo más importante es que abren nuevas líneas de investigación, muchas de las cuales se entrecruzan con el acervo de materias que constituyen su “ADN”.

Recientemente, Alfredo Sierra Herrero, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de los Andes, ha puesto en vitrina una serie de temas emergentes¹, siendo la presente obra uno de ellos. Esta se compone de un “Prólogo” (pp. 1-4) a cargo de Álvaro Flores Monardes, Juez del Trabajo; ocho capítulos: “Introducción” —capítulo I— (pp. 5-11); “Ámbito material de aplicación” —capítulo II— (pp. 13-33); “La titularidad en las invenciones en servicio” —capítulo III— (pp. 35-74); “Remuneración del trabajador-Inventor” —capítulo IV— (pp. 75-89); “Invenciones realizadas por personal universitario o de instituciones públicas de investigación” —capítulo V— (pp. 91-118); “La irrenunciabilidad de derechos en las invenciones en servicio” —capítulo VI— (pp. 119-123); “Invenciones en servicio y secreto empresarial” —capítulo VII— (pp. 125-132); “Aspectos procesales. La competencia judicial en las invenciones en servicio” —capítulo VIII— (pp. 134-140) y finalmente, un enjundioso aparato bibliográfico (pp. 141-149).

En la Introducción, el autor explicita el objetivo de su monografía: “El presente trabajo tiene por finalidad analizar precisamente la regulación de nuestra LPI² sobre las invenciones desarrolladas por personas dentro del ámbito de las empresas o entidades en las que prestan sus servicios. Estas invenciones son reglamentadas en el Título VI LPI, donde reciben la denominación de “Invenciones en Servicio” (arts. 68 a 72)”³.

De ahí que el autor haya emprendido un estudio sistemático del Título VI LPI y demás disposiciones relacionadas, cuestión que lo obligó al tratamiento de materias que rebasan la dimensión jurídico-laboral, con miras a exponer el “Régimen jurídico de las invenciones”, cometido que desarrolló con una competencia que rememora a aquellos juristas que tenían una visión omnicompreensiva del fenómeno jurídico, práctica que hoy está en una alarmante retirada.

Ante la imposibilidad de exponer todas y cada una de las materias tratadas, me conformaré con dar noticias sobre un par de aspectos que se conectan con esta disciplina.

¹ Algunos de estos trabajos son: “La cláusula de no competencia post-contractual en el contrato de trabajo”, en: *Revista Ius et Praxis*, Año 20, n^o 2, pp. 109-156. Talca, Chile: Facultad de Derecho, Universidad de Talca, 2014. “Las cláusulas de confidencialidad en el contrato de trabajo”, en: *Revista de Derecho*, XLI, pp. 145-179. Valparaíso, Chile: Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2013, y “Sobre la calificación de un socio o accionista como trabajador dependiente”, en: *Gaceta Jurídica*, n^o 385, pp. 33-50. Santiago, Chile, 2012.

² Ley N^o 19.039, de Propiedad Industrial (Decreto con Fuerza de Ley N^o 3 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 9 de marzo de 2006, que fija su texto refundido, coordinado y sistematizado).

³ p. 6.

LA TITULARIDAD EN LAS INVENCIONES EN SERVICIO

El capítulo III (pp. 35-74) trata sobre quién detenta la titularidad de la invención donde participe algún trabajador o prestador de servicios de una empresa, lo que se determina, en principio, según el tipo de invención de que se trate.

En el caso de las invenciones "contratadas o por encargo", la propiedad industrial recae en el empleador o quien encargó el servicio, salvo estipulación *expresa* en contrario⁴, de modo que la invención de un trabajador será de su empleador, lo que es una manifestación de la *ajenidad* como elemento del contrato individual del trabajo. No obstante ello, en la práctica suele efectuarse una cesión de derechos del trabajador al empleador, por exigirlo así el artículo 11 del Reglamento de la LPI, situación que el autor no comparte, ya que la LPI atribuye desde un inicio la propiedad en la otra parte⁵.

A propósito de este tipo de invenciones, el autor plantea la posible concurrencia de "cláusulas tácitas de investigación", en el caso de aquellos trabajadores que realicen actividades de investigación, sin que el contrato lo establezca expresamente. Después de un completo y ponderado análisis concluye que:

"...creemos que si el trabajador está de acuerdo, sería factible la validez de la cláusula tácita cuyo contenido sería la obligación para el trabajador de realizar una actividad inventiva, y cuya consecuencia implicaría que corresponderá al empleador la titularidad de la invención. El trabajador tendría, a su vez, derecho a su remuneración ordinaria, o incluso a la adicional (cfr. inciso final art. 69 LPI) (véase cap. IV, secc. 1). Obviamente, siempre y cuando ello no implique una vulneración de la ley o una imposición unilateral del empleador, según indicábamos. Asimismo, si el trabajador no reconoce la presencia de esta cláusula tácita, no será fácil para el empleador comprobar su efectividad, pues tiene la presunción en contra de que se consideren como válidas las "estipulaciones del contrato (...) que declare el trabajador" (cfr. inc. 4º art 9º CdT). Con todo, ésta es una presunción simplemente legal, de modo que no existe impedimento para que el empleador pueda finalmente probar su existencia, conforme a la naturaleza consensual del contrato de trabajo"⁶.

Adhiero a su posición, por cuanto se ajusta plenamente a las normas y principios laborales vigentes.

LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR-INVENTOR

Otro tópico desarrollado por el autor dice relación con la retribución de quienes se dedican a la actividad inventiva. En el ámbito de las invenciones "contratadas o por encargo", la remuneración "ordinaria" está directamente relacionada con el objeto de su contrato, consistente en el "cumplimiento de una actividad inventiva o creativa", indistintamente de los resultados que alcance⁷.

⁴ Art. 68 LPI "En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario".

⁵ p. 37.

⁶ p. 49.

⁷ Según se desprende del artículo 68 de la LPI, ya citado.

De esta manera, la remuneración es un elemento más del contrato de trabajo y, en consecuencia, sería similar a una de naturaleza laboral. Sin embargo, el artículo 69, inciso final de la LPI, contempla una "retribución adicional", en la medida que alcance una "invención que exceda el marco de la que fue contratada". En opinión de Sierra, ésta se justificaría "...en buena medida, en que la actividad inventiva siempre va dirigida hacia lo desconocido, y en ese camino su resultado —que muchas veces no se consigue— puede ser ciertamente relevante, lo que importaría para la empresa una ganancia que vaya más allá de los parámetros predecibles"⁸. Tal situación representaría una excepción a la conmutatividad del contrato de trabajo⁹, pero el autor, a mi juicio, se queda corto, ya que con su afirmación da cabida implícitamente a la teoría de la imprevisión en el contrato de trabajo; situación del todo audaz y novedosa, y que, digámoslo, podría despertar anticuerpos entre los laboristas más decimonónicos. Ello demuestra que el derecho civil otorga, en ciertos casos, soluciones protectoras para los trabajadores¹⁰.

LA COMPETENCIA JUDICIAL EN LAS INVENCIONES EN SERVICIOS

El artículo 72 de la LPI señala que "todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Párrafo 3º del Título I de esta ley", de este modo, y siguiendo al catedrático, dicha norma representa una excepción a la regla general que establece el artículo 420 del Código del Trabajo, por cuanto sus trae de la esfera de competencia de los juzgados laborales, todas aquellas cuestiones "laborales" que se promuevan por aplicación de las disposiciones relativas a las invenciones en servicio¹¹.

El autor previene, eso sí, que los juzgados del trabajo conocerán de estas situaciones en el caso de que un empleador decida desvincular a un trabajador inventor que registra una invención a su nombre, aplicándole la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo. Esto es incumplimiento grave de las obligaciones, puesto que la titularidad del invento le pertenece, de manera que la calificación del despido girará en torno a quién es el titular de la invención. Sierra, recurriendo a la jurisprudencia existente sobre la materia, plantea que la acción por despido no podrá ser resuelta a favor del empleador, por cuanto debe existir, como *condictio sine qua non*, un pronunciamiento previo del Tribunal de Propiedad Industrial sobre la titularidad de la invención¹².

En síntesis, se trata de un texto bien trabajado, con referencias constantes al derecho comparado y con un abultado aparato bibliográfico, lo que denota el acabado conocimiento que posee el catedrático sobre la materia.

Roberto Cerón Reyes*

⁸ p. 77.

⁹ El autor cita a MACCHIAVELLO CONTRERAS, quien en su momento afirmó que los inventos son un caso típico en que el producto de un trabajo puede ser mayor al pago de los servicios acordado.

¹⁰ Véase LANATA FUENZALIDA, Ruth Gabriela. *El Derecho Civil en el Derecho del Trabajo*. Tesis doctoral (Inédita). Argentina, Rosario, 2011.

¹¹ p. 133.

¹² pp. 134-139.

* Instructor, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.