

Inventiones desarrolladas bajo relación laboral en el Derecho venezolano: incompatibilidades con los regímenes legales de los países que conforman el Mercosur

Astrid Uzcátegui*

Resumen

El presente estudio trata un tema que tiene implicaciones para el auge de las inversiones en investigación y desarrollo en los Estados Partes que conforman hoy el Mercado Común del Sur. Este tema ha sido objeto de especial atención por parte de la doctrina y de la legislación en países como Brasil y Argentina. En el ordenamiento jurídico venezolano se han incorporado algunas novedades dentro de la Ley Orgánica del Trabajo sancionada durante el año 2012. A los fines de que el análisis resulte de interés práctico, lo hemos dividido en tres partes: en la *primera parte* tratamos, desde el punto de vista teórico, cuál puede ser el derecho aplicable a las invenciones bajo régimen laboral, los derechos protegidos y la clasificación de este tipo de invenciones; en la *segunda parte* nos detenemos en el estudio del régimen jurídico venezolano y el de los Estados Partes de MERCOSUR en relación con las invenciones obtenidas bajo el régimen laboral; y en la *parte final*, presentamos de forma esquemática el escenario actual que presentan Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el tratamiento de las invenciones realizadas bajo relación laboral.

Palabras clave: Inventiones, relación laboral, régimen jurídico, propiedad industrial, Venezuela, MERCOSUR.

Abstract

The present work deals with the topic of inventions created under a labor relationship. The solution given to this problem can improve the climate to foster investments on research and development necessary to get new inventions in the State Parties that form MERCOSUR. This topic has been of special attention by the law and by commentators in countries like Brazil and Argentina. The 2012 Venezuelan Ley Orgánica del Trabajo brings novelties in this area. To give practical interest to the study we have divided the paper in three parts: in the *first part*, we deal with the possible law applicable in general to the inventions created under a labor relationship, protected rights and the classification of this type of inventions; in the *second part*, we examine the Venezuelan law and those of the MERCOSUR State Parties applicable to inventions created under a labor relationship; and in the *final part*, we present in a schematic form the present treatment that Venezuela, Argentina, Paraguay and Uruguay give to inventions created under a labor relationship.

*Abogada. Especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida/Venezuela. Magíster en Derecho y doctora en Derecho en el área de Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Profesora de pregrado y postgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA. Colaboradora del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas. Responsable del Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas de Propiedad Intelectual. Correo electrónico: astrid@ula.ve

Keywords: inventions, labor relationship, intellectual property, Venezuela, MERCOSUR.

Introducción

Se entiende por invenciones laborales aquellas que se desarrollan por un empleado o trabajador durante la vigencia de una relación laboral. Constituyen invenciones laborales tanto las invenciones de productos o procedimientos patentables como las invenciones menores protegibles mediante modelo de utilidad, siempre que sean obtenidas en el marco de una relación laboral, a las cuales le serán aplicadas las reglas que sobre atribución de derechos establezcan tanto las normas contractuales específicas como la legislación nacional según las características propias del tipo de invención de que se trate.

El principio universal de derecho aplicable a las invenciones es el de que éstas pertenecen al inventor. Este principio se invierte cuando el inventor realiza la invención bajo una relación de dependencia, es decir, cuando trabaja para otra persona. Por ello la doctrina, representada entre otros autores por Cabanellas, sostiene que las invenciones laborales “constituyen una de las cuestiones prácticas de mayor importancia en el campo del Derecho de Patentes”,¹ ya que éste consagra, como excepción al principio general, que bajo ciertas circunstancias, las invenciones no pertenecen a su inventor sino a su empleador. Una excepción, agrega el referido autor, que en las economías contemporáneas cobra relevancia en razón de que la mayor parte de las tareas de investigación, desarrollo y, consiguientemente, de la actividad inventiva, se obtiene bajo relaciones laborales.²

Resulta oportuno recalcar que la doctrina asigna al régimen que nos ocupa el siguiente propósito: preservar el interés de los empleadores en financiar y remunerar las tareas inventivas de sus trabajadores; estimular al trabajador para aplicar eficientemente su capacidad creativa; proteger ciertos derechos mínimos del trabajador; salvaguardar los derechos del patrono sobre la tecnología que existe en la empresa; y finalmente, evitar incertidumbres con respecto de la

¹ El régimen jurídico de las invenciones laborales debe preservar por una parte el interés de los empleadores en financiar y remunerar las tareas inventivas de sus empleados, y el de éstos en aplicar eficientemente su capacidad creativa y por otra debe preservar el principio de protección de ciertos derechos mínimos del trabajador, propio del Derecho Laboral, así como los derechos del empleador sobre la tecnología ya existente en su empresa, la cual pone al alcance de los trabajadores con la finalidad de que tal tecnología tenga aplicación económica efectiva. Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de las patentes de invención/2. 2004, p. 56.

² Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit. 2004, p. 15.

titularidad del derecho de patente.³ Al respecto, Gómez Segade, citado por Fátima Lois Bastida, señala que la finalidad protectora del legislador con respecto de las invenciones laborales es por una parte determinar la atribución del derecho a la patente y por otra ejercer una función de equidad en beneficio de los asalariados⁴. Se puede agregar que en ciertos supuestos, como es el caso de los entes, públicos o privados, que se dedican profesionalmente a la investigación científica, está sobreentendido que la finalidad del trabajo está dirigida a obtener un descubrimiento para el contratante del servicio, de lo cual se deja constancia en la contratación correspondiente. El límite de esta atribución está constituido por el respeto del derecho humano del descubridor constitucionalmente conformado.

Conocer el tratamiento legal de la titularidad de las invenciones del trabajador en el ámbito de las empresas, en general, y de las empresas tecnológicas en particular, reviste primordial importancia, no solo porque permite al empresario tomar las medidas preventivas o correctivas del caso para evitar o solucionar conflictos con los trabajadores, sino porque le faculta para diseñar una política interna de protección de los activos intelectuales de la empresa. Por otra parte, la inexistencia de reglas nacionales como la existencia de normas poco claras, podría incidir en la interacción de los derechos de los recursos humanos y de la empresa, circunstancia ésta, que, amén de ser una fuente generadora de indeseables conflictos legales para las empresas, las condena a sufrir graves perjuicios. Ningún inversionista va a empeñar recursos y esfuerzos para desarrollar innovaciones si no tiene la seguridad de que va a obtener la titularidad de la patente correspondiente.

El conocimiento de las reglas legales que disciplinan la materia de los inventos obtenidos bajo régimen contractual laboral se hace igualmente necesario en un escenario regional como el MERCOSUR, pues su ignorancia puede constituir un fuerte obstáculo para materializar el auge en inversiones para investigación y desarrollo entre los países que lo conforman. Al efecto, baste imaginar que una empresa o entidad venezolana encargue a diferentes empresas en uno o más Estados Partes del MERCOSUR la investigación y desarrollo de un bien, una tecnología o un

³ Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Capítulo II. Derecho a la patente. 2006, pp. 509-510.

⁴ Vid. Lois Bastidas, Fátima. La protección del inventor asalariado. 2000, p. 87.

aspecto de ésta, y que una vez obtenido un resultado se presente un conflicto con respecto a su titularidad o sobre el derecho aplicable cuando la invención se ha obtenido con la participación de investigadores de diferentes empresas de distintos países, si la solución no se desprende del contrato de forma expresa o implícita; o que se trate de determinar la titularidad en el caso de invenciones involuntarias que escapan a los términos contractuales.

Este tema ha sido objeto de especial atención por la doctrina y la legislación en países como Brasil y Argentina. El ordenamiento jurídico venezolano le incorpora algunas novedades dentro de la Ley Orgánica del Trabajo sancionada en el año 2012, incompatibles con el régimen legal del resto de los países que hoy integran el Mercado Común del Sur. Esta incompatibilidad se acentúa por el hecho de que todas las normas de la legislación laboral venezolana son de orden público, lo cual deja un espacio muy estrecho a la autonomía de la voluntad en la regulación de cualquier aspecto relacionado con la titularidad de las invenciones obtenidas bajo relación de dependencia.

A los fines de que el análisis resulte de interés práctico, lo hemos dividido en tres partes: en la *primera parte* tratamos, desde el punto de vista teórico, cuál puede ser el derecho aplicable a las invenciones bajo régimen laboral, los derechos protegidos y la clasificación de este tipo de invenciones; en la *segunda parte* nos detenemos en el estudio del régimen jurídico venezolano y el de los Estados Partes de MERCOSUR en relación con las invenciones obtenidas bajo el régimen laboral; y en la *parte final*, presentamos de forma esquemática el escenario actual que presentan Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el tratamiento de las invenciones realizadas bajo relación laboral.

I. Derecho aplicable a las invenciones laborales

En la formación del régimen legal sobre las invenciones laborales convergen dos ramas jurídicas. Por una parte, el Derecho de la Propiedad Industrial o de Patentes, dominado por el criterio de que la invención corresponde al inventor como estímulo en beneficio del progreso técnico; y por otra parte, el Derecho Laboral, regido por el principio de que el resultado del

trabajo corresponde al empresario.⁵ La confluencia de estas dos ramas de derecho representa una dificultad inicial para determinar el derecho aplicable en materia de invenciones laborales. En todo caso, es claro que el principio universalmente aceptado en el Derecho de Patentes es que la invención pertenece a su autor; no obstante, esta regla puede resultar modificada cuando la invención se produce en el marco de una relación contractual.⁶

La concurrencia de regulación y las dificultades que en ámbitos nacionales se han presentado para hallar soluciones legislativas en torno a las invenciones del trabajador, llevó a que la doctrina se planteara la necesidad de adoptar en el ámbito internacional algunos principios uniformes con relación a: 1. La terminología y los conceptos de las diversas categorías de invenciones laborales; 2. El reconocimiento al trabajador del derecho a una remuneración por las invenciones de servicio en general; 3. La armonización de las formalidades relativas a la comunicación y a la reivindicación por parte del empresario de la invención de servicio; y 4. En protección al trabajador, el establecimiento de un mínimo legal en esta materia que impidiera la derogatoria de las disposiciones en perjuicio del inventor. Luego de varios intentos fallidos, fue en la Conferencia Diplomática de Londres celebrada en 1934 con motivo de la revisión de la Convención de la Unión de París, cuando –sometido a discusión el problema sobre las invenciones laborales– se logró un acuerdo para el reconocimiento del derecho moral del

⁵ Según Roubier, citado por Fátima Lois Bastidas, durante el siglo XX, la ley debió asumir los intereses de los asalariados en relación con las creaciones laborales. En esa época, los contratos ponían en juego fuerzas excesivamente desiguales, la inclusión de cláusulas leoninas se multiplicaba y fue preciso dejar de ver en la reglamentación por contrato la solución ideal en justicia de los conflictos de intereses en esta materia de invenciones laborales. Vid. Lois Bastidas, Fátima. Ob. Cit., 2000, p. 43

⁶ Con respecto a la naturaleza del régimen de las invenciones laborales, autores como Cabanellas han manifestado que el régimen de invenciones laborales debe participar simultáneamente del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Laboral, ya que determinados aspectos del referido régimen no pueden quedar comprendidos fuera del marco del Derecho de Patente. Cuestiones como la obligación de las partes de guardar secreto con respecto a las invenciones laborales o la determinación de quién ha sido el inventor, sólo pueden ser resueltas en el contexto y con los instrumentos propios del Derecho de Patentes. En cambio, aspectos como la determinación de la existencia o extinción de una relación laboral y los deberes generales que tienen las partes en un contrato de trabajo, sólo pueden ser resueltos conforme al Derecho Laboral. En consecuencia, el régimen sobre las invenciones laborales está conformado por reglas que se derivan tanto del Derecho de Patentes como del Derecho Laboral, las cuales deberán ser conciliadas conforme a las reglas comunes de interpretación del Derecho. Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2004, pp. 59-60.

inventor/trabajador sobre su creación,⁷ acuerdo que fue recogido en el artículo 4ter del Convenio de Paris al establecerse de forma expresa que “El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente”.

I.1 Derechos del inventor dependiente

La protección de los intereses del trabajador/inventor comprende dos aspectos diferentes, uno moral y otro económico o patrimonial. El derecho moral del trabajador como inventor se concreta en su reconocimiento como creador de la invención y en el derecho a ser mencionado como tal en la solicitud y en la patente.⁸ En relación con el derecho moral del inventor a la integridad de la obra o invención, vale mencionar que la doctrina desaconseja el reconocimiento del derecho del autor a la integridad de la invención en aquellos sectores en que la explotación de la obra o invención puede verse innecesariamente trabada por el derecho de interdicción que corresponde a los autores.⁹

El aspecto económico o patrimonial se traduce en el derecho que asiste al trabajador/inventor a solicitar y obtener la patente, y siendo esto así, en el campo de las invenciones laborales, este derecho patrimonial se traduce en el derecho que asiste al trabajador para que bajo determinados supuestos reciba una compensación por su invento.¹⁰

I.2 Tipos de invenciones generadas en el ámbito laboral

⁷ Reconocimiento del derecho moral que obtuvo su consolidación internacional, una vez consagrado en el artículo 4ter. de la Convención de la Unión de Paris (CUP). Sobre este asunto, consultar: Lois Bastidas, Fátima. Ob. Cit., 2000, pp. 42-43, 62-65.

⁸ El estudio y análisis del derecho moral trae a colación las diferencias entre inventor y titular de la patente y entre aquel derecho y los de carácter patrimonial derivados de la invención. En la actualidad, el derecho moral está separado de los derechos de carácter patrimonial otorgados al empresario. El aspecto moral se reduce al reconocimiento efectuado al autor de una invención, lo cual permite al trabajador acceder a los derechos patrimoniales y reforzar su crédito como inventor frente a su empresa y otras concurrentes, derecho consagrado con carácter irrenunciable —aunque eso no excluye la facultad de no querer ser mencionado—. Vid. Lois Bastidas, Fátima. Ob. Cit., 2000, pp. 40-43.

⁹ En legislaciones como la francesa se reconoce expresamente el derecho de modificación de ciertas obras como los programas de ordenador. Vid. Lipszyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. 2006, pp. 146-150.

¹⁰ Idem.

La doctrina, de forma generalizada, hace una clasificación tripartita de las invenciones generadas en el ámbito laboral, separación que responde a una finalidad esencial, la atribución -a partir de ciertos supuestos- del derecho a la patente, así como los derechos secundarios que en cada caso puedan corresponder a quien la obtenga,¹¹ razón por la cual, con algunas diferencias en cuanto a los términos empleados, a la profundidad y extensión que se le dedica, será observada tanto en la legislación venezolana, como en la de los países que integran el MERCOSUR y que nos proponemos revisar en este trabajo:

a. Las *invenciones de empresa absolutas* (o de “servicio”, o por “encargo”) son aquellas creadas por el trabajador/creador o inventor cuando éste ha sido contratado para llevar a cabo tareas de investigación y desarrollo;

b. Las *invenciones de empresa relativas* (o de “servicio”, o “dependientes”) son aquellas creadas en la esfera de las actividades del empleador por el trabajador/creador o inventor sin estar obligado por un vínculo contractual expreso, pero en cuya obtención se utilizaron datos, equipos, instalaciones, recursos económicos, procedimientos y/o métodos del patrón; y

c. Las *invenciones libres* son aquellas desarrolladas y creadas por el trabajador/creador sin estar obligado a ello y sin utilizar medios suministrados por el patrono.

II. Régimen legal venezolano sobre las invenciones creadas bajo relación de dependencia

El artículo 89 de la Constitución Nacional define el “trabajo” como “un hecho social que gozará de la protección del Estado”. La Constitución, en el referido precepto, consagra, además, los derechos de quienes se dedican a trabajar en la creatividad intelectual, ya sea de forma permanente o temporal, bien como “actividad de su preferencia” o bajo una relación de dependencia laboral.

El trabajo intelectual bajo relación laboral es regulado por la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadoras y Trabajadores sancionada en junio del 2012 (en adelante, LOTTT),¹² que

¹¹ Vid. Lois Bastidas, Fátima. Ob. Cit., 2000, p. 117.

¹² Venezuela. Decreto 8.938 con Rango, Fuerza y Valor de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Gaceta Oficial Extraordinaria número 6076, de fecha 7 de mayo de 2012.

dedica un capítulo al régimen de las invenciones, innovaciones y mejoras creadas bajo relación laboral. Debemos advertir que la Ley de Propiedad Industrial de 29 de agosto de 1955 vigente en Venezuela desde el 10 de diciembre de 1956 (en adelante LPI-55)¹³ no toma en consideración la situación de las invenciones creadas bajo relación de trabajo o cualquier otra relación contractual. La doctrina venezolana ha sostenido que la Ley de Propiedad Industrial de 1955, en relación con la titularidad de las invenciones obtenidas bajo relación laboral, recoge una realidad apegada a la época (el incipiente proceso de industrialización del año 1955). Así, la ley se compagina con la idea del inventor individual, solitario y autónomo, que explotaba por sí mismo el fruto de su creación o que en escasas ocasiones estaba dispuesto a cederla. Tal circunstancia puede ser observada en el contenido de la referida ley, por ejemplo, cuando señala en el artículo 3º: “Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo industriales, o de una marca, lema o denominación comerciales, o introductor de un invento o mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro.”; así como al reconocer en el artículo 7º: “Todo individuo tiene derecho de mejorar la invención de otro, pero no podrá usar esa invención sin consentimiento del inventor. Tampoco el inventor podrá usar la mejora o mejoras hechas sin el consentimiento del autor de la mejora.”; y también al establecer en el artículo 59: 1º c). “Todo aquel que pretenda obtener una patente, deberá llenar los siguientes requisitos: 1º) presentar la solicitud correspondiente y una copia simple de la misma, a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, por sí o por medio de Agente de la Propiedad Industrial, en la cual el solicitante hará constar: [...] c) que el solicitante es realmente el inventor o descubridor del objeto de la patente de invención, mejora o modelo o dibujo industriales”. En estos términos, la Ley de Propiedad Industrial lleva al intérprete a identificar al titular del derecho de patente “inventor”, con la persona física a cuyo nombre se ha hecho el correspondiente registro.¹⁴ De ahí que el vacío legal en esta materia haya sido llenado por las normas que al respecto se han consagrado en la LOTTT. La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, sancionada por la

¹³ Venezuela. Ley de Propiedad Industrial sancionada por el Congreso Nacional el 2 de septiembre de 1955. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.

¹⁴ Vid. Rondón de Sansó. Hildegard. Titularidad de las patentes en la relación laboral con especial referencia al trabajo de los investigadores. 1991, pp. 13-15.

Asamblea Nacional el 14 de diciembre de 2010 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 21 de diciembre de 2010, adoptó “normas reguladoras de la autoría intelectual en la producción comunal, su registro y aprovechamiento”, artículos 36 a 38¹⁵, pero estas normas no tienen ninguna vinculación con relaciones laborales.

En relación a la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras de junio del 2012, debemos señalar, en primer término, que esta ley fue adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante un decreto-ley fundamentado en la Ley Habilitante de 17 de diciembre de 2010, ley habilitante ésta que ha sido estimada por la doctrina venezolana como una “injerencia indebida por excesiva” –tanto en el límite temporal como por el contenido material y materias delegadas– en el ámbito de la libertad positiva,¹⁶ y en tal sentido, violatoria del principio de la soberanía popular, de los límites que le impone al Estado su configuración como uno de Derecho y atentatoria contra el principio democrático en razón de la consolidación del proyecto político dominante.¹⁷

En sentido similar, Valderrama sostiene que la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras constituye un caso paradigmático de fraude a la Constitución, pues violenta los derechos a la libertad, igualdad, seguridad jurídica y participación política, una vez que obvia las disposiciones que establecen la organización del Estado y la ejecución de sus funciones clásicas, e impide el conocimiento sobre los contenidos de la ley y el derecho de participación ciudadana consagrados en los artículos 62, 70 y 211 de la Constitución. Todas estas

¹⁵ Venezuela. Gaceta Oficial, número 6011 extraordinario de 21 de diciembre de 2010.

¹⁶ Kiriakidis señala que: “El *sofisma* de la emergencia generada por la situación de *damnificados* por una serie de fuertes precipitaciones caídas sobre el territorio nacional desde noviembre de 2010, sirvió de base al Poder Ejecutivo para, *en concierto* con el Poder Legislativo y con (pretendido) fundamento en los artículos 203 y 236.8 de la Constitución, defraudar la *ratio* y el *telos* de la Ley Fundamental, al punto de hacer nugatorios sus principios *fundamentales*, especialmente (i) el carácter *jurídico* del Estado, en tanto su poder debe estar sometido a límites precisos; y (ii) su carácter *democrático*, en cuanto el *ius imperium* tiene su fundamento en la soberanía popular –razón por la que aquél se encuentra a ésta sometido–, y en la representación que del pueblo ejerce *especialmente* el Poder Legislativo, en el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza, hoy, al Estado Democrático de Derecho. Ello se instrumentó por vía del ilícito atípico de “desviación de poder”, mediante *delegación legislativa amplísima* al Ejecutivo en términos que, incluso, asemejan la tristemente célebre *Ermächtigungsgesetz*, o Ley de Apoderamiento alemana de 1933”. Vid. Kiriakidis L., Jorge C. Las leyes pluviosas de los años XI, XII y XIII (Algunas consideraciones en torno a la Ley Habilitante de 17-12-10). 2012, pp. 11-21.

¹⁷ Weffe H., Carlos E. Delegación Legislativa y Libertad. La Ley Habilitante de 2010 y su relación con la Libertad. 2012, p. 63.

circunstancias afectan con la nulidad absoluta al Decreto 8.938 con Rango, Fuerza y Valor de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras por haber sido aprobada sin la consulta pública establecida en el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.¹⁸

No obstante la anterior advertencia, la LOTTT venezolana, en su Título V, De la Formación Colectiva, Integral, Continua y Permanente de los Trabajadores y las Trabajadoras en el Proceso Social de Trabajo, Capítulo IV, De las Invenciones, Innovaciones y Mejoras, regula la cuestión de las invenciones creadas bajo relación laboral en los artículos 322 al 329. Se transcriben tales artículos, con la advertencia de su impropia redacción, que ignora las reglas elementales de construcción del castellano de que el sustantivo singular incluye el plural y de que el género masculino incluye el femenino. Esta defectuosa redacción, criticada por la Real Academia Española de la Lengua y por los lingüistas venezolanos, ha sido irrespetuosamente impuesta en Venezuela en la redacción de las leyes por el régimen del llamado “socialismo del siglo XXI”. Las normas pertinentes disponen:

Clasificación

Artículo 322. Las invenciones, innovaciones o mejoras realizadas por el trabajador o trabajadora en el proceso social de trabajo podrán considerarse como:

- a. De servicio;
- b. Libres u ocasionales.

En ambos casos las instalaciones, procedimientos o métodos de la entidad de trabajo en la cual se producen las invenciones, innovaciones o mejoras, son necesarias para que éstas se produzcan.

Invenciones, innovaciones o mejoras de servicio

Artículo 323. Se considerarán invenciones, innovaciones o mejoras de servicio aquellas realizadas por trabajadores contratados o trabajadoras contratadas por el patrono o la patrona con el objeto de investigar y obtener medios, sistemas o procedimientos distintos.

Libres u ocasionales

Artículo 324. Se considerarán invenciones, innovaciones o mejoras libres u ocasionales aquellas en que predomine el esfuerzo y talento del inventor o inventora no contratado o contratada especialmente para tal fin.

¹⁸ Ver sobre la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, Valderrama, José Efraín. Análisis crítico desde la perspectiva constitucional de la nueva Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras. 2012, pp. 339 y ss., especialmente pp. 342-344, y 351-353; Bernardoni de Govea, María. Perfil del derecho del Trabajo en Venezuela (El decreto n° 8.938 con rango, fuerza y valor de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras). 2012, pp. 358 y ss.; Brewer-Carías, Allan R. El derecho ciudadano a la participación popular y la inconstitucionalidad generalizada de los decretos-leyes 2010-2012 por su carácter inconstitucional. 2012, p. 88.

Invencciones, innovaciones y mejoras en el sector público

Artículo 325. La producción intelectual generada bajo relación de trabajo en el sector público, o financiada a través de fondos públicos que origine derechos de propiedad intelectual, se considerará del dominio público, manteniéndose los derechos al reconocimiento público del autor o autora.

Invencciones, innovaciones y mejoras en el sector privado

Artículo 326. Los autores y autoras de las invencciones, innovaciones o mejoras de servicio, mantienen sus derechos en forma ilimitada y por toda su duración sobre cada invención, innovación o mejora. Queda autorizado el patrono o la patrona para explotar la obra solo mientras dure la relación de trabajo o el contrato de licencia otorgado por el trabajador o la trabajadora al patrono o a la patrona, pero el inventor o inventora o los inventores e inventoras tendrá derecho a una participación en su disfrute cuando la retribución del trabajo prestado por éste sea desproporcionada con la magnitud de los resultados de su invención, innovación o mejora.

El monto de esa participación se fijará equitativamente por las partes con aprobación del Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción y a falta de acuerdo será fijada por el Juez o Jueza del Trabajo.

Al término de la relación laboral el patrono o la patrona tendrá derecho preferente a adquirirla en el plazo de noventa días a partir de la notificación que le haga el trabajador o la trabajadora a través del Inspector o Inspectora del Trabajo o de un Juez o Jueza Laboral.

Propiedad de las invencciones libres u ocasionales

Artículo 327. La propiedad de las invencciones libres u ocasionales corresponderá al inventor o la inventora. En el supuesto de que el invento o mejora realizada por el trabajador o la trabajadora tenga relación con la actividad que desarrolla el patrono o la patrona, éste tendrá derecho preferente a adquirirla en el plazo de noventa días a partir de la notificación que le haga el trabajador o la trabajadora a través del Inspector o Inspectora del Trabajo o de un Juez o Jueza del trabajo.

Derechos morales del inventor o inventora

Artículo 328. El trabajador o la trabajadora siempre conservará los derechos morales sobre sus obras e invencciones. Esto comprende el derecho al reconocimiento de la autoría de la obra o invención y el derecho a preservar la integridad de la misma, es decir impedir cualquier deformación, mutilación u otra modificación o atentado que cause perjuicio a su honor o a su reputación. Por tanto estos derechos serán inalienables, irrenunciables, inexpropiables, inembargables e imprescriptibles.

Derechos del trabajador o trabajadora no dependiente

Artículo 329. Los trabajadores y las trabajadoras no dependientes autores de invencciones o mejoras o de obras de carácter intelectual o artístico cuya propiedad les corresponda de acuerdo con la Ley de la materia, tendrán siempre derecho al nombre de la invención, mejora, obra o composición y a una retribución equitativa por parte de quienes la utilicen.

Según expresa la propia exposición de motivos de la LOTT, el régimen de las invencciones laborales está orientado por principios de justicia social, solidaridad, equidad y

respeto a los derechos humanos.¹⁹ Se trata de un régimen especial establecido con carácter de normas de orden público,²⁰ cuyo ámbito de aplicación está circunscrito a aquellas invenciones como los modelos o dibujos industriales patentables en el sentido y alcance de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, a las invenciones obtenidas bajo relaciones laborales desarrolladas por nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional²¹ y a las invenciones desarrolladas por un inventor que ostente la condición jurídica de “trabajador”²².

A los trabajadores al servicio de la Administración Pública -funcionarios públicos nacionales, estatales y municipales-, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° LOTTT, a falta de un régimen especial que les otorgue mejores beneficios, se les aplica con carácter supletorio el régimen general sobre las invenciones creadas bajo relación laboral.

Según el artículo 322 de la LOTTT, el legislador clasifica las invenciones creadas en el proceso social de trabajo por trabajadores dependientes²³ en: a. Invenciones de “servicio”; b. Invenciones “libres u ocasionales”.

a. *Invenciones de de “servicio”*. Las invenciones de “servicio” son aquellas realizadas por trabajadores contratados con el objeto de investigar y obtener medios, sistemas o procedimientos

¹⁹ Según la exposición de motivos de la Ley, ésta “Regula las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servicios, protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador, indispensable para materializar los derechos de la persona humana, de las familias y del conjunto de la sociedad, mediante la justa distribución de la riqueza, para la satisfacción de las necesidades materiales, intelectuales y espirituales del pueblo.”

²⁰ Artículo 2° LOTTT. “Las normas contenidas en esta ley y las que deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata, priorizando la aplicación de los principios de justicia social, solidaridad, equidad y el respeto a los derechos humanos.”

²¹ Artículo 3° LOTTT. Esta Ley regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional, de los trabajadores y trabajadoras con los patronos y patronas, derivadas del trabajo como hecho social. Las disposiciones contenidas en esta Ley y las que deriven de ella rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros y extranjeras con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y, en ningún caso, serán renunciables ni relajar por convenios entre particulares. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador y trabajadora que superen la norma general respetando el objeto de la presente Ley.

²² Artículo 35 LOTTT. Se entiende por trabajador o trabajadora dependiente, toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica. La prestación de su servicio debe ser remunerado.

²³ Artículo 35 de la LOTTT. “Se entiende por trabajador o trabajadora dependiente, toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica. La prestación de su servicio debe ser remunerado.”

distintos (Art. 323, LOTTT),²⁴ para cuya obtención el patrono suministra instalaciones, procedimientos o métodos de la “entidad de trabajo”²⁵ (Art. 322, primer aparte).

El legislador incurre en una impropiedad al consagrar como invenciones de “servicio” únicamente aquellas que se derivan de un contrato de trabajo -que puede ser general o específico, tácito o expreso- en el que la voluntad de los contratantes es relacionarse laboralmente para que el trabajador obtenga en beneficio del patrono, creaciones técnicas destinadas a la “entidad de trabajo” y en las que ésta suministra instalaciones, procedimientos o métodos.

La expresión invenciones de “servicio”, en un sentido amplio, incluye las que son consecuencia directa del objeto inmediato de un contrato, así como aquellas que resulten del deber genérico de invención.²⁶ En este sentido, resulta impropio y confuso el utilizar en forma restrictiva la expresión invenciones de “servicio” para aludir a una categoría de este tipo de invenciones reconocida como invenciones “por encargo”.

En el reconocimiento de los derechos patrimoniales sobre estas invenciones de “servicio”, el legislador establece una distinción entre las invenciones de “servicio” creadas por trabajadores en el sector público y las creadas por los trabajadores en el sector privado. En el primer supuesto, esto es, que se trate de trabajadores en el sector público, le corresponde al inventor el derecho moral a ser reconocido como tal²⁷, pero con respecto al derecho patrimonial, la invención se considera del dominio público. La ley otorga el mismo tratamiento a aquellas invenciones creadas por trabajadores cuando la investigación haya sido financiada con fondos públicos (Art. 325 LOTTT). Estas soluciones contrastan con el tratamiento que le otorga la ley a las invenciones

²⁴ El artículo 322 de la LOTTT se corresponde con el artículo 81 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997, que consagraba las invenciones de servicio cuya propiedad correspondía al patrono de conformidad con el artículo 84 de la referida ley.

²⁵ Según la LOTTT, el término *entidad de trabajo* resume en una misma categoría jurídica la diversidad de nociones pre-existentes para definir el lugar en el cual se desempeñan los trabajadores o las trabajadoras, sea lugar de trabajo, empresa, establecimiento, faena, obra, explotación, entes del Estado o cualesquiera otras. (artículo 45, LOTTT).

²⁶ Sobre la expansión del concepto de invenciones de servicio vid. Lois Bastidas, Fátima. Ob. Cit., pp. 120 y ss.

²⁷ En el artículo 328 LOTTT en concordancia con lo dispuesto por la Convención de la Unión de París en su artículo 4^{ter}, se le reconoce al trabajador el “derecho moral” del inventor, esto es, a ser mencionado como autor de la invención. El reconocimiento del “derecho mora” en su aspecto sustantivo en el CUP y en la LOTTT, exige que se reglamente dentro de la legislación nacional el procedimiento para su ejercicio, sobre esta materia, basta señalar que existe un vacío legal.

de los trabajadores que pertenecen al sector privado, pues en tal caso las invenciones, como se evidencia claramente de lo establecido en el artículo 326 de la LOTTT, pertenecen al inventor.

Es evidente que estamos en presencia de un precepto que perjudica gravemente los intereses de los trabajadores del sector público. Se trata de un precepto cuya inconstitucionalidad resulta de contravenir el artículo 89.1º de la Constitución, que establece: “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”, así como el artículo 115 de la Constitución, según el cual, “... sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”, y finalmente debemos agregar que las violaciones en que incurre el artículo 325 LOTTT, al tratarse de un derecho humano, son sancionadas por la propia Constitución cuando consagra en su artículo 25: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.”

El contenido del referido artículo 325 viola los derechos que la propia Constitución Nacional reconoce a los trabajadores, y de ahí que nos pronunciemos por su inconstitucionalidad.

En el segundo supuesto, las invenciones de “servicio” obtenidas por trabajadores en el sector privado, el inventor ostenta tanto el derecho moral de ser reconocido como autor de la creación como los derechos patrimoniales derivados de la titularidad originaria sobre la invención, aunque a los fines de la explotación de tales invenciones de “servicio”, el legislador autoriza al patrono a que la lleve a cabo mientras dure la relación laboral o el contrato de licencia otorgado por el trabajador/inventor.

El trabajador tendrá derecho a una compensación económica cuando la retribución recibida por el trabajo prestado no se corresponda con la magnitud de los resultados de la invención (Art. 326, encabezado LOTTT). En cuanto al monto de la participación económica, ésta podrá ser fijada equitativamente entre el trabajador y el patrono con la aprobación del Inspector del Trabajo de la jurisdicción y, a falta de acuerdo, será fijada por el Juez del Trabajo (Art. 326, 2º aparte, LOTTT).

En el tercer aparte del artículo 326 de la LOTT, la ley establece como una innovación el supuesto según el cual el patrono podrá ejercer el derecho de preferencia para adquirir las invenciones de “servicio” al término de la relación laboral, para lo cual contará con un plazo de 90 días a partir de la notificación que sobre el asunto le haga el trabajador a través del Inspector del Trabajo o del Juez Laboral.

b. *Invenciones libres u ocasionales*. Las invenciones “libres u ocasionales” son aquellas en las que predomina el esfuerzo y talento del inventor no contratado específicamente con tal fin (Art. 324 LOTT), pero para cuya creación resulten determinantes las instalaciones, procedimientos o métodos de la entidad en la que presta los servicios el inventor (Art. 322 LOTT, aparte 1º), cuyos derechos pertenecen al trabajador (Art. 327 LOTT).

En la doctrina se estima que las invenciones libres u ocasionales son categorías especiales de invención de “servicio” sometidas a un régimen especial por constituir una excepción a las invenciones “libres” cuyos derechos son propiedad del trabajador.²⁸

Ahora bien, de la lectura de los artículos 322, 324 y 327 podemos deducir sin lugar a dudas que el legislador confunde en estas normas la noción de invención de “servicio” o “dependiente” con la de invención “libre u ocasional”:

(i) las invenciones descritas en el artículo 322 (Clasificación) son, en los dos supuestos mencionados por la norma, invenciones de “servicio”. En efecto, las invenciones “libres u ocasionales” son un subtipo de las invenciones de “servicio”;

(ii) las invenciones caracterizadas en el artículo 324 como “libres u ocasionales” no son invenciones libres u ocasionales, son invenciones de “servicio” en sentido relativo, porque la invención ocurre en el contexto de una relación laboral y se realiza con material intelectual o técnico de la entidad de trabajo;

(iii) Las invenciones “libres u ocasionales” están configuradas así por el artículo 327: “En el supuesto de que el invento o mejora realizada por el trabajador tenga relación con la actividad que desarrolla el patrono”. Esta es la noción correcta de una invención “libre u ocasional”.

Aclarado el error en que incurre el legislador, puede entenderse que la Ley establezca un

²⁸ Al respecto puede consultarse Lois Bastidas, Fátima. Ob. Cit., 2000, pp. 138 y ss.

régimen de excepción para el tratamiento de aquellas otras invenciones desarrolladas por el trabajador cuando éstas mantengan relación con la actividad que desarrolla el patrono, pues es en ese caso, precisamente, que en el Derecho Comparado son consideradas invenciones “libres u ocasionales” en sentido estricto.

Sobre estas invenciones “libres u ocasionales” la legislación nacional reconoce al patrono el derecho de preferencia para adquirir la invención, contando para ello con un plazo de 90 días a partir de la notificación que le haga el trabajador a través del Inspector o de un Juez del Trabajo (Art. 327, LOTTT).

En los términos anteriores, el legislador laboral del año 2012 deroga el régimen de las invenciones laborales establecido en la Ley Orgánica del Trabajo sancionada el 19 de junio de 1997, en la cual se clasificaban en tres categorías las invenciones laborales: “invenciones de servicio” (Art. 81), “invenciones de empresa” (Art. 82) e “invenciones libres u ocasionales” (Art. 83), clasificación ésta que ha sido recogida en la mayoría de las legislaciones vigentes en el ámbito internacional por considerar que mantiene el equilibrio al reconocer ventajas para ambas partes: salvaguarda por una parte los derechos de la empresa y por la otra la remuneración del inventor.²⁹

La nueva normativa venezolana sobre las invenciones laborales modifica sustancialmente el régimen jurídico incorporando las siguientes innovaciones: 1. Excluye de la clasificación de las invenciones laborales a las de “empresa”; 2. Elimina el supuesto sobre la titularidad originaria en favor del patrono o entidad en el supuesto de las invenciones de “servicio”; 3. Declara de dominio público las invenciones de “servicio” de trabajadores del sector público; 4. Establece una autorización o licencia para que el patrono lleve a cabo la explotación de la invención de “servicio” en el sector privado mientras dure la relación de trabajo, sin señalar si es de carácter exclusivo o no; 5. Consagra el derecho de preferencia para adquirir la invención de “servicio”, en el sector privado, al término de la relación laboral; 6. Establece la carga al patrono de proporcionar las instalaciones, procedimientos o métodos a fin de que se produzcan las

²⁹ Régimen considerado como una solución conciliadora entre la justicia y el progreso técnico, incorporado en las legislaciones laborales de países con economías de punta y menos adelantados, el cual tiene como fuente directa el Convenio Colectivo alemán de la Química de 27 de abril de 1920. Vid. Lois Bastidas, Fátima. Ob. Cit., 2000, pp. 45-49.

invenciones libres u ocasionales; 7. Limita el derecho de preferencia para que el patrono adquiriera la titularidad derivada sobre la invención “libres u ocasionales”, al supuesto de que la invención tenga relación con la actividad que desarrolla el patrono; 8. Determina un privilegio en favor del patrono-Estado al considerar de dominio público aquellas invenciones laborales generadas por un trabajador del sector público o financiadas mediante fondos públicos³⁰, innovaciones éstas reveladoras, por una parte, que el legislador se aparta del objetivo perseguido por la disciplina sobre las invenciones laborales, esto es, de la función conciliadora que está llamado a cumplir el régimen jurídico en cuestión, y por otra porque olvida los principios de igualdad, justicia y progreso técnico que orientan y garantizan los intereses de todas las partes implicadas a la hora de atribuir los derechos y las ventajas derivadas de tales invenciones.

Declarar de *dominio público* las invenciones de “servicio” de los trabajadores del sector público, como lo hace el artículo 325 de la LOTT es un grave error. En el ámbito de los derechos intelectuales, tal situación jurídica particular se presenta cuando el término para la explotación de un derecho reconocido a su titular se ha extinguido, la obra *pasa al dominio público*. Declarar de dominio público una invención sin haber reconocido previamente los derechos al inventor es un despojo afectado de inconstitucionalidad. Si se hurga en los precedentes sobre la protección de las invenciones laborales se puede encontrar que normas como la consagrada en el artículo 325 de la LOTTT retrotraen las condiciones de los trabajadores venezolanos a las condiciones imperantes en Alemania a principios del siglo XX, época en la que el liberalismo y la falta de fuerza de las organizaciones obreras permitían que las invenciones del trabajador pertenecieran al empresario sin otorgar a aquel derecho de ningún tipo, tiempos en que se inicia una larga evolución en relación con las reivindicaciones que exigían los trabajadores bajo el lema

³⁰ El artículo 325 de la LOTTT resulta ilícito para los intereses de los trabajadores. Se trata de un precepto contrario al espíritu y letra de la Constitución de 1999, pues ésta consagra de forma expresa que el Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia (Art. 98 Constitución Nacional), inconstitucionalidad ésta que se traduce en una nueva modalidad de expropiación sin compensación de los derechos intelectuales.

El régimen establecido por la derogada Ley Orgánica del Trabajo establecía un régimen a las invenciones o mejoras realizadas por el trabajador teniendo como referencia para determinar los derechos del inventor o de su patrono el objeto de la relación laboral, esto es, la naturaleza de la invención o mejora y no la naturaleza pública o privada del patrono. Bernardoni de Govea, María. Ob. Cit., 2012, p. 360

‘Expropiación en el terreno intelectual’³¹.

El régimen sobre las invenciones creadas en el proceso social de trabajo establecido en la LOTTT está afectado por otras imperfecciones, algunas de las cuales son las siguientes:

1. El título en el que se incorpora el Capítulo IV, De las Invenciones, Innovaciones y Mejoras, resulta poco apropiado, ya que la titularidad de las invenciones creadas bajo relación de trabajo, en nada se vincula con el derecho a una formación permanente por parte del trabajador durante el desarrollo de una relación laboral;

2. El propio título del capítulo IV resulta incorrecto y confuso, ya que éste refiere a las invenciones, innovaciones y mejoras. Hablar de “innovaciones y mejoras” exige una explicación sobre el alcance de estos términos, pues la innovación o mejora relevante jurídicamente, según la Ley de Propiedad Industrial de 1955, es la “invención de mejoras”³² (Arts. 5º, 7º, 9º, 10, 12 LPI-55). En el caso de que la referencia que se hace en el referido capítulo IV sea a la llamada “invención de mejoras”, hubiera bastado con utilizar el término “invenciones” en sentido amplio para que ambas figuras quedaran comprendidas, de lo contrario, distinguir los tipos de “invenciones”, con lo cual el legislador se habría inmiscuido en una materia que no es de su competencia³³;

3. Resulta poco acertada la redacción del artículo 328 de la LOTTT, sobre el cual debemos resaltar dos situaciones concretas: 1. En los términos en que se reconoce la facultad negativa del autor sobre la invención: “... el derecho a preservar la integridad de la misma, es decir, impedir cualquier deformación, mutilación u otra modificación o atentado que cause perjuicio a su honor o a su reputación”, este derecho imposibilita al patrono a modificar la obra o invención, limitación ésta que resulta contraria a las necesidades del patrono y a los principios del derecho del trabajo, según los cuales, el patrono o empleador pueden disponer tanto de los frutos

³¹ Vid. Lois Bastidas, Fátima. Ob. Cit., 2000, p. 46.

³² Art. 14 LPI-55. Pueden ser objeto de patente: 4º) las reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya conocidas.

³³ Esta misma imperfección fue cometida por el legislador en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, lo cual fue objeto de crítica, pues se consideró que al hacer alusión a “invenciones” y “mejoras” se estaba haciendo referencia a una distinción impropia porque mal puede quien legisla en material laboral hacer una clasificación de las invenciones. Vid. Rondón de Sansó. Hildegard. Ob. Cit., 1991 p. 16.

del trabajo del trabajador como de la facultad de orientar y dirigir dicho trabajo. De ahí que, como se advirtió en el punto I.1 *supra*, resulta poco práctico tal reconocimiento de acuerdo con la finalidad que persigue el régimen sobre invenciones realizadas bajo relación laboral, y en lo que respecta al señalamiento de que los derechos morales: “... serán inalienables, irrenunciables, inexpropiables, inembargables, imprescriptibles...”, hubiese bastado con reconocer de forma explícita: “... estos derechos serán inalienables, irrenunciables e imprescriptibles...”, pues por ser inalienable, el derecho moral es inembargable, inejecutable e inexpropiable³⁴;

4. El legislador se inmiscuye en una materia que le es totalmente ajena –la Propiedad Industrial– al consagrar que los trabajadores no dependientes, autores de una invención o mejora cuya “... propiedad le corresponda de acuerdo con la ley de la materia, tendrán siempre derecho al nombre de la invención, mejora, [...] y a una retribución equitativa por parte de quienes la utilicen...” Tal disposición resulta totalmente infundada, pues los trabajadores no dependientes no están sometidos en esta materia a la legislación laboral;

5. Se reconoce el aspecto sustantivo del “derecho moral” del inventor/trabajador, pero, observamos un vacío legal con respecto al procedimiento que garantice el ejercicio de tal derecho; y

6. Falta en el texto legal referencia a la obligación independiente de comunicación de la invención al patrono, cualquiera que sea su naturaleza, durante la relación laboral. Tampoco se señala nada respecto de la obligación de guardar secreto sobre la información que involucra la invención.

II. 1 Régimen legal sobre las invenciones creadas bajo relación de dependencia en los Estados Partes del MERCOSUR

II. 1. 1 Argentina

Los aspectos relacionados con la regulación de las invenciones realizadas bajo relación laboral se encuentran contemplados en la Ley del Contrato de Trabajo argentina (en adelante

³⁴ Ibidem, p. 157.

L.C.T.)³⁵, artículos 82 y 83 en los siguientes términos:

Artículo 82: “Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen. Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador. Son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto.

Artículo 83: “El empleador deberá ser preferido en igualdad de condiciones a los terceros, si el trabajador decidiese la cesión de los derechos a la invención o descubrimiento, en el caso del primer párrafo del artículo 82 de esta ley. Las partes están obligadas a guardar secreto sobre las invenciones o descubrimientos logrados en cualquiera de aquellas formas.

Según el artículo 82 de la L.C.T., son tres las situaciones que contempla la norma en relación con las invenciones industriales: i) invenciones “libres”, resultado de la aptitud del trabajador, independientemente del trabajo que ejecute en la empresa; ii) invenciones de “explotación”, que se derivan de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentos, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados; y iii) invenciones de “servicio”, o sea, aquellas obtenidas cuando el trabajador es contratado para eso. En el caso de las invenciones libres, la titularidad sobre la invención corresponde al trabajador, teniendo el patrono el derecho de preferencia previsto en el artículo 83 de la L.C.T. En cambio, en el caso de las invenciones de explotación y de las invenciones de servicio, la titularidad sobre la invención corresponde al empleador.

No vamos a detenernos en un mayor análisis sobre estos artículos de la L.C.T., toda vez que la Ley de Patentes de Invención y de Modelos de Utilidad N° 24.481, modificada por la Ley 24.572 (en adelante LP)³⁶ y su Reglamento (en adelante, RLP)³⁷, contienen un régimen especial para las invenciones desarrolladas durante la relación laboral, régimen especial que de acuerdo

³⁵ Argentina. Decreto 390/1976 Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 del 13 de mayo de 1976.

³⁶ Argentina. Ley 24. 481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, modificada por la Ley 24. 572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96. Modificada por la Ley 25. 859 del 8 de enero de 2004.

³⁷ El Reglamento de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad viene a complementar el régimen legal en esta material ampliando de forma particular el derecho de remuneración que la L.C.T. reconoce al trabajador en el caso de las invenciones de servicio. Vid. Argentina. Decreto 260/96. Aprobatorio del texto ordenado de la Ley N°24.481, modificada por su similar 24.572 (T.O. 1996) y su Reglamento.

con la doctrina argentina, es el aplicable a los casos de invenciones en el ámbito de las relaciones laborales en razón de que la LP es posterior a la L.C.T.: en consecuencia, la ley posterior deroga la anterior, la ley especial deroga a la general, y además porque la propia L.C.T. consagra entre sus principios que se debe aplicar la legislación que sea más favorable.³⁸

En este contexto, se tiene que el artículo 10 de la Ley de Patentes de Invención y de Modelos de Utilidad N° 24.481, modificada por la Ley 24.572 hace referencia a las invenciones desarrolladas durante una relación laboral al establecer:

Artículo 10 - Invenciones desarrolladas durante una relación laboral:

- a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicios con el empleador que tengan por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador.
- b) El trabajador, autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa y empleador excede de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo. Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso a), cuando el trabajador realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma. El empleador deberá ejercer tal opción dentro de los NOVENTA (90) días de realizada la invención.
- c) Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve el derecho de explotación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador, en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las regalías efectivamente percibidas por éste.
- d) Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta UN (1) año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de

³⁸ El artículo 9 de la L.C.T. señala: “En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador.” Para ampliar información, vid. González Rossi, Alejandro. Las invenciones en el ámbito laboral y las soluciones normativas en Argentina. 2012, pp. 1691 -1692; Vibes, Federico P. Derechos de propiedad intelectual. 2009, pp. 149-150; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2004, p. 55.

cuyo campo de actividad se obtuvo el invento.

- e) Las invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas.
- f) Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en este artículo.

Por su parte el Reglamento de la Ley de Patentes de Invención y de Modelos de Utilidad N° 24.481, modificada por la Ley 24.572 (en adelante RLP), en su artículo 10 complementa el régimen legal en los términos siguientes:

Artículo 10 - Se considerará que el derecho a obtener la patente pertenece al empleador, cuando la realización de actividades inventivas haya sido estipulada como objeto total o parcial de las actividades del empleado.

A los efectos del segundo párrafo del inciso b) del artículo 10 de la Ley, sólo se entenderá que en el desarrollo de la invención han influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, cuando la invención sea concerniente a las actividades del empleador o esté relacionada con las tareas específicas que el inventor desarrolla o desarrollara al servicio del empleador.

Realizada una invención en las condiciones indicadas en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 10 de la Ley, si el empleador dejare de ejercer su derecho de opción dentro del PLAZO establecido en el último párrafo del mismo inciso, el derecho a la titularidad de la patente corresponderá al inventor -empleado-.

Cuando la invención hubiera sido realizada por un trabajador en relación de dependencia, en las condiciones indicadas en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 10 de la Ley y antes del otorgamiento de la patente, se podrá peticionar fundadamente, por escrito y en sobre cerrado, en la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES o en las delegaciones provinciales que habilite al efecto el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, el derecho a la titularidad de la misma. En tal supuesto, el Comisario de Patentes intimará a las partes para que presenten por escrito sus argumentos dentro del PLAZO improrrogable de QUINCE (15) días contados a partir de las respectivas notificaciones. Dentro de los TREINTA (30) días subsiguientes a tales presentaciones o a la producción de la prueba ofrecida, en su caso, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL deberá dictar resolución fundada indicando a quién corresponde el derecho a solicitar la patente, la que será notificada a las partes por medio fehaciente.

En caso de desacuerdo entre el trabajador y su empleador sobre el monto de la remuneración suplementaria o de la compensación económica prevista en el primer párrafo del inciso b) y en el inciso c) del artículo 10 de la Ley, respectivamente, cualquiera de ellos podrá en cualquier tiempo requerir la intervención del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL para resolver la disputa, expresando sus fundamentos. Del requerimiento se dará traslado a la otra parte por el término de DIEZ (10) días a partir de la fecha de su notificación. El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL deberá dictar resolución fundada dentro del PLAZO de VEINTE (20) días siguientes a la contestación del traslado o la producción de las pruebas que se ofrezcan, en su caso, estableciendo la

remuneración suplementaria o la compensación económica que, a su criterio, fuere equitativa, la que será notificada a las partes por medio fehaciente.

Las resoluciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL a que se refieren los dos párrafos precedentes serán recurribles ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial con competencia territorial en el domicilio del lugar de trabajo, dentro de los VEINTE (20) días hábiles a partir de la notificación. Los recursos no tendrán efectos suspensivos.

El campo de aplicación del régimen especial establecido en la LP y su reglamento está delimitado a los siguientes supuestos: invenciones protegibles, bien por patente de invención o por modelos de utilidad³⁹, invenciones desarrolladas durante una relación laboral, invenciones concebida y exteriorizada a partir del inicio de la relación laboral y antes de su finalización, y finalmente, invenciones que obtengan los trabajadores.

El régimen de la LP y su reglamento se aplican de forma directa a las invenciones patentables. Asimismo, sostiene Cabanellas que en lo que a la titularidad se refiere se debe aplicar por analogía a aquellos casos de tecnologías consideradas no patentables por la LP sin importar su nivel inventivo, siempre que se obtengan en función de la existencia de una relación laboral. En este aspecto se entienden sustituidas las normas de la L.C.T. sobre las obtenciones tecnológicas por los empleados y trabajadores. Ahora bien, en lo que refiere a forma de protección de las tecnologías no patentables procede aplicar el régimen establecido para las mismas en la L.C.T.⁴⁰

Con relación a las invenciones concebidas y exteriorizadas durante el transcurso de la relación laboral, vale mencionar que la regla general establecida en la LP y su reglamento contempla algunas excepciones: se considera invención laboral aquella obtenida por el trabajador al comenzar las tareas de investigación, con ocasión de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la ejecución de tareas de investigación, aun cuando estrictamente hablando no se haya iniciado la

³⁹ Según el artículo 58 de la LP y 58 del RLP: “Son aplicables al modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención que no le sean incompatibles.”

⁴⁰ Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2004, pp. 55-56, 64; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2006, pp. 508-509. Es el caso del software, el cual es protegido según el artículo 1º de la Ley de Propiedad Intelectual Argentina, el cual, al encontrarse fuera del sistema de patentes, en aquellos casos en que haya sido desarrollado en el marco de una relación laboral se rige por las disposiciones de la L.C.T., vid. González Rossi, Alejandro. Ob. Cit., 2012, p. 1692.

relación laboral; también constituye invención laboral aquella desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo, aunque la solicitud de patente haya sido presentada hasta un año después de la fecha en que culminó la relación laboral (Art. 10, inciso d) LP) ⁴¹.

Para la aplicación del régimen especial sobre las invenciones laborales no tiene ninguna relevancia que se trate de un trabajador que cumpla funciones de dirección, de administración o de cualquier otra especie. Lo que acciona la aplicación de esta normativa es la existencia de una relación de dependencia.⁴²

En lo que a los trabajadores en el sector público respecta, la LP guarda silencio en relación con el régimen aplicable a los trabajadores en este sector. Sin embargo, la doctrina argentina es del criterio de que sea porque la relación entre el trabajador y el ente público se rija principal o supletoriamente por la Ley de Contrato de Trabajo o, por la ausencia de reglas especiales en contrario, se debe considerar la aplicación del artículo 10 de la LP y su Reglamento. En el primer caso, en virtud de la existencia de una relación calificada como laboral y, en el segundo caso, por aplicación analógica del régimen general, en ausencia de reglas especiales en contrario.⁴³

Según la LP argentina, las invenciones laborales se clasifican en: a. invenciones de “encargo”; b. invenciones de “experiencia”; y, c. invenciones “libres”.

a. Las invenciones de “encargo”, conocidas por la doctrina argentina como “invenciones de servicio absolutas”, son aquellas realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicio con el empleador que tenga por objeto total o parcialmente la

El artículo 10, inciso d), de la LP, establece que toda “invención industrial” “será considerada como desarrollada”⁴¹ durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicio, cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1) año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento. Cabanellas opina que referido inciso d) debe ser entendido como una presunción de temporalidad, que conduce a la aplicación del régimen de las invenciones laborales, según el cual las invenciones podrán pertenecer al trabajador o al empleador conforme a las reglas que corresponden a cada tipo de invención. Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2004, pp. 68 y ss; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2006, pp. 513-517. Con respecto de la expresión “invención industrial”, ésta debe ser entendida como que comprende a todas las invenciones laborales, vid. Bergel, Salvador D. Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones biotecnológicas. 1999, p. 47.

⁴² Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2004, p. 72; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2006, pp. 517-518.

⁴³ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2004, pp. 106-107.

creación de actividades inventivas (Art. 10, inciso a) LP).⁴⁴ Por regla general corresponde exclusivamente al patrono o empleador los derechos derivados del régimen de invenciones laborales, sin perjuicio del derecho moral que detenta el trabajador de ser mencionado como inventor en el título de la patente (Art. 9 LP).⁴⁵

En este tipo de invenciones, la titularidad que se deriva para el empleador es originaria, sin que se requiera acto alguno por parte del trabajador para que el patrono solicite y obtenga la patente a su nombre.⁴⁶ La atribución de titularidad al empleador responde a la función normal de la relación contractual: se emplea al trabajador para obtener invenciones u otras tecnologías y como contraprestación recibe un salario.

En la invenciones de “encargo”, el legislador establece en favor del empleado inventor un derecho a percibir beneficios económicos o remuneración suplementaria (Art. 10 b)).⁴⁷ La doctrina argentina ha entendido que el derecho a la remuneración suplementaria procede debido al carácter extraordinario del esfuerzo puesto de manifiesto por el trabajador o por los resultados obtenidos por éste. En cuanto a la forma de determinar su monto, estima la doctrina que puede ser establecida por las partes, teniendo en consideración que el contenido del literal c) del artículo 10 LP plantea un límite máximo en cuanto al monto de tal remuneración, pues se está en presencia de una invención por la que el trabajador ya ha recibido un salario. Y en el caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el monto del beneficio económico complementario, en el artículo 10 del RLP se faculta al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) para que a solicitud de

⁴⁴ Ibidem, pp. 77 y ss.

⁴⁵ El contenido del artículo 9 LP es similar al artículo 4 *ter* del Convenio de París, reconoce el derecho del inventor a ser mencionado como tal en la patente, derecho moral éste garantizado mediante el procedimiento establecido en el artículo 9 del RLP: “El inventor o los inventores que hubiesen cedido sus derechos podrán presentarse en cualquier momento del trámite y solicitar ser mencionados en el título correspondiente acreditando fehacientemente su calidad de tales. De dicha presentación se correrá traslado por el PLAZO de TREINTA (30) días corridos al cesionario. De mediar oposición, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resolverá dentro de los TREINTA (30) días corridos contados desde la contestación del traslado o la producción de la prueba que se hubiere requerido para el esclarecimiento de los hechos invocados.” Sobre este asunto, consultar a Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2004, pp. 109-112.

⁴⁶ Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2006, p. 519; Bergel, Salvador D. Ob. Cit., 1999, p. 45.

⁴⁷ Vid. Romano Rubén. Paternidad y titularidad de los derechos de propiedad intelectual, (s/f); Vibes, Federico P. Ob. Cit., 2004, p. 151; Bergel, Salvador D. Ob. Cit., 1999, p. 45.

parte interesa determine tal monto mediante una resolución fundamentada, de la cual puede recurrirse ante el Juez Federal en lo Civil y Comercial con competencia en el domicilio del lugar del trabajo.⁴⁸

b. Las invenciones de “experiencia”, también llamadas por la doctrina argentina de “invenciones de servicio relativas”⁴⁹, son aquellas obtenidas por el trabajador con base en las experiencias recogidas en el contexto de la relación laboral. El régimen especial de este tipo de invenciones se encuentra establecido en el artículo 10, inciso b), segunda parte de la LP, el cual se encuentra delimitado por los siguientes elementos: invención obtenida dentro de una relación laboral que no sea una invención de “encargo”; la invención debe haber sido creada en relación con la actividad profesional empleado en la empresa; que la invención se origine en los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o medios –técnicos y físicos- proporcionados por ésta. Estas invenciones y conocimientos técnicos son el producto de la actividad inventiva propia del trabajador, obrando conjuntamente con los medios que el patrono ha proporcionado. Por tal razón, en las invenciones de “experiencia”, la legislación le reconoce ciertos derechos al patrono como incentivo al aporte de tales medios.⁵⁰

La regla general en cuanto a la titularidad se refiere, establece que las invenciones de “experiencia” correspondan al inventor empleado. No obstante, instituye como excepción el hecho que la invención de “experiencia” se obtenga dentro de una relación laboral; en este supuesto, la LP establece un derecho de preferencia a favor de patrono para adquirir ciertos derechos sobre la invención de “experiencia” –la titularidad o la explotación de ésta. En el caso de que el empleador, dentro de los (90) días de creada la invención, ejerza el derecho de preferencia⁵¹, al empleado corresponderá una compensación económica justa fijada en atención a:

1. importancia industrial y comercial del invento;
2. valor de los medios o conocimientos

⁴⁸ Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2006, pp. 522-526.

⁴⁹ Vid. Vibes, Federico P. Ob. Cit., 2004, p. 151; Bergel, Salvador D. Ob. Cit., 1999 p. 45

⁵⁰ Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2006, pp. 527-530.

⁵¹ Cabanellas advierte del vacío legal del artículo 10, inciso b) parte final LP, con respecto a la notificación de la invención al empleador, con lo cual, la norma no garantiza la posibilidad cierta de que el patrono ejerza el derecho de opción consagrado. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2006, pp. 531-532

facilitados por la empresa; 3. aportes del trabajador; y 4. en el supuesto en que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podrá reclamar hasta un (50%) de las regalías efectivamente recibidas por el empleador (Art. 10 c)). En el caso de que el patrono dejara de ejercer su derecho de opción dentro del plazo de (90) días luego de producida la invención, el derecho a la titularidad corresponderá al inventor/trabajador (Art. 10, inciso b), segundo párrafo LP; Art. 10 RLP).⁵²

c. El tercer supuesto en relación con el tipo de invenciones corresponde a las invenciones “libres”, entendidas como aquellas que obtiene el trabajador durante la relación laboral, pero no configuran invenciones de “encargo” o invenciones de “experiencia”. Estas invenciones pertenecen de forma exclusiva al trabajador. (Art. 10, inciso e) LP)⁵³.

Para terminar, en opinión de Cabanellas, el régimen establecido en el artículo 10 de la LP concentra un alto contenido imperativo;⁵⁴ siendo esto así, no habría problema frente al orden público nacional para aplicar un régimen extranjero de invenciones laborales que incluyera una regla sobre presunciones distinto al previsto en el artículo 10, inciso d, de la PL⁵⁵. Sin embargo, sería inadmisibles –por órganos judiciales o administrativos argentinos– la aplicación de reglas relativas a invenciones laborales contrarias al orden público argentino; por ejemplo, un régimen de invenciones laborales que otorgue el derecho al empleador sobre todas las invenciones obtenidas durante la relación laboral, aunque éstas nada tuvieran que ver con las tareas del

⁵² Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2006, pp. 531 y ss; Romano Rubén. Ob. Cit.

⁵³ Con respecto a las invenciones libres, Rodríguez Mancini, citado por Vibes, ha manifestado que en este supuesto la titularidad está parcialmente limitada, lo cual obedece a la circunstancia de que si el inventor decidiera ceder los derechos de explotación de su invención, el empleador tendría, en igualdad de condiciones, un derecho de preferencia a terceros siempre que la invención tenga alguna relación con la actividad del empleador (Crf. Art. 83, parte 1ª de la L.C.T.), derecho de preferencia que tiene fundamento en los principios de solidaridad, colaboración y buena fe que deben observarse en la comunidad empresarial. Vid. Vibes, Federico P. Ob. Cit., 2004, p. 152.

⁵⁴ Vid. Romano Rubén. Ob. Cit.

⁵⁵ Sobre la expresión “será considerada como desarrollada”, el autor Salvador Bergel entiende que la expresión “será considerada como desarrollada” configura una presunción “*jure et jure*”, considerando que la solución correcta hubiera sido adoptar una presunción “*iuris tantum*”. Vid. Bergel, Salvador D. Ob. Cit., 1999, p. 48. En opinión de Cabanellas se trata de una mera presunción que no excluye la utilización de otros elementos jurídicos que desvirtúen tal presunción. Vid. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2004, pp. 69-72.

trabajador (Art. 10, inciso f) LP)⁵⁶, eso en virtud de que cualquier tipo de expropiación de la actividad inventiva del trabajador es contraria al reconocimiento necesario de un mínimo de derechos a favor del inventor y al contenido que protege el régimen de las invenciones laborales.⁵⁷ Sobre este asunto agrega Cabanellas que en el Derecho argentino, la aplicación de leyes extranjeras en materia de invenciones laborales como consecuencia de una cláusula contractual que así lo disponga, sólo sería válida en la medida en que los derechos del trabajador bajo esas leyes extranjeras sean mayores que los concedidos por la ley argentina.⁵⁸

II. 1. 2 Brasil

La Ley Nº 9.279 que regula los derechos y obligaciones relativos a la Propiedad Industrial brasileña (en adelante, LPI-Br)⁵⁹, en su capítulo XIV, De la Invención y del Modelo de Utilidad Realizado por Empleado o Prestador de Servicio, regula la cuestión de las invenciones creadas bajo relación laboral en los siguientes términos:

Artículo 88 - La invención y el modelo de utilidad pertenecen exclusivamente al empleador cuando ocurren en el curso del contrato de trabajo cuya ejecución es en Brasil y que tenga por objeto la investigación o la actividad inventiva, o resulte de la naturaleza de los servicios para los cuales fue contratado el empleado.

§ 1º - Salvo expresa disposición contractual en contrario, la retribución por el trabajo a que se refiere este artículo se limita al salario ajustado.

§ 2º - Salvo prueba en contrario, se considera realizada durante la vigencia del contrato la invención o el modelo de utilidad, cuya patente sea solicitada por el empleado hasta 1 (un) año después de la extinción del vínculo de empleo.

Artículo 89 - El empleador, titular de la patente, podrá conceder al empleado, autor del invento o perfeccionamiento, participación en las ganancias económicas resultantes de la explotación de la patente, mediante negociación con el interesado o conforme dispuesto en norma de la empresa.

Párrafo único - La participación referida en este artículo no se incorpora, a cualquier título, al salario del empleado.

Artículo 90 - Pertenecerá exclusivamente al empleado la invención o el modelo de utilidad por

⁵⁶ Sobre este aspecto puede consultarse a Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit., 2004, pp. 103-104.

⁵⁷ Ibidem, pp. 75-76.

⁵⁸ Ibidem, p. 77.

⁵⁹ Brasil. Ley de Propiedad Industrial 9.279 de 14 de mayo de 1996.

el desenvuelto, desde que desvinculado del contrato de trabajo y no originado de la utilización de recursos, medios, datos, materiales, instalaciones o equipos del empleador.

Artículo 91 - La propiedad de invención o de modelo de utilidad será común, en partes iguales, cuando resultar de la contribución personal del empleado y de recurso, datos, medios, materiales, instalaciones o equipamientos del empleador, resguardada expresa disposición contractual en contrario.

§ 1º - Siendo más de un empleado, la parte que les compete será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste en contrario.

§ 2º - Está garantizado al empleador el derecho exclusivo de licencia de explotación y asegurado al empleado la justa remuneración.

§ 3º - La explotación del objeto de la patente, a la falta de acuerdo, deberá ser iniciada por el empleador dentro del plazo de 1 (un) año, contado de la fecha de su concesión, bajo pena de pasar a la exclusiva propiedad del empleado la titularidad de la patente, salvo en las hipótesis de falta de explotación por razones legítimas.

§ 4º - En el caso de cesión, cualquiera de los cotitulares, en igualdad de condiciones, podrá ejercer el derecho de preferencia.

Artículo 92 - Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplica, en lo que compete a las relaciones entre el trabajador autónomo o el aprendiz y la empresa contratante y entre empresas contratantes y contratadas.

Artículo 93 - Se aplica lo dispuesto en este Capítulo, en lo que compete a las entidades de la Administración Pública, directa, indirecta y fundacional, federal, estadual o municipal.

Párrafo único - En la hipótesis del art. 88, será asegurada al inventor, en la forma y condiciones previstas en el estatuto o reglamento interno de la entidad a que se refiere este artículo, una compensación económica complementaria, de acuerdo con el valor de las ventajas obtenidas con la solicitud o con la patente, a título de incentivo.

El régimen especial que la Ley de Propiedad Industrial brasileña establece sobre las invenciones bajo relación de trabajo constituye una excepción a la regla general consagrada en la Constitución Federal brasileña, en la que se reconocen de forma genérica la garantía de protección a los autores por sus creaciones (Art. 6º LPI-Br). Con respecto al derecho moral del trabajador a ser nombrado como autor en las invenciones bajo contrato de trabajo, éste se desprende del parágrafo 4º de la LPI-Br, artículo que se incorpora a la Ley de Propiedad Industrial de 1996 en consonancia con el artículo 4º ter de la Convención de la Unión de París (CUP).⁶⁰

Las disposiciones sobre las invenciones de trabajadores son aplicables tanto a las

⁶⁰ IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. 2005, pp. 18-19.

invenciones como a los modelos de utilidad patentables de conformidad con la referida Ley; a aquellas invenciones obtenidas bajo un contrato de trabajo ejecutado en Brasil; a las invenciones creadas en forma directa o indirecta por trabajadores nacionales o extranjeros en empresas privadas, servidores públicos, trabajadores autónomos o en período de prueba o por empresas contratadas al efecto (Art. 92 LPI-Br); y a las invenciones que hayan sido creadas durante la vigencia del contrato de trabajo.

En relación con los servidores públicos o autárquicos –cualquiera que sea el nivel dentro de la Administración–, en el artículo 93 de la LPI-Br se establece que de modo general, se les debe aplicar el mismo régimen establecido por esta Ley sobre invenciones y modelos de utilidad creados por trabajadores. Sin embargo, se observa en este mismo artículo, que se consagra a favor del inventor –servidor público– el derecho a recibir una participación complementaria y proporcional con las ventajas obtenidas con la invención, siendo que a los fines de determinar el monto de tal beneficio, la Ley remite al estatuto interno que rige las relaciones entre el servidor público y la entidad para la cual trabaja. En fecha 16 de abril de 1998, la aplicación del referido artículo 93 ha sido reglamentado en los artículos 3° y 5° del Decreto 2.553, en tales disposiciones se privilegia a los empleados de entidades de la administración, con un derecho a percibir un beneficio económico que no se reconoce a los trabajadores del sector privado.⁶¹

Las creaciones obtenidas bajo relación de trabajo recogen tres situaciones distintas: a. invenciones de “servicio”, b. invenciones “libres”, y c. invenciones de “establecimientos”.

a. Las invenciones de “servicio”, conocidas también como invenciones de “misión”, son aquellas creadas por un trabajador en ejecución de un contrato que tiene por objeto la investigación y las actividades científicas, para lo cual, la empresa pone a disposición del trabajador todo los medios y equipos técnicos. Por regla general, tales invenciones pertenecen exclusivamente al patrono (Art. 88 LPI-Br). Se consideran –presunción *iuris tantum*– invenciones de “servicio” las desarrolladas durante la vigencia del contrato, aun cuando la patente sea solicitada por el trabajador hasta un (1) año después de extinguido el vínculo laboral (Art. 88. § 2° LPI-Br). En

⁶¹ En el decreto 2.553 no se estipula un monto mínimo como premio, sólo se limita a estipular que el monto del beneficio económico no podrá exceder en un tercio del valor de las ventajas obtenidas por la explotación de la patente. Vid. IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Ob. Cit., 2005, p. 169; Vid. Rocha Furtado, Lucas. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro. 1996, p. 80.

este tipo de invenciones -salvo disposición contractual en contrario- el patrono no está obligado a entregar al trabajador remuneración adicional alguna, pues el legislador considera que tal retribución ha sido incorporada en el valor del salario establecido en el contrato de trabajo (arts. 88. § 1º y 89 LPI-Br).⁶²

- b. Las invenciones “libres”, también llamadas de invenciones “fuera de servicio” o “fuera de misión”, son aquellas que crea el trabajador –o el servidor público- completamente desvinculado del contrato de trabajo y sin llegar a utilizar los recursos o medios del patrono. En este caso, los derechos corresponden de forma exclusiva al trabajador (Art. 90 LPI-Br).
- c. Las invenciones de “establecimiento” o invenciones “mixtas” son aquellas obtenidas por la contribución personal del trabajador y el soporte técnico o financiero del patrono.⁶³ En este tercer supuesto, el trabajador no ha sido contratado para efectuar investigación o actividades inventivas, pero utilizando información, equipos y/o instalaciones de la empresa se crea la invención. Salvo disposición en contrario, el trabajador y el patrono ostentan sobre la invención o modelo de utilidad los derechos –cualitativamente iguales- y las limitaciones que se derivan del condominio legal que sobre ésta establece la propia LPI-Br.⁶⁴ A los fines de la explotación de la invención, cada uno de los copropietarios podrá utilizarla libremente, ejerciendo sobre ella todos los derechos compatibles con la indivisibilidad de la invención o modelo de utilidad. ⁶⁵ Para garantizar la igualdad de los derechos entre los copropietarios, la Ley consagra por una parte el derecho de preferencia para que el patrono/inventor explote mediante licencia exclusiva el objeto de la invención y, por la otra, establece el derecho a que

⁶² Según la doctrina brasileña, el objetivo del artículo 88 de la LPI-Br es asegurar al patrono el derecho a la titularidad originaria de la patente, que resulte de la actividad desarrollada dentro de las instalaciones de su empresa, mediante la utilización de los medios y equipos de su propiedad, obtenida por un profesional cuyo contrato de trabajo prevé tal actividad. Vid. IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Ob. Cit., 2005, pp.165-166; De A. V. Loureiro, Luiz Guilherme. A Lei da Propriedade Industrial comentada. 1999, pp. 185-186.

⁶³ Este es el tipo de invención común en las universidades, centros de investigación e institutos tecnológicos en Brasil. Vid. IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Ob. Cit., 2005, p.167

⁶⁴ Los límites a los derechos que se derivan para las partes del condominio legal que establece la LPI-Br, se encuentran establecidos en el Art. 1.314 y ss. del Código Civil brasileño.

⁶⁵ Según el artículo 58 de la LPI-BR, se considera “indivisible” el contenido de la invención objeto de la solicitud de patente o la patente.

el trabajador/inventor reciba en virtud de tal explotación, una remuneración justa⁶⁶ (Art. 91. § 2º LPI-Br).

II. 1. 3 Paraguay

En Paraguay, su Constitución Nacional reconoce en su artículo 110 el derecho de propiedad exclusiva que de todo autor o inventor tiene sobre su obra o invención con arreglo a la ley.

El Código del Trabajo del Paraguay (C.T.P.)⁶⁷, en su Título II del contrato de trabajo, artículos 29, 31 al 34, establece el siguiente régimen sobre los resultados del contrato de trabajo:

Artículo 29. El objeto del contrato a que se refiere este Título, es toda obra que se realice por cuenta y bajo dependencia ajenas, o todo servicio material, intelectual o mixto que se preste en iguales condiciones.

Artículo 31. El resultado o producto del trabajo contratado pertenece al empleador, a quien el trabajador transfiere todos sus derechos sobre aquel por el hecho mismo del contrato.

Artículo 32. Las invenciones llamadas de explotación hechas en las empresas, talleres o sitios de trabajo, en las que dominasen el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos del empleador, así como aquellas realizadas por trabajadores especialmente contratados para estudiarlas y obtenerlas, denominadas de servicio, pertenecen en propiedad al empleador.

Artículo 33. Si la explotación por el empleador de la invención llamada de servicio, diese lugar a ganancias que acusasen evidente desproporción con la remuneración del trabajador que en el ejercicio de su actividad ha producido la invención, el trabajador tendrá derecho a pedir compensación especial.

Artículo 34. Son propiedad exclusiva del trabajador las invenciones llamadas libres que hayan nacido de su actividad personal durante el trabajo y que no puedan calificarse de invenciones de explotación o de servicio.

A la propiedad patentada o no de las mismas, el trabajador no podrá renunciar en beneficio del empleador o de un tercero sino en virtud de un contrato especial y posterior a la invención.

En cualquier caso, tanto el empleador como el trabajador estarán obligados al secreto de la invención.

⁶⁶ Se le critica a este artículo el uso de la noción indeterminada “remuneración justa”, ya que la misma, no le garantiza una seguridad mínima al trabajador. Lo que si constituye un beneficio para el trabajador es la circunstancia consagrada en el § 3 del mismo artículo 91 LPI-Br, según el cual, pasado un (1) año de concedida la patente, sin que la misma hubiese sido explotada por el patrono –salvo por problemas no imputables a este, pasará la propiedad de la patente al trabajador. Vid. Rocha Furtado, Lucas. Ob. Cit., 1996, pp. 79-80; IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudios de Propriedade Intelectual. Ob. Cit., 2005, p. 168.

⁶⁷ Paraguay. Ley N°. 213/93, que establece el Código del Trabajo. Publicado en la Gaceta Oficial N° 105 bis, 29 de octubre de 1993.

Detengámonos sobre las anteriores normas para señalar: 1. El legislador laboral trata inadecuadamente el tema al regular las “invenciones libres”, definidas como aquellas nacidas de la actividad personal del trabajador que no pueden calificarse de invenciones de explotación o de invenciones de servicios, y cuya propiedad exclusiva le corresponde al trabajador. Siendo esto así, el legislador entra a reconocer una situación que escapa de la materia de su competencia (Art. 34° C.T.P.); y 2. Igualmente, debemos resaltar la importancia de la obligación que sobre el secreto de la invención se establece tanto para el trabajador como para el patrono en el arte final del artículo 34 del C.T.P. Tal obligación general de guardar el secreto sobre la invención sin importar cuál sea su tipo, es vital en la materia que nos ocupa para preservar los derechos patrimoniales del inventor/trabajador y del patrono, previsión legal vigente en relación con la invenciones creadas bajo relación de dependencia.

Ahora, pasemos a revisar el régimen especial aplicable a las invenciones realizadas en ejecución de un contrato de trabajo, establecido en la Ley de Patentes de Invención del Paraguay (en adelante LPI-Py)⁶⁸, en la cual se le dedica dentro del título I, capítulo I sobre las disposiciones generales, los artículos 10 al 12. Este régimen tiene aplicación preeminente en relación con el tratamiento dado, al resultado o producto del trabajo bajo contrato laboral, en el Código del Trabajo. La preeminencia de la Ley de Patentes se deriva por una parte por la especialidad de la materia, y por otra por tratarse de una ley posterior. La Ley de Patentes del Paraguay es del año 2000, siendo que el Código del Trabajo es del año 1999.

Artículo 10.- De las invenciones efectuadas en ejecución de un contrato. Cuando una invención haya sido realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, tendrá el derecho a obtener la patente la persona que contrató la obra o el servicio, o el empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario.

Artículo 11.- De las invenciones efectuadas por un empleado no inventor. Cuando un empleado que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, realice una invención en el campo de actividades de su empleador, o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, deberá comunicar por escrito este hecho a su empleador.

Si el empleador tuviera interés en la invención lo notificará por escrito dentro de un plazo de treinta días corridos de haber tenido noticia de la invención al empleado y en tal caso se

⁶⁸ Paraguay. Ley n° 1.630 de Patentes de Invenciones del 29 de noviembre de 2000.

considerará que el derecho a obtener la patente ha pertenecido al empleador desde el principio. El empleado tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la invención. Dicha retribución tiene carácter irrevocable.

Artículo 12.- Del derecho a ser reconocido como autor. En todos los casos el inventor tendrá derecho imprescriptible a ser reconocido como autor del invento y será mencionado como tal en la patente que se conceda y en los documentos y publicaciones oficiales relativos a él, salvo expresa renuncia de este derecho. Será nulo cualquier acuerdo por el cual el inventor, antes de haber realizado la invención, renuncie a su derecho a ser mencionado.

El régimen especial establecido por la LPI-Py se aplica a los siguientes supuestos: invenciones protegibles por patente de invención o por modelos de utilidad (Art. 2 LPI-Py); invenciones creadas bajo contrato de trabajo (Art. 10 LPI-Py); invenciones de los trabajadores intelectuales, manuales o técnicos en relación de dependencia, los profesores de institutos de enseñanza privados y los trabajadores de empresas del Estado y de las empresas municipales (Art. 2 Código del Trabajo).

En el sistema paraguayo, las invenciones laborales se clasifican en a. Invenciones de “servicio”; y b. Invenciones de “explotación”.

- a. Las invenciones de “servicio” son aquellas creadas por los trabajadores durante el transcurso de un contrato de trabajo. Por regla general, salvo pacto en contrario, corresponderá al patrono o empleador la titularidad originaria sobre la invención (Art. 10 LPI-Py). En este tipo de invención la Ley guarda silencio con respecto a la posibilidad, por parte del trabajador/inventor, de obtener una remuneración complementaria en virtud de su esfuerzo en el logro de la invención. Se entiende que, tal y como ocurre en el régimen brasileño, el valor de tal remuneración extraordinaria ha sido incluido en el salario que ha percibido el trabajador para crear la invención.
- b. Las invenciones de “explotación”, llamadas por la LPI-Py como invenciones por un “empleado no inventor”, son aquellas obtenidas durante el contrato de trabajo por el trabajador no contratado para llevar a cabo actividades inventivas. El régimen de este tipo de invenciones se aplica en tres situaciones diferentes: 1. Cuando la invención es ejecutada dentro de la empresa o sitios de trabajo; 2. Cuando se obtiene mediante la utilización de datos, métodos y

procedimientos del patrono; o 3. Cuando la invención guarda vinculación con la actividad del patrono.

En cualquiera de los supuestos señalados, el empleado tienen la obligación de comunicar al patrono sobre la invención (Art. 11, encabezado LPI-Py). Si el patrono desea ejercer el derecho de preferencia que le estable la Ley sobre la explotación de tal invención, debe manifestarlo por escrito al trabajador dentro de los treinta días siguientes de haber recibido la notificación sobre su existencia. En este caso corresponderían al patrono los derechos como titular originario de la invención, y al trabajador el derecho de obtener una remuneración económica equitativa, la cual debe determinarse teniendo como referencial el valor económico en el que se ha estimado la invención (Art. 11, aparte 1º, LPI-Py).

Salvo expresa renuncia por parte del trabajador/inventor, se le reconoce el derecho moral a ser reconocido como autor del invento (Art. 12 LPI-Py).

II. 1. 4 Uruguay

No existe en la legislación laboral uruguaya regulación sobre las invenciones efectuadas bajo relación de dependencia. En la Ley de Patentes 17.164⁶⁹ se consagra el régimen especial sobre las invenciones creadas durante una relación de trabajo, en la Sección II, artículos 17 al 20, en los términos siguientes:

Artículo 17.- Cuando una invención hubiere sido realizada en cumplimiento de un contrato de trabajo, obra o servicio, cuyo objeto total o parcial sea la actividad de investigación, el derecho a la patente emergente de la misma pertenecerá al empleador, salvo disposición en contrario. En los casos en que el aporte personal del trabajador a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente el contenido explícito o implícito del contrato o de la relación de trabajo, el trabajador tendrá derecho a una remuneración suplementaria.

Artículo 18.- Cuando el trabajador realice una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieren influido predominantemente conocimientos adquiridos o la utilización de medios proporcionados por ella, sin estar obligado a realizar actividad de investigación, lo comunicará por escrito a su empleador. Si el empleador notifica por escrito su interés en la invención dentro de los noventa días, el derecho a la patente les pertenecerá en común.

⁶⁹ República Oriental del Uruguay. Ley N° 17.164 – Ley de Patentes – 2 de septiembre de 1999.

Se presumirá como desarrollada durante la relación de trabajo toda invención cuya solicitud de patente haya sido presentada dentro del año posterior al cese.

Artículo 19.- Las invenciones realizadas durante una relación de trabajo no comprendidas en los artículos precedentes, pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas.

Artículo 20.- Toda disposición contractual menos favorable al inventor que las previstas en la presente Sección será nula.

El ámbito de aplicación del régimen establecido en la Ley de Patentes uruguaya (en adelante LPU) comprende los siguientes supuestos: las invenciones protegibles por patente, los modelos de utilidad (Art. 85 LPU) y los diseños industrial (Art. 98 LPU); aquellas invenciones creadas en cumplimiento de un contrato de trabajo o bajo relación de trabajo; las invenciones del trabajador dependiente y las invenciones concebidas y exteriorizadas a partir del inicio del contrato o relación laboral y hasta un año después de su finalización.

Salvo prueba en contrario, aquella invención vinculada con la actividad profesional cumplida por el inventor en la empresa, se considera que ha sido desarrollada durante la ejecución del contrato o relación de trabajo, aunque la solicitud de la patente haya sido solicitada dentro del año siguiente a la fecha en que término la relación laboral (Art. 18 primer aparte LPU).

En principio, el régimen establecido en la LPU se aplica al inventor que tenga la condición de trabajador dependiente, sin distinción de las funciones que éste cumpla dentro de la empresa, pues, tal como fue dicho en relación con el régimen argentino, lo que acciona la aplicación de la norma es la existencia de un contrato o relación de dependencia.

De acuerdo con la Ley de Patentes uruguaya podemos mencionar que las invenciones laborales se clasifican en: a. Invenciones de “encargo”; b. Invenciones de “servicio”; y c. Invenciones “libres”.

a. Las invenciones de “encargo” son aquellas creadas en cumplimiento de un contrato de trabajo cuyo objetivo total o parcial sea la actividad de investigación. Por regla general, los derechos patrimoniales sobre la invención le pertenecen –salvo disposición en contrario– al empleador (Art. 17, encabezado LPU).

Se reconoce al trabajador el derecho a percibir una compensación económica con carácter suplementario en aquellos casos en que el aporte del trabajador sea de carácter

extraordinario o cuando la importancia de la invención para la empresa exceda el contenido explícito o implícito del contrato o relación de trabajo. En cuanto a la forma de calcular el valor de tal beneficio económico, la Ley guarda silencio. En este sentido cabe acotar que al no estar prevista la forma para calcular el valor de la participación suplementaria dentro de las cláusulas del contrato de trabajo, la laguna de la Ley impide o dificulta el ejercicio efectivo de este derecho por parte del trabajador.

b. Las invenciones de “servicio” son aquellas creadas por el trabajador con ocasión de la actividad profesional que cumple para la empresa, siempre que cumpla con los siguientes supuestos: 1. que se trate de una invención creada bajo relación laboral; 2. que el trabajador no esté obligado a ejecutar actividades de investigación, esto es, que no se trate de una invención de “encargo”; y 3. que haya influido en su obtención, el uso de conocimientos adquiridos en la empresa o la utilización de medios físicos de ésta.

Ocurrida una invención de este tipo, el trabajador tiene la obligación de notificar su existencia, por escrito, al empleador (Art. 18 LPU). Si éste desea hacer uso del derecho de preferencia que establece la norma, debe manifestar el interés en la invención, por escrito, dentro de los noventa días siguientes a la notificación que sobre la existencia de la invención hace el trabajador. Siendo éste el caso, la regla general que se impone con respecto a la titularidad en este tipo de invenciones, es que corresponde en común al trabajador y al patrono.

A los fines del ejercicio del aspecto patrimonial de los derechos derivados de la invención, se aplicarán los términos y condiciones que el régimen sobre copropiedad establezca la legislación nacional. En caso de que el empleador no manifieste interés en la invención, el derecho de explotación sobre la invención corresponderá en exclusiva al trabajador.

c. Las invenciones “libres”, que son aquellas creadas por el trabajador durante la relación de laboral, pero que no configuran una invención de “encargo” ni una invención de “servicio”. En estas invenciones, los derechos derivados de ésta pertenecen en exclusividad al inventor (Art. 19 LPU).

Con respecto al derecho moral, al trabajador/inventor se le reconoce –salvo pacto en contrario– el derecho inalienable e imprescriptible a ser reconocido como creador de la invención en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley de Patentes uruguaya.

Las normas que conforman el régimen de la LPU sobre las invenciones creadas durante relación laboral, son de orden público. En tal sentido, cualquier acuerdo contractual menos favorable para el inventor que el establecido en esa sección de la referida Ley, se considerará nulo (Art. 20LPU).

III. Incompatibilidades del régimen de las invenciones creadas bajo relación laboral en la legislación venezolana con respecto a la de los Estados Partes del MERCOSUR

Venezuela cuenta con una Ley de Propiedad Industrial sancionada en 1955 y vigente desde 1956; no obstante, la misma no contempla disposiciones que regulen el trabajo intelectual bajo relación laboral, aspecto este que fue subsanado, en cierta manera, con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras sancionada en junio del 2012, en la que se establece un capítulo destinado a regular las invenciones, innovaciones y mejoras creadas bajo relación laboral, normativa que a pesar de su novísima puesta en vigencia, en nuestra opinión, no responde a cabalidad a los criterios doctrinarios que se han establecido sobre la materia, ni se presenta como una normativa que marca pauta en materia de invenciones creadas bajo relación laboral, adoleciendo de graves deficiencias.

Desde el punto de vista del derecho constitucional, las normas de esta Ley atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores del sector público, al despojar a éstos de su derecho constitucional de inventores. La calificación de todo su contenido como un ordenamiento de orden público que desemboca en proclamaciones constitucionales hace que sea más paradójico el desconocimiento que realiza de los derechos de inventor del trabajador. Además, el derecho de los trabajadores y el derecho de los inventores, eventualmente contrapuestos, concluyen en la cúspide constitucional y crean, eventualmente, una colisión de orden constitucional que tiene que ser resuelta en función de la mejor conveniencia social. Esta situación se constituye en la principal incompatibilidad entre el régimen de la titularidad de las invenciones existente en Venezuela y el vigente en los otros países del MERCOSUR.

Existen algunas otras incompatibilidades entre la legislación venezolana sobre invenciones desarrolladas bajo relación de dependencia y la de los Estados Partes del

MERCOSUR, por lo que, debido a la trascendencia y para no incurrir en repeticiones presentamos en la tablas 1 y 2 que se presentan más abajo.

Tabla1. Escenario sobre el régimen de las invenciones creadas bajo relación laboral en la legislación venezolana y en los Estados Partes que conforman el MERCOSUR

	Tipo de invenciones	Régimen laboral	Régimen de patentes	Ámbito laboral	Ámbito personal	Ámbito tecnológico	Ámbito temporal
Venezuela	a. Invenciones de “servicio”	Arts. 320-329 LOTT 2012		Obtenidas bajo una relación de trabajo, ejecutada en Venezuela	Trabajador nacional o extranjero, funcionarios públicos nacionales, estatales y municipales	Invenciones, modelos y dibujos industriales patentables	
	b. Invenciones “libres u ocasionales”						
Argentina	a. Invenciones de “encargo”		Art. 10 de la LP Art. 10 del RLP	Obtenidas bajo la existencia de una relación de dependencia	Trabajador en el sector privado, sin importar las funciones que cumpla en la empresa Trabajador en el sector público	Invenciones y modelos de utilidad patentables; tecnologías no patentables	Las obtenidas a partir del inicio de la relación laboral y hasta su finalización, con algunas excepciones
	b. Invenciones de “experiencia”						
	c. Invenciones “libres”						
Brasil	a. Invenciones de “servicio”		Art. 88-93 de la LPI-Br	Obtenidas con ocasión de un contrato de trabajo ejecutado en Brasil	Trabajadores nacionales o extranjeros, en empresas privadas, servidores públicos, autónomos o en período de prueba, o empresas contratadas al efecto	Invenciones y modelos de utilidad patentables	Las obtenidas durante la vigencia de un contrato de trabajo, con algunas excepciones
	b. Invenciones “libres”						
	Invenciones de “establecimientos”						
Paraguay	a. Invenciones de “servicio”		Art. 10-11 de la LPI-Py	Obtenidas con ocasión de un contrato de trabajo	Trabajadores intelectuales, manuales, técnicos; los profesores de institutos de enseñanza privados	Invenciones y modelos de utilidad patentables	

	b. Invencione s de “explotació n”				privados, trabajadores de empresas del Estado o municipales		
Urugu ay	a. Invencione s de “encargo”		Arts. 17-20 de la LPU	Obtenidas con ocasión de un contrato de trabajo o relación laboral	Trabajador dependiente	Invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales patentables	Las obtenidas a partir del inicio del contrato o relación laboral y hasta su finalización , con algunas excepcione s
	b. Invenciones de “servicio”						
	c. Invenciones “libres”						
Fuente: Elaboración propia de la autora							

Tabla 2. Escenario sobre el régimen de las invenciones creadas bajo relación laboral en la legislación venezolana y en los Estados Partes que conforman el MERCOSUR

	Tipo de invenciones	Derechos morales del inventor	Derechos de explotación sobre la invención pasan al dominio público	Titularidad originaria en cabeza del patrono	Titularidad en cabeza del trabajador	Titularidad originaria en común patrono/trabajador	Derechos de prioridad para adquirir o explotar la invención por el patrono	Participación económica complementaria para el trabajador
Venezuela	a. Invenciones de "servicio"	Derecho a la paternidad y a la integridad de la invención	Las obtenidas por trabajadores en el sector público o financiadas con recursos del Estado		Las obtenidas por trabajadores en el sector privado		- Para explotación por el patrono durante la relación laboral - Para adquirir los derechos de exclusiva sólo al término de la relación laboral	Cuando la magnitud de los resultados de la invención no se correspondan con el salario recibido
	b. Invenciones "libres u ocasionales"				Derechos patrimoniales pertenecientes al trabajador		Para adquirir los derechos de explotación	
Argentina	a. Invenciones de "encargo"	Derecho a la paternidad de la invención		Corresponde en exclusiva al empleador				Debido al carácter extraordinario del esfuerzo del trabajador y de los resultados obtenidos

	b Invencione s de “experienci a”				Correspo nde en exclusiva a l trabajado r		Derecho de preferenc ia para la explotaci ón o para adquirir la titularida d derivada por el patrono	En caso de que el patrono ejerza el derecho de preferenc ia, al trabajado r le correspo nde una compens ación económi ca justa
	c Invencione s “libres”				Correspo nde en exclusiva a l trabajado r			
Brasil	a Invencione s de “servicio”	Derecho a la paternid ad sobre la invenci ón		Corresp onde en exclusiv a al patrono				
	b Invencione s “libres”			Correspo nde en exclusiva a l trabajado r				
	Invencione s de “establecim ientos”					Corresp onde en copropi edad al trabajad or y al patrono		
Parag uay	a Invencione s de “servicio”	Derecho a la paternid ad sobre la invenci		Corresp onde en exclusiv a al patrono				

	b Invencione s de “explotación”	invenci ón		Corresp onde en exclusiv a al patrono				En caso de que el patrono ejerza el derecho de preferenc ia para adquirir los derechos sobre la invenci ón, al trabajado r le correspo nde una remunera ción económi ca justa
Urugu ay	a Invencione s de “encargo”	Derecho a la paternid ad de la invenci ón		Corresp onde en exclusiv a al emplead or				Debido al carácter extraordi nario del esfuerzo del trabajado r y de la importan cia de los resultado s obtenido s
	b Invencione s de “servicio”					Corresp onde en copropi edad al trabajad or y al patrono		
	c Invencione s “libres”				Correspo nde en exclusiva al trabajado r			
Fuente: Elaboración propia de la autora								

Reflexiones finales

El régimen venezolano consagrado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), sobre las invenciones creadas bajo relación laboral, tal como lo apuntamos es inconstitucional no sólo en virtud del origen de Decreto mediante el cual se promulga la referida Ley Orgánica, sino por lo que respecta al contenido del propio régimen jurídico sobre las invenciones.

El régimen jurídico que establece la LOTTT sobre el asunto estudiado modifica sustancialmente el régimen establecido en la Ley Orgánica del Trabajo de 1997; está plagado de impropiedades, imperfecciones y confusiones; y es violatorio de los derechos humanos del trabajador. Un régimen legal en el que el legislador se aparta de la función conciliadora que las normas sobre invenciones creadas bajo relación laboral están llamadas a cumplir, y se olvida de los principios de igualdad, justicia y progreso técnico que orientan y garantizan los intereses de todas las partes implicadas a la hora de atribuir los derechos y las ventajas derivadas de tales invenciones.

En lo que respecta a los regímenes sobre las invenciones creadas bajo relación laboral de los Estados Partes del MERCOSUR, hemos podido observar que aun cuando presentan variaciones en materia de técnica legislativa y en sus distintos enfoques de política económica y social, mantienen los mismos criterios en cuanto a la clasificación de las invenciones, a la atribución de los derechos patrimoniales y al ejercicio de los derechos sobre las invenciones, manteniendo en equilibrio los intereses de las partes involucradas en la creación de tales invenciones.

Concretamente, en materia de compensación económica por las invenciones creadas bajo relación laboral, los sistemas establecidos en Argentina, Brasil, Paraguay y el Uruguay varían de forma notoria, en relación con el procedimiento para el cálculo del valor de la compensación económica debida al trabajador en determinados supuestos. En Venezuela, como en algunos de los países del MERCOSUR, no existe previsión en este sentido. No obstante, las legislaciones con excepción de la venezolana, no impiden que el patrono o empleador otorgue más derechos a los inventores/trabajadores de los previstos en la Ley.

Del análisis de la legislación de Venezuela y de los países del MERCOSUR, en lo que se refiere al régimen jurídico sobre las invenciones realizadas bajo relación laboral, se concluye que la posibilidad de armonización respecto del reconocimiento del derecho moral que tiene el inventor/trabajador a ser reconocido como creador, no presenta conflicto de ninguna especie. Por el contrario, en relación con la titularidad y la explotación de los derechos patrimoniales que se derivan de la invenciones, encontramos algunas limitaciones en tanto son reglas establecidas por las legislaciones nacionales con el carácter de normas de orden público.

Referencias bibliográficas

- Bergel, Salvador D. Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones biotecnológicas. En *Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*. Carlos Correa (Coord.) Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999.
- Bernardoni de Govea, María. Perfil del derecho del Trabajo en Venezuela (El decreto n° 8.938 con Rango, Fuerza y Valor de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras) En *Revista de Derecho Público* N°. 130, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, abril-junio, 2012.
- Brewer-Carías, Allan R. El derecho ciudadano a la participación popular y la inconstitucionalidad generalizada de los decretos-leyes 2010-2012 por su carácter inconsulto. En *Revista de Derecho Público* N°. 130, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, abril-junio, 2012.
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Capítulo II Derecho a la patente. En *Código de Comercio y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*. Raúl A. Etcheverry (Dir.) Argentina: Editorial Hammurabi, S.R.L., 2006.
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención/2*. Buenos Aires: Heliasta, 2004.
- De A. V. Loureiro, Luiz Guilherme. *A Lei da Propriedade Industrial comentada*. São Paulo: Lejus, 1999.
- González Rossi, Alejandro. Las invenciones en el ámbito laboral y las soluciones normativas en Argentina. En *Revista Derecho del Trabajo*, año LXXII. N° 7. Buenos Aires: LA LEY, julio, 2012.
- IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Río de Janeiro: Renovar, 2005.
- Kiriakidis, L., Jorge C. Las leyes pluviosas de los años XI, XII y XIII (Algunas consideraciones en torno a la Ley Habilitante de 17-12-10); No 130. En *Revista de Derecho Público*; Editorial Jurídica Venezolana, Caracas abril-junio, 2012.
- Lipszyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Colombia: UNESCO; CERLALC; Zavalía, 2006.
- Lois Bastidas, Fátima. La protección del inventor asalariado. Madrid: Civitas, 2000.

- Rocha Furtado, Lucas. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro. Brasília: Editora Brasília Jurídica, 1996.
- Romano, Rubén Paternidad y titularidad de los derechos de propiedad intelectual. En *Seminario Nacional Itinerante sobre Propiedad Intelectual y Servicios de Información Tecnológica*. (s/f) Disponible en http://www.romanoygrabois.com.ar/mca_ypat/i%2Bd.htm Acceso el 15 de septiembre de 2012.
- Rondón de Sansó. Hildegard. Titularidad de las patentes en la relación laboral con especial referencia al trabajo de los investigadores. En *Propiedad intelectual y desarrollo tecnológico*. Caracas: Monte Ávila Latinoamericana, C.A., 1991.
- Valderrama, José Efraín. Análisis crítico desde la perspectiva constitucional de la nueva Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras. En *Revista de Derecho Público* N°. 130, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, abril-junio, 2012.
- Vibes, Federico P. Derechos de propiedad intelectual. Buenos Aires: AD-HOC S.R.L., 2009.
- Weffe H., Carlos E. Delegación Legislativa y Libertad. La Ley Habilitante de 2010 y su relación con la Libertad. En *Revista de Derecho Público* N° 130, Caracas abril-junio, 2012.
- Zibetti, Fabíola Wüst. A titularidade de direitos de propriedade intelectual. En Eliza Coral; Valéria Arriero Pereira; Carlos Eduardo N. Bizzotto (Orgs.) *PLATIC - Arranjo produtivo catarinense: Tecnologia da informação e comunicação*. Florianópolis: Instituto Euvaldo Lodi-SC., 2008.

Legislación

- Argentina. Decreto 260/96. Aprobatorio del texto ordenado de la Ley N° 24.481, modificada por su similar 24.572 (T.O. 1996) y su Reglamento. Disponible en http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_leycompleta.asp Acceso el 14 de septiembre de 2012.
- Argentina. Decreto 390/1976 Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 del 13 de mayo de 1976. Disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm> Acceso el 14 de septiembre de 2012.
- Argentina (2004) Ley 24. 481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, modificada por la Ley 24. 572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96. Modificada por la Ley 25. 859 del 8 de enero de 2004. Disponible en http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_leycompleta.asp Acceso el 14 de septiembre de 2012.
- Brasil. Ley de Propiedad Industrial 9.279 de 14 de mayo de 1996 (versión en español). Disponible en <http://www.inpi.gov.br/images/stories/Lei9279-espanhol.pdf> Acceso el 15 de septiembre de 2012.
- Paraguay. Ley n° 1.630 de Patentes de Invenciones del 29 de noviembre de 2000. En *Leyes y decretos esenciales en materia de Propiedad Intelectual*. Ministerio de Industria y Comercio. Disponible en http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Libro_Leyes%20y%20decretos%20esenciales%20en%20materia%20de%20Propiedad%20Intelectual_3.pdf Acceso el 14 de septiembre de 2012.
- Paraguay. Ley N°. 213 que establece el Código del Trabajo. En *Gaceta Oficial N° 105 bis*, 29 de

octubre de 1993. Disponible en http://www.gparlamentario.org/spip/IMG/pdf/Ley_213_de_29-10-1993_Nuevo_Codigo_de_Trabajo_-_Paraguay.pdf Acceso el 15 de septiembre de 2012.

República Oriental del Uruguay. Ley N° 17.164 – Ley de Patentes – 2 de septiembre de 1999. Disponible en <http://www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,9,184,O,S,0,MNU;E;28;2;MNU> Acceso el 14 de septiembre de 2012.

Venezuela. Decreto 8.938 con Rango, Fuerza y Valor de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. En *Gaceta Oficial Extraordinaria número 6076*, 7 de mayo de 2012.

Venezuela. Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Gaceta Oficial, número 6011 extraordinario de 21 de diciembre de 2010.

Venezuela. Ley de Propiedad Industrial. En *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, N° 25.227, 10 de diciembre de 1956.