

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
TESINA PARA OPTAR POR EL GRADO DE  
MASTER EN DERECHO DEL TRABAJO  
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN JURIDICO DE LOS INVENTOS DE LOS TRABAJADORES

Director: Dr.Alexander Godínez Vargas

Alumno: Rodrigo Campos Esquivel

Febrero 2003

# INDICE

<b>Introducción</b>	4
---------------------	---

## CAPITULO I

### Aspectos generales

1. Naturaleza jurídica de los derechos del inventor.	14
2. Sistemas de regulación de los inventos de los trabajadores.	18
A.    Sistemas regulados por las leyes de patentes.	19
B.    Sistemas regulados por la legislación laboral.	22
C.    Sistemas que adoptan una legislación específica para la materia.	22
D.    Sistemas que regulan la materia en la legislación civil.	23
E.    Sistemas que se basan en los antecedentes de los tribunales.	24
F.    Sistemas donde la materia se regula mediante la negociación Colectiva.	25
G.    Sistemas con ausencia absoluta de regulación.	26
3. Definición de inventos de los trabajadores.	27
4. Distinción con figuras similares.	33
5. Clasificación.	37
A.    Invenciones de encargo.	38
B.    Invenciones de servicio.	41
C.    Invenciones libres.	43
6. Titularidad de los derechos derivados de los inventos de los trabajadores.	45
A.    Derecho moral.	46
B.    Derecho patrimonial.	48
i.- En las invenciones de encargo.	50
ii.- En las invenciones de servicio.	52

iii.- En las invenciones libres.	53
C. Análisis de la legislación costarricense.	55
D. Titularidad en caso de extinción de la relación laboral.	58

## CAPITULO II

### **Consecuencias jurídicas derivadas de las invenciones laborales**

1. El contrato de trabajo como fuente de obligaciones.	61
2. Deber genérico y mutuo de colaboración.	63
3. Principales obligaciones del trabajador.	65
A. Entrega del invento.	66
B. Deber de notificación.	67
C. Obligación de no incurrir en competencia desleal.	70
D. Deber de guardar secretos.	73
i.- La información no divulgada.	76
4. Principales obligaciones del patrono.	78
A. Pago del salario.	79
B. Pago de una remuneración extraordinaria.	81

## CAPÍTULO III

### **Solución de conflictos relacionados con inventos de los trabajadores**

1. Fundamento constitucional de la solución de conflictos.	85
2. Solución extrajudicial en caso de conflictos.	87

A.	Conciliación y mediación.	88
B.	Arbitraje.	89
C.	Transacción.	91
3.	Protección jurisdiccional en caso de conflictos.	92
A.	Formas anormales de terminar el proceso.	92
B.	El juicio pericial.	95
C.	Proceso declarativo civil.	96
D.	Proceso ordinario laboral.	98
	<b>Conclusiones</b>	<b>99</b>
	<b>Bibliografía</b>	<b>102</b>

## INTRODUCCIÓN

Desde los albores de la civilización hasta nuestros días, el ser humano se ha preocupado por descubrir o inventar procesos e instrumentos no sólo con el fin de sobrevivir, sino también con el de facilitar su trabajo<sup>1</sup>. De hecho el inventor parte generalmente de la idea de que algo falta, algo que todavía no ha sido encontrado es necesario aún. Es así como de los utensilios de piedra utilizados por el *homo erectus*, se ha pasado al día de hoy a complicadas máquinas tecnológicas como los robots o las naves espaciales, proceso evolutivo que se vio especialmente acelerado como consecuencia de la Revolución Industrial. Con ello se conformó la técnica<sup>2</sup>, que es el fruto de miles y centenares de miles de inventos, siendo que de un único descubrimiento científico pueden derivar centenares de inventos para la realización de todas las aplicaciones posibles<sup>3</sup>, cada una de las cuales constituye un paso en un camino de continuos perfeccionamientos<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>No se debe confundir los términos descubrir e inventar. Mientras el primero en sentido estricto es constatar la existencia de algo que ya estaba en la naturaleza, la invención supone la creación de algo nuevo. PÉREZ PÉREZ, Manuel. Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador, Madrid: Editorial Civitas, 1994, página 128.

<sup>2</sup>Debe aclararse que la técnica no está comprendida dentro de la ciencia. Mientras que la última es el conocimiento cierto de las cosas; la técnica es el saber hacer, es aplicar ese saber, ese conocimiento cierto de las cosas, así como la aplicación práctica del arte. *Ibidem* página 53.

<sup>3</sup>Casi todos los inventos actuales no son más que una aplicación práctica de principios ya conocidos, de donde hay que concluir que ninguno invento es completamente innovador.

<sup>4</sup>ASCARELLI, Tulio. Teoría de la concurrencia y bienes inmateriales, Barcelona: Editorial Bosch, página 544.

El impacto de todas esas obras del ingenio humano ha sido más que evidente para la raza humana, puesto que han modificado la organización del trabajo<sup>5</sup>, han

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

hecho aparecer y desaparecer diferentes clases de trabajadores y propietarios y han originado y siguen originando nuevos problemas económicos, políticos y jurídicos. Los inventos hicieron aumentar extraordinariamente el número de asalariados, eliminando la clase social de los pequeños artesanos, e hicieron aparecer el capitalismo industrial, dueño de los medios de producción y preocupado de dar mayor impulso al desarrollo de las industrias y a la investigación de nuevas fuentes de energía.

El proceso que ha llevado a lo anterior - como ya se mencionó- ha sufrido una vertiginosa evolución, que ha redundado en el hecho de que la obra de un solo hombre<sup>6</sup> -la mayoría de las veces producto de la observación o de la casualidad-, ha dado paso en la actualidad a complejos procesos que involucran a varias personas<sup>7</sup>, debido al hecho de que el costo de las investigaciones ha aumentado en forma tal que debe muchas veces ser asumido por poderosas empresas o por los gobiernos<sup>8</sup>, lo

---

<sup>5</sup>La organización del trabajo trae como consecuencia que gracias a la eficiencia de la máquina que va ligada a una operación determinada, se impone la división del proceso en operaciones a través de las cuales sea posible aprovechar aquellas. El trabajador se ve así especializado y dividido siguiendo las nuevas exigencias de la producción. ALONSO OLEA, Manuel. Introducción al derecho del trabajo, Madrid: Editorial Civitas, página 292.

<sup>6</sup>Lejos han quedado los tiempos de Thomas Alba Edison, quien por sí sólo llegó a obtener más de 1.200 patentes de sus famosos inventos, muchos producto del azar.

<sup>7</sup>Este fenómeno acaecido fundamentalmente en el siglo XX, ha sido calificado como la “*molecularización del inventor*”. LOIS BASTIDA, Fátima. La protección del inventor asalariado, Madrid: Editorial Civitas, 2000, página 32.

<sup>8</sup>Dicho fenómeno se explica en gran parte por la inferioridad en que se encuentra el inventor independiente frente a la industria, las universidades y las instituciones públicas en materia de

que es especialmente válido en el caso de actividades como la aeronáutica, la astronomía, la electrónica, la construcción de mecánica pesada, etc.. En esos casos no es imaginable entonces el desarrollo de la técnica industrial al margen de poderosas empresas.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

En todo proceso inventivo deben distinguirse básicamente cuatro etapas, a su haber: 1) la etapa de investigación; 2) la invención propiamente dicha; 3) la inscripción y protección de la invención en el Registro de la Propiedad Industrial; y finalmente, 4) la explotación, implicando esta última fase su desarrollo y mejora, dando lugar a una espiral ascendente, continua e inacabable, como se conoce hoy la investigación y el desarrollo tecnológico<sup>9</sup>.

Ahora bien, de la totalidad de los inventos producidos, en algunos países concurre hasta casi en el noventa por ciento<sup>10</sup> de los mismos no sólo el capital de la empresa, sino también el intelecto de un trabajador asalariado, con lo que se da una

---

recursos, equipo y gastos generales. CORNWELL, Sally. Derechos de los asalariados sobre sus innovaciones. Ginebra: Revista Internacional del Trabajo N° 99, 1980, sin número de página.

<sup>9</sup>Pérez Pérez, op. cit. página 39.

<sup>10</sup> En el XII Congreso Internacional del Trabajo realizado en Madrid, España, del 20 al 23 de setiembre de 1988, se mencionó que ese era el porcentaje alcanzado en países como Francia o Gran Bretaña. Casos particulares son los de Chile donde la mayor parte de las invenciones es producto del trabajo de inventores independientes; así como el caso de la antigua Yugoslavia, donde más del cincuenta por ciento de las invenciones son libres, mientras que entre el 30 y 40% de las inscripciones patentables califican como invenciones laborales. Pérez Pérez, op. cit. página 36.

relación simbiótica entre ambos<sup>11</sup>. Es así como la empresa aporta las instalaciones y los instrumentos de trabajo, mientras que el subordinado aporta sus conocimientos y creatividad. Ello genera a su vez una colisión de intereses, específicamente entre los derechos de la personalidad del trabajador y los derechos económicos de la empresa, lo que obliga a buscar una solución al problema, determinando en su justa medida la aportación que hace cada una de las partes en una innovación.<sup>12</sup>

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Con ello surge entonces lo que la ciencia jurídica denomina como *los inventos de los trabajadores*, como un tema fronterizo entre el derecho laboral y el derecho de la propiedad industrial, cuyo objetivo primordial es ejercer una función conciliadora entre la justicia y el progreso técnico<sup>13</sup>. Pese a ello, se trata de una disciplina a la que no se le ha dado la trascendencia que realmente tiene dentro de ambas ramas de la ciencia jurídica. Ello se refleja en el hecho de que no haya un sólo instrumento internacional emanado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.) o de la Organización Internacional del Trabajo

---

11<sup>11</sup> Al respecto se ha dicho que los intereses de los empleadores y de los trabajadores más que divergentes son complementarios, puesto que el patrono requiere de la inspiración del trabajador, y el trabajador necesita los recursos del empleador para explotar su creación. Informe de la Reunión tripartita sobre autores e inventores a sueldo convocada por la O.I.T. y realizada en Ginebra en el año de 1987, página 8.

12<sup>12</sup> Lois Bastida, op. cit. página 34.

13<sup>13</sup> Es así como el derecho de la propiedad industrial está guiado por el objetivo del progreso industrial, siendo que el enriquecimiento del patrimonio común sobre el cual debe trabajar la industria representa su fin supremo. El derecho del trabajo por el contrario se inspira en el ideal de justicia, obteniendo en las relaciones entre empleadores y trabajadores el régimen más acorde con los ideales de aquella. *Ibíd*em página 48.

(O.I.T.), que se refiera en forma expresa a la materia,<sup>14</sup> lo que dada la actitud mostrada al respecto por algunos países, pareciera que esta lejos de ocurrir.<sup>15</sup> Únicamente se sabe de la existencia de una Ley tipo de la OMPI para países en desarrollo sobre invenciones en la cual se aborda el tema, la que sin embargo, adolece de poder vinculante.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Esta situación definitivamente contrasta con la importancia económica que tienen los inventos de los trabajadores para todos los países, especialmente los subdesarrollados que necesariamente deben de fomentar la creatividad como un antídoto a la dependencia que tienen hacia las grandes potencias. Es por ello que una gran mayoría de los países<sup>16</sup> se preocupa en general por el fomento de la creatividad a través de la investigación como etapa previa a la invención, llegándose

---

<sup>14</sup> Si bien es cierto ninguna de las mencionadas organizaciones ha promulgado un convenio sobre la materia, se reconoce que desde hace tiempo ambas se esfuerzan por desarrollar esta rama del derecho mediante la discusión y elaboración de proyectos de reglamentación internacional que puedan ser aplicados para todos los países miembros. Neumeyer, F. (1961). Los derechos de los asalariados sobre sus invenciones: Estudio Comparativo de algunas legislaciones nacionales. Ginebra: Revista Internacional del Trabajo N° 63, sin número de página.

<sup>15</sup> En la Reunión tripartita sobre autores o inventores a sueldo convocada por la O.I.T. realizada en Ginebra en el año de 1987, el representante de los Estados Unidos de América expuso que su país abrigaba fuertes dudas sobre la posibilidad de adoptar un instrumento internacional, hecho que no puede ser pasado por alto si se toma en cuenta que al ser la principal potencia comercial del mundo, gran parte de los inventos de los trabajadores se dan en dicho país. En ese mismo sentido se manifestó la Delegación de Australia. Ello puede deberse al hecho de que en Europa prevalece el principio de *primero en patentar* frente al norteamericano de *primero en inventar*. PÉREZ PÉREZ op. cit. Página 92.

<sup>16</sup> Toda regla tiene su excepción. Es así como en el XII Congreso Internacional del Trabajo ya mencionado, la Delegación de Marruecos hizo ver que ni el gobierno, ni las organizaciones de empresarios o sindicatos tienen interés alguno en la materia. En el Uruguay por su parte, las políticas oficiales van más bien orientadas a la biotecnología que a los inventos técnicos.

incluso a asignar importantes porcentajes del Producto Interno Bruto para esos efectos<sup>17</sup>.

Para dar una idea de la importancia cualitativa del fenómeno, se debe mencionar que durante el año 1995 se concedieron setecientas diez mil patentes de invención en el mundo, siendo que a finales de ese mismo año había un estimado de tres millones setecientas mil patentes a nivel global<sup>18</sup>.

En Costa Rica, si bien es cierto el Registro Público de la Propiedad no lleva estadísticas al respecto, se sabe que hay aproximadamente dos mil seiscientas

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

patentes de invención inscritas, de las cuales un porcentaje de al menos un cincuenta por ciento pertenecen a personas jurídicas, donde es dable pensar que en la creación del invento ha mediado una relación de subordinación<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Así por ejemplo, en Suecia se asigna el 2,99%; en los Estados Unidos el 2,90%; en Japón el 2,86%; en Alemania el 2,85%; en Holanda el 2,33%; en Francia el 2,28; en el Reino Unido el 2,26%; Noruega el 1,82%; Finlandia 1,73%; Bélgica 1,65%; Dinamarca 1,73%; Canadá 1,38%; Austria 1,32%, etc. Ello explica el hecho de que en algunos de los citados países los porcentajes de población activa dedicada a actividades de investigación sean muy altos, como por ejemplo Alemania 14,3%; Japón 13,5%; Suecia 11,7% y Francia 11,5%. Pérez Pérez, op.cit. páginas 42 y 47. De acuerdo a lo anterior, debe concluirse que hay una relación muy importante entre el porcentaje del PIB dedicado a la investigación y el porcentaje de población activa dedicado a dicha actividad lo que también incide en una mayor presencia de invenciones laborales.

<sup>18</sup> Dicho dato se obtuvo del folleto con información general acerca de la O.M.P.I publicado en el año 1997, página 8.

<sup>19</sup> Con respecto a nuestro país hay que aclarar dos situaciones. Primero, que el aproximadamente 80 por ciento de las patentes de invención que se solicitan provienen del extranjero. Segundo, que el costo de solicitar la patente de invención, desmotiva a muchos a hacerlo.. Periódico AL DÍA del 19 de agosto del 2001, página 19. Ello es especialmente válido en el caso del inventor independiente. Lo notable de esa situación es que la tutela por parte del ordenamiento se da a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial (artículo 3 de la Ley de Patentes de Invención), por lo que muchas creaciones pueden quedar al margen de

La problemática del conflicto empresa-trabajador desde la perspectiva de los inventos de los trabajadores, trae como consecuencia que de la misma surjan cuestionamientos como ¿A quién atribuirle la paternidad del invento?, ¿En caso de conflicto entre patrono y trabajador, cuál normativa debe prevalecer, el derecho laboral o el derecho de la propiedad industrial?<sup>20</sup>, ¿Cuáles son los derechos del patrono y cuáles son sus obligaciones para con el trabajador?, ¿Cuáles son los derechos del trabajador sobre su obra, así mismo, cuáles son sus obligaciones para con el patrono?, en fin, interrogantes cuya respuesta enfrenta una grave dificultad, la de que en la inmensa mayoría de los países no hay un cuerpo normativo especial que le de tratamiento a la materia, de lo que nuestro país no es la excepción.<sup>21</sup> Es por ello que muchas veces haya que realizar una labor de integración normativa, doctrinaria y jurisprudencial para resolver las cuestiones planteadas.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Según se verá posteriormente, únicamente países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Alemania tienen una legislación específica sobre la materia. En este último país, la discusión sobre los inventos de los trabajadores data

---

la tutela del ordenamiento de no ser inscritas.

<sup>20</sup> Cuestión de importancia capital en la materia, puesto que en la primera rige el principio de atribuir al empresario el resultado del trabajo del asalariado, mientras que en el segundo, rige el principio de protección del inventor.

<sup>21</sup> Este aspecto se analizará con mayor detenimiento en la Capítulo I.

prácticamente desde inicios del siglo pasado<sup>22</sup>, lo que de alguna manera puede explicar la madurez de su sistema, el que dicho sea de paso ha sido considerado modelo a nivel mundial.

Volviendo a nuestro país, sólo el artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención N° 6867 del 25 de abril de 1983 hace referencia directa a las invenciones efectuadas en ejecución de un contrato de obra o de servicios, motivo por el cual, debe necesariamente acudir a otros cuerpos normativos para resolver problemas relacionados con el tema. En cuanto a los Tratados Internacionales ratificados por Costa Rica, el panorama no es más alentador por el motivo ya expresado de que ni la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ni la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I) de las cuales nuestro país es miembro, han promulgado normativa específica en materia de inventos de los trabajadores. Si se han ratificado algunos Tratados -especialmente en el área de los derechos humanos- que tratan el tema aunque sea en forma tangencial, al regular el derecho a la propiedad intelectual. En materia de propiedad industrial, se ha ratificado el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)<sup>23</sup>, El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

---

<sup>22</sup> En dicho país, ya en la Ley de Patentes de 1936 se reconoce el derecho de personalidad del inventor, siendo que en el año de 1957 se emite una legislación específica en la materia. Lois Bastida, op. cit. páginas 54-57.

<sup>23</sup> Ley N° 7484.

con el Comercio (ADPIC)<sup>24</sup>, así como el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) y Reglamento del (PCT),<sup>25</sup> normas internacionales que regulan en términos generales todo lo relativo a las patentes de invención, sin que hagan especial referencia a las invenciones laborales.

Con respecto a la doctrina se da otro tanto, puesto en nuestro país sólo se conoce de la existencia de dos trabajos de investigación a nivel universitario: uno que data de mil novecientos setenta y seis y el más reciente de mil novecientos noventa y ocho. Sin embargo, sin demeritar en los más mínimo los mismos, ninguno hace referencia a la normativa que el país ha tenido que promulgar en materia de propiedad intelectual como consecuencia de las exigencias de la Ronda de Uruguay, precisamente por tratarse de legislación muy reciente, entre la cual se destaca la Ley de Información no Divulgada (Nº 7975)<sup>26</sup> y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039), por citar algunas<sup>27</sup>, sumamente útil para realizar la integración a la que se ha hecho alusión.

---

<sup>24</sup> Ratificado por la Asamblea Legislativa mediante Ley Nº 7465 publicada en La Gaceta del 26 de diciembre de 1994.

<sup>25</sup> Ratificado por la Asamblea Legislativa mediante Ley Nº 7836 publicada en el Alcance Nº 86 a la Gaceta Nº 232 del 30 de noviembre de 1998, cuyos fines primordiales son contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología; perfeccionar la protección legal de las invenciones; facilitar y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo adoptando medidas que sirvan para incrementar la eficacia de sus sistemas legales de protección de las invenciones..

<sup>26</sup> Esta ley en su artículo 7 regula la confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales, especialmente como una forma de proteger al patrono.

<sup>27</sup> Como consecuencia de la aprobación de dicho paquete de leyes, el Director General de la O.M.P.I. felicitó al país mediante comunicado de prensa PR/2001/256 del 19 de febrero del 2001.

A nivel internacional, se sabe de tres libros publicados en lengua española y un número mayor de artículos de revista<sup>28</sup>, varios de estos traducidos de otros

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

idiomas, aparte de breves referencias en textos de derecho laboral o derecho de la propiedad intelectual. En Alemania -como ya se indicó- y Francia, el tema si ha sido objeto de intenso análisis incluso desde principios del siglo XX.

En cuanto a la jurisprudencia, en nuestro país únicamente el Voto N° 415-94 de la Sala Segunda hace alusión al tema de la propiedad intelectual en las relaciones de trabajo, voto del cual podría rescatarse algunos principios, siendo que la Sala Constitucional se ha pronunciado en varios votos acerca de la propiedad intelectual e industrial, los que podrían por su contenido llegar a ser gran utilidad. Debe eso sí advertirse que el tema que nos ocupa al menos en nuestro país, no ha sido objeto de análisis en dicha fuente del derecho, lo que se debe sin duda alguna al hecho de que aún no se han presentado conflictos entre patronos y trabajadores que hayan tenido que ser ventilados ante los Tribunales de Justicia<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> En el caso específico de España que es tal vez el país donde se produce la doctrina más abundante e importante a nivel Iberoamericano, se ha dicho que el tema que nos ocupa no seduce especialmente a los juristas, lo cual se ha atribuido más que todo a la complejidad del tema, que como ya se dijo es fronterizo entre el Derecho Laboral y el de la propiedad industrial. Pérez z , Pérez, op. cit. página 37.

<sup>29</sup> Ello no es de extrañar en lo más mínimo, puesto que la actuación de los tribunales de justicia en países donde la producción de inventos ha sido inmensamente mayor a la producción nuestra, ha sido prácticamente raquílica. Es así como en España en medio siglo, el Tribunal Supremo sólo conoció ocho casos relacionados con estas invenciones, mientras que en Alemania de los conflictos que surgen como consecuencia de las invenciones laborales, si acaso cinco por año son ventilados en los tribunales ordinarios. Lois Bastida, op. cit. página 73 y 268.

Por todo lo expuesto, salta a la vista el reto que implica asumir la presente investigación, a su haber, establecer el régimen jurídico aplicable en esta materia. El otro fin -tal vez el más importante- será el de determinar si la legislación actual que rige dicho fenómeno jurídico en Costa Rica, es adecuada no sólo para resolver de forma satisfactoria los eventuales conflictos que se presenten entre trabajador y

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

patrono; sino además, determinar si la misma es apta para de alguna forma fomentar la creación de inventos, cuestión de innegable interés nacional<sup>30 31</sup>.

Debe eso sí aclararse que este trabajo es estrictamente jurídico, siendo que la promoción del desarrollo científico y tecnológico como uno de los fines del Estado,<sup>32</sup> al ser objeto de tratamiento en una ley específica (Nº 7169 publicada en el Alcance Nº 23 del primero de agosto de 1990), no será mayormente analizado.

---

30<sup>30</sup> En el caso de España que al igual que nuestro país regula las invenciones de los trabajadores en la Ley de Patentes, se ha concluido que sus rasgos marcadamente pro empresariales ha desincentivado la actividad laboral inventiva en la empresa. Pérez Pérez, op. cit. página 121.

31<sup>31</sup> De hecho para el año 2003 se está negociando un préstamo por 35 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, mismo que será utilizado para mejorar la infraestructura científica y tecnología. Periódico La Nación, 24 de diciembre del 2002, página 12A.

32<sup>32</sup> Artículo 121 inciso 18 de la Constitución Política.

# CAPÍTULO I

## Aspectos generales

### 1. Naturaleza jurídica de los derechos del inventor

Como ya se expuso, el tema de los inventos de los trabajadores se ubica en la intersección del derecho laboral y el derecho de la propiedad intelectual, en éste último caso específicamente en lo que atañe a la propiedad industrial. Esto la hace una parte del derecho sumamente *sui generis*, donde a veces es difícil establecer el ámbito de aplicación de las mencionadas ramas del derecho. Es por ello que el régimen jurídico de los inventos de los trabajadores requiere para su tratamiento de principios propios de cada una de estas ramas, dependiendo del aspecto a regular.

Se ha considerado entonces de sumo interés para efectos de éste trabajo, establecer la naturaleza jurídica de los derechos derivados de las invenciones, lo que resulta ineludible para resolver en forma adecuada cuestiones que se abordarán más adelante.

Acerca de los derechos que derivan de la propiedad intelectual -como género del cual forma parte la propiedad industrial-, mucho se ha dicho. De hecho al respecto se pueden identificar claramente tres corrientes bien definidas. La primera de tipo monista, considera la propiedad intelectual como un derecho de la personalidad. La segunda de tipo dualista, la califica como un derecho absoluto de carácter patrimonial, idéntico o semejante al derecho de dominio, y se le considera como un derecho de propiedad sobre bienes inmateriales. La última es también

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

dualista, puesto que la considera de naturaleza mixta, donde se distingue el derecho moral del autor que es un derecho de la personalidad strictu sensu; así como de un derecho patrimonial que consiste en la facultad exclusiva de sacarle provecho económico a la obra producida<sup>33</sup>. Todo pareciera indicar que esta última es la tesis que sigue en Costa Rica la jurisprudencia de la Sala Constitucional<sup>34</sup>.

---

33<sup>33</sup> AAVV, Constitución Política Comentada de Costa Rica. México: Mc Graw Hill, página

34<sup>34</sup> Es así como dicho órgano jurisdiccional en el voto N° 2134-95 estableció que “...*La propiedad intelectual comprende una serie de derechos que se refieren a bienes inmateriales y que cuando están asociados a la libertad industrial y mercantil, genera posibilidades de competir en un mercado de bienes concretos. La propiedad intelectual es un derecho real, en virtud de que supone un poder jurídico ejercitado por una persona determinada, para aprovechar los beneficios personales y patrimoniales producto de su creación, pudiendo oponer ese derecho erga omnes. Esta oposición erga omnes reconoce a su autor facultades exclusivas de dos tipos: La primera, de carácter personal, reconoce la paternidad de la obra o invención y tutela la personalidad del autor en relación con su invento, con ella se garantizan los derechos intelectuales del llamado derecho moral de duración, en principio, ilimitada. En segundo lugar, están las facultadas de carácter patrimonial, relativas a la explotación de la obra o invento y que permiten la obtención de un provecho económico, es el llamado derecho patrimonial que es siempre de duración ilimitada. Ya que la característica de este tipo de derecho es el “goce temporal” de la obra o invento, que constituye precisamente el contenido esencial del derecho de propiedad intelectual y de sus diversas, por ejemplo: obras literarias, artísticas y científicas,*

En nuestro criterio, no cabe duda de que se trata de un derecho real en cuanto a que puede ser opuesto a cualquier persona, de tal forma que impide que terceros utilicen sin autorización el invento ya sea mediante la fabricación, copia, imitación o duplicación de éste.<sup>35</sup> Tiene pues efectos *erga omnes*. De hecho el artículo 275 del Código Civil califica las producciones del talento entre las cuales se incluye los inventos, como propiedad de su autor. Sin embargo, no se trata de un derecho de

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

propiedad absoluto, sino más bien relativo por sus efectos limitados<sup>36</sup>. Los atributos de la propiedad o dominio absoluto según el numeral 264 del Código Civil<sup>37</sup>, sea los

---

*invenciones en todos los campos de la actividad humana.*”.

35<sup>35</sup> Antequera Parilli, R. (2000). Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Derechos Conexos. San José: Séptimo Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina celebrado del 28 de agosto al 5 de setiembre, página 11.. Ello está expresamente previsto por el ordinal 16 párrafo primero inciso a) de la Ley de Patentes, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad.

36<sup>36</sup> FEAS COSTILLAS, Javier. Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986, Revista de Trabajo N° 87, julio-setiembre de 1987, página 130, quien considera que la propiedad industrial es una modalidad específica y jurídica del derecho de dominio. BRENES CÓRDOBA, Alberto. Tratado de los bienes, San José: Editorial Juricentro, 1981, página 104, por su parte ha dicho que conforme a los principios que rigen la propiedad, el dominio comprende como uno de sus atributos primarios el derecho de usufructuar el objeto, en todas las formas que sea susceptible de ser aprovechado, más que esa regla experimenta una importante limitación en los derechos de la propiedad intelectual, puesto que las personas que adquieren obras de esa índole, no pueden reproducir las mismas con entera libertad. De lo anterior, se puede interpretar que tampoco en nuestro país dichos derechos implican un ejercicio del dominio absoluto. Hay otros que por el contrario consideran que las facetas patrimonial y extra patrimonial de los derechos intelectuales, no pueden implicar un derecho de dominio o de condominio. FARINA, Juan. Contratos comerciales modernos, Buenos Aires: Editorial Astrea, 1993, página 607.

37<sup>37</sup> Dicha norma así como el 265 utilizan los términos dominio y propiedad como sinónimos. Esto ha sido criticado en la doctrina argentina, puesto que se explica, el dominio se aplica a las cosas, mientras que la propiedad a las cosas y los bienes. En éste último caso la noción de propiedad ha sido extendida a bienes incorporeales como la energía y las fuerzas de la naturaleza. Farina, *ibídem* página 607.

derechos de posesión; usufructo; transformación y enajenación; defensa y exclusión; y de restitución y de indemnización, se aplican a las cosas corporales o incorporeales, siendo que en el caso de la propiedad intelectual se trata más bien de un derecho de carácter inmaterial de naturaleza intelectual<sup>38</sup>, que conlleva al mismo tiempo atributos de orden moral y patrimonial. De acuerdo con ello, podríamos decir entonces que las teorías dualistas lejos de ser excluyentes, más bien se complementan.

En ese orden de ideas, estos derechos sobre la propiedad intelectual tienen varias peculiaridades, entre las que se puede mencionar que al tratarse de un

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

derecho inmaterial que es perceptible mediante su materialización en una cosa, puede ser objeto de goce o percepción por parte de un número indefinido de personas quienes lo pueden disfrutar en forma simultánea, siempre y cuando ello no implique una transgresión a los derechos del titular.

En el caso específico de los derechos sobre una invención, otra peculiaridad es que tiene una duración limitada incluso en muchos casos predeterminada,<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Los bienes inmateriales se distinguen de las cosas, en que mientras estas últimas existen tangiblemente en el mundo de la naturaleza, aquellos son creación del hombre, y no son perceptibles físicamente, en su esencia, sino a través de su materialización en una cosa, una conducta o una energía. LACRUZ BERDEJO, José Luis. Nociones de Derecho Civil, patrimonial e introducción al derecho. Madrid: José María Bosch, 1992, página 181.

<sup>39</sup> En el caso de las patentes de invención, el artículo 17 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, modelos industriales y modelos de utilidad reformada por Ley N° 7979, se establece que la patente de invención tendrá una vigencia improrrogable de veinte años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud en su país de origen. Dicho plazo de protección se ha considerado que no excede del necesario para estimular las inversiones que demanden el desarrollo de nuevos inventos. Antequera Parilli, op. cit. página 12.

puesto que luego del transcurso de un determinado período de tiempo, pasa a ser un bien de dominio público. Ello se ha justificado en el hecho de que en el caso de los inventos, estos no pueden ser utilizados sin acudir a su vez un invento anterior cualquiera, por lo que su disfrute ilimitado en el tiempo podría obstaculizar el desarrollo técnico y el progreso<sup>40</sup>.

Cabe agregar que se trata de un derecho que se puede transmitir *inter vivos* o *mortis causa*, en el primer caso mediante cesión o *licencia de uso*, la que para que surta efectos legales ante terceros, debe ser debidamente inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial<sup>41</sup>. En el segundo caso, mediante testamento o sucesión *ab intestato*.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

De todo ello se deduce entonces que el derecho a y de invención no escapa a la naturaleza compleja de los derechos de la propiedad intelectual, del que más bien es una manifestación, donde se entrecruzan como ya se apuntó, derechos de carácter patrimonial y también personal; mereciendo especial mención dentro de estos últimos el derecho moral del autor<sup>42</sup>. En el caso específico de los inventos de los trabajadores se produce una escisión de ambos derechos, de tal suerte que no es la misma persona la que es titular de los dos. Por lo general, el derecho patrimonial

---

<sup>40</sup>Ascarelli, op. cit. página 505. En ese mismo sentido se ha dicho que las obras o inventos no son producto exclusivo de quien los hizo, sino consecuencia de un medio cultural, por lo que de reconocerse un derecho perpetuo a sus autores, la sociedad podría verse privada para siempre de su utilización. VVAA, op. cit. página 327.

<sup>41</sup>Artículo 3 incisos 3 y 4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

<sup>42</sup>Pérez Pérez, op. cit. página 161.

le corresponderá al patrono y por ende el usufructo, mientras que el derecho moral siempre al trabajador, otro motivo para hablar de un derecho de propiedad relativo.

## **2.- Sistemas de regulación de los inventos de los trabajadores.**

Uno de los principales problemas a la hora de abordar esta investigación, radica precisamente en el hecho de que tanto a nivel internacional como nacional, hay una ausencia absoluta de uniformidad legislativa. Como ya se adelantara, no hay un sólo instrumento internacional que regule en forma expresa la materia, lo que hubiere sido de gran utilidad a fin de darle uniformidad a su tratamiento. A nivel nacional, llama la atención la variedad de cuerpos normativos que de un país a otro regulan todo lo relativo a los inventos de los trabajadores.

En términos generales, las medidas legislativas nacionales que regulan la materia se puede decir que tienen un objetivo doble: primero, fomentar la actividad creadora, protegiendo y recompensando a su autor; segundo, conciliar los intereses opuestos de trabajadores y empleadores<sup>43</sup>.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Se han llegado entonces a distinguir siete regímenes jurídicos diferentes para darle tratamiento a los inventos de los trabajadores, siendo que uno de ellos se caracteriza por la ausencia absoluta de regulación en la materia. Algunos de estos sistemas han sido criticados por la escasa protección que le brindan a los trabajadores. Otros por el contrario lo han sido por implicar una superprotección para los trabajadores en detrimento de los empresarios, que requieren por su aporte

---

<sup>43</sup> Reunión tripartita sobre autores e inventores a sueldo, op. cit. página 10.

de una mayor protección.<sup>44</sup> Todos ellos se comentan de seguido, haciéndose énfasis en cada caso en determinados países que presentan ciertas particularidades.

**a)- Sistemas regulados por las Leyes de Patentes.**

Este sistema se caracteriza por incorporar la legislación relativa al inventor asalariado en las Leyes de Patentes. Así países como Austria, Barbados, Brasil, Egipto, España, Francia, Holanda, Hungría, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Tailandia y Zaire<sup>45</sup> optan por esta fórmula.

Si bien es cierto se desconoce los motivos que han privado en cada uno de los citados países para incorporar dicha materia en las leyes sobre patentes, por lo menos en el caso de España ello ha obedecido a la finalidad de atribuir ya la titularidad de la invención, ya de la consiguiente patente de invención al mismo sujeto: como dos cosas distintas que son -titularidad de la invención y atribución de la patente o del certificado-, no tienen porqué estar regulados en el mismo cuerpo

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

normativo, a no ser que sea con la finalidad esclarecedora, evitando así la inseguridad jurídica.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> JONCZYK, Jan. Inveniones de los trabajadores. Madrid: 12º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, 1987, página 34.

<sup>45</sup> Reunión Tripartita sobre autores e inventores a sueldo, op. cit. página 12.

<sup>46</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 117.

En el caso de Japón, la adquisición por parte del empleador de la patente o de una licencia exclusiva, da derecho al empleado a recibir una compensación razonable, calculada sobre la base de los beneficios realizados por el empleador merced a la invención y de la medida en que este último ha contribuido a su realización.<sup>47</sup>

Dentro de éste sistema de regulación en las Leyes de Patentes se distinguen además dos métodos: *el clásico*, que es el que corresponde a los países ya mencionados; y *el socialista*, mismo en el cual la inmensa mayoría de los trabajadores laboran en el perfeccionamiento de técnicas de producción en empresas propiedad del Estado, el cual se aplica en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, la Unión Soviética, etc..

Debe mencionarse que en éste último modelo no existe un concepto de invención laboral a como se conoce en Occidente, puesto que la concepción socialista tiene como efecto una relativamente fuerte posición del inventor y una relativamente débil posición del empresario<sup>48</sup>. En este sistema se entrega una indemnización al autor de una invención o de una sugestión de racionalización, cuya cuantía depende de la economía lograda gracias a la invención durante el primer año

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

---

<sup>47</sup> Neumeyer, op. cit. página 51

<sup>48</sup> Pérez Pérez, op. cit página 91.

de aplicación.<sup>49</sup> Las cuestiones jurídicas que se presenten son objeto de regulación por diferentes leyes<sup>50</sup>.

Entre los países a los que se aplica el modelo *socialista* también hay diferencias, puesto que en el caso de Hungría y Polonia, la propiedad recae *ex lege* en el empresario, quien como organización económica y unidad legal relativamente independiente del Estado, es el que está facultado para solicitar la patente. En cambio, en Checoslovaquia, la invención del trabajador pasa a ser propiedad nacional que es administrada por el empresario en organizaciones estatales, o por la oficina de patentes en organizaciones no estatales.<sup>51</sup> Debe eso sí advertirse, que luego de la caída de la cortina de hierro, éste modelo *socialista* ha entrado en un proceso de revisión.

En lo que respecta a nuestro país, éste encuadra precisamente dentro de éste sistema en el modelo clásico, puesto que, como ya se mencionara, es el artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el que en forma exclusiva regula la materia. Con ello nuestro ordenamiento se inclina por ubicarla más como parte del derecho de la propiedad industrial que como parte del derecho del trabajo, solución que no es absoluta y cuya conveniencia será posteriormente comentada.

---

49<sup>49</sup> Neumeyer, op. cit. página 55.

50<sup>50</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 91.

51<sup>51</sup> Jonczyk, op. cit. página 44.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

**b)- Sistemas regulados por la legislación laboral.**

Entre los países en los que se regula las creaciones de los trabajadores en la legislación laboral, se puede señalar Argentina, México, Paraguay, Panamá y Nueva Zelanda, caso éste último cuya regulación se hace en la ley general sobre el contrato individual de trabajo.

Al ubicarse los inventos de los trabajadores como un supuesto a regular por el Derecho del Trabajo, dicho sistema se amoldaría de mejor manera a los principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo, a su haber, mejorar la suerte de los trabajadores, la acción en pro de la paz y de la dignidad humana, el fortalecimiento de la situación del trabajador mediante la libertad sindical y el impulso al desarrollo de la negociación colectiva<sup>52</sup>. En contrapartida, tiene el gran inconveniente de que parte -salvo casos muy especiales- de la ajenidad de la obra del trabajador en favor del patrón<sup>53</sup>.

**c)- Sistemas que adoptan una legislación especial para la materia.**

En estos sistemas, se cuenta con una legislación especial que regula los derechos y obligaciones de los inventores asalariados y de sus empleadores, así como a los problemas jurídicos que a ese respecto se plantean. Dentro de los países

---

<sup>52</sup> Informe de la Reunión tripartita sobre autores e inventores a sueldo, página 42.

<sup>53</sup> Un claro ejemplo de esto es el artículo 163 de la Ley Federal de Trabajo de México.

que han adoptado éste sistema se encuentran Alemania y los países nórdicos, sea Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega<sup>54</sup>.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Este sistema tiene la gran ventaja de que toma en cuenta las particularidades de la materia en cuestión, como un híbrido entre el derecho de la propiedad industrial y el derecho laboral. Es además el más adecuado para países altamente industrializados con un muy alto porcentaje de inventos realizados dentro de una relación de subordinación<sup>55</sup>. En países subdesarrollados con un muy bajo índice de creatividad realmente sería excesivo e innecesario una legislación especial sobre la materia, a menos claro está, que por ese medio se busque fomentar dicha actividad creativa.

De este sistema se ha dicho que es el más digno de imitar, puesto que reglamenta globalmente las cuestiones de las relaciones entre el inventor asalariado y el empleador y trata específicamente las invenciones vinculadas a la relación de empleo.<sup>56</sup>

#### **d)- Sistemas que regulan la materia en la legislación civil.**

---

54<sup>54</sup> En Alemania existe una Ley de invenciones del trabajador; en Suecia una Ley sobre el derecho al invento de un trabajador; en Finlandia la Ley de invenciones del trabajador; en Noruega la Ley sobre las invenciones realizadas por el trabajador. öJonczyk. op. cit. página 38.

55<sup>55</sup> Ese el el caso de Dinamarca con un 60 por ciento de las invenciones realizadas por trabajadores asalariados y Alemania con un porcentaje del 90 por ciento. Reunión tripartita sobre autores e inventores a sueldo, op. cit. página 8.

56<sup>56</sup> Cornwell, op. cit. Sin número de página.

Este sistema es utilizado por Suiza que en el Código de Obligaciones regula todo lo relativo a los contratos y las relaciones de trabajo de los inventores asalariados. Tiene la particularidad de que las medidas relativas a las invenciones producidas por los trabajadores se aplican ya sean patentables o no<sup>57</sup>, lo que choca

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

con la solución dada en los sistemas donde la regulación se hace mediante las leyes sobre patentes, puesto que en esos supuestos el ordenamiento jurídico cobija únicamente a los inventos patentables.

Por otra parte, Etiopía en su Código Civil distingue entre las invenciones llevadas a cabo por el empleado a quien se contrata para llevar a cabo investigaciones o invenciones, y las demás que son consideradas libres<sup>58</sup>.

**e)- Sistema que se basa en los antecedentes de los tribunales.**

Se trata de sistemas basados fundamentalmente en la jurisprudencia, donde se toma en cuenta la solución dada a casos particulares de conflictos jurídicos. Es propio de países que se rigen por el *common law* como es el caso de los Estados Unidos<sup>59</sup> y el Reino Unido. Incluso en el primer país dicha jurisprudencia ha dado

---

<sup>57</sup> Reunión Tripartita op. cit. página 13.

<sup>58</sup> *Ibidem* página 23.

<sup>59</sup> En los Estados Unidos en los últimos años, varios Estados han promulgado leyes específicas sobre la materia, como es el caso de Minnesota, Washington, California, Carolina del Norte, Kansas e Illinois, ello con el objeto de restringir los supuestos en que los empresarios pueden atribuirse contractualmente la propiedad de las invenciones de sus empleados. Lois Bastida, op.

pie a la doctrina del “*shop right*”, según la cual, cuando el empleado que no ha sido contratado para inventar realiza una invención valiéndose de las instalaciones y el material de la empresa, la misma pertenece al trabajador, pero el patrono tiene derecho a una licencia no exclusiva, gratuita e intransferible que le permite explotar la invención durante la duración de la patente<sup>60</sup>.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

#### **f)- Sistemas donde la materia se regula mediante la negociación colectiva.**

Este sistema es muy utilizado por países donde no se cuenta aún con una legislación especial sobre la materia, como es el caso de Francia y Estados Unidos<sup>61</sup>. Tiene varias ventajas, a su haber, su carácter contractual lo hace vinculante tanto para patronos como para los trabajadores; y es un instrumento de carácter paritario donde ambas partes asisten en principio a la negociación en igualdad de condiciones donde el tema de los inventos de los trabajadores se puede regular con ventajas compartidas para ambas partes. Conlleva además una ventaja adicional, la de que se ajusta con mayor facilidad a las especiales necesidades de patronos y trabajadores, por lo que en ese sentido goza de una gran versatilidad.

---

cit. página 60.

<sup>60</sup> Lois Bastida op. cit. página 61. El fundamento jurídico del “*shop right*” se encuentra en la “*equidad*” y el “*estoppel*”. Este último es una especie de prescripción adquisitiva del derecho norteamericano, sin término concreto para consumarse, mediante el cual la persona que hace algo o usa algo con conocimiento de otra que pudiendo impedirlo no lo hace, adquiere el derecho de seguir haciendo o usando la cosa indefinidamente. 6, BREUR MORENO, B.C. Tratado de la patentes de invención, Buenos Aires: Abeledo Perrot, Vol. y, 1957, página 214.

<sup>61</sup> NEUMEYER op. cit. página 47.

Sobre dicho instrumento se ha dicho que puede convertirse en la herramienta más eficaz para definir las condiciones y efectos de los inventos producidos dentro del establecimiento.<sup>62</sup>

Si bien es cierto nuestro país optó por regular la materia en la Ley de Patentes, nuestra legislación permite de la relación de los artículos 54 y 58 inciso f del Código de Trabajo utilizar la negociación colectiva como un sistema complementario con aquel. Aunque no se conoce de un sólo caso donde se haya tratado la materia en un convenio colectivo, su posible utilidad radica en el

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

hecho de que debe necesariamente respetarse el principio rector en materia de fuentes de la condición más beneficiosa, según la cual, el convenio colectivo puede mejorar la situación de los trabajadores, más no podría restringirlos en detrimento del contenido de la Ley de Patentes, la que de conformidad a su artículo 41 inciso 2 es de orden público y por lo tanto no puede ser derogada tácitamente por la autonomía de la voluntad.

**g)- Ordenamientos con ausencia absoluta de regulación sobre la materia.**

Hay países cuyos ordenamientos no calzan en ninguno de los seis sistemas mencionados anteriormente, ello por el motivo de que simple y sencillamente no tienen regulación alguna sobre la materia. Dentro de éste supuesto se puede mencionar Barbados, Bélgica, Benin, Chile, Comoras, Guinea, Irlanda,

---

<sup>62</sup> AGUILAR, Octavio y otro. Los inventos de los trabajadores: Legislación aplicable y nociones fundamentales. Madrid: 12º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, 1987, sin número de página.

Luxemburgo, Santa Lucía, Singapur y Sri Lanka<sup>63</sup>, países donde cualquier problema que se presente sobre los inventos de los trabajadores deberá ser resuelto por medio de la legislación común, de acuerdo al sistema de fuentes existentes en cada país.

Mención especial merecen Bélgica y Chile, siendo que en el primero las partes pueden concertar libremente las condiciones que al respecto tengan por conveniente; mientras que en el segundo, la doctrina suple la carencia de la existencia de una legislación expresa acudiendo a la aplicación de los Principios Generales del Derecho, en particular al de libre autonomía de la voluntad, de acuerdo con el cual es posible establecer un régimen jurídico para la invención si se ha previsto con anterioridad en el contrato de trabajo.<sup>64</sup>

¡Error! Argumento de modificador desconocido.

### **3.- Definición de inventos de los trabajadores**

De previo a aventurarse en una definición de que debe entenderse por inventos de los trabajadores, debe aclararse que hay tres acepciones posibles, sea: la indicada de inventos de los trabajadores, invenciones de los trabajadores e invenciones laborales, siendo que la que se va a adoptar para éste estudio es la primera, sin que en realidad haya mayor diferencia de contenido con las restantes.

Ahora bien, dar una definición de “*inventos de los trabajadores*” que sea uniformemente aceptada no es una empresa nada fácil, ello por el hecho de que

---

<sup>63</sup> Reunión Tripartita sobre autores e inventores a sueldo, op. cit. página 3.

<sup>64</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 79 y 80.

cada autor parte para ese efecto de la legislación positiva que rige en su respectivo país, siendo que el tratamiento que se le da a nivel legislativo nacional es sumamente variado según ya se vio<sup>65</sup>. Ello hace que para efectos de intentar una definición se haya acudido a la doctrina española, no sólo por el hecho que es el país en el cual se ha escrito con mayor abundancia sobre el tema en Iberoamérica, sino también, por el hecho de que al ser en dicha nación la Ley de Patentes la aplicable, tiene un sistema muy afín al nuestro.

En España, se admite la naturaleza de supra concepto de las invenciones laborales<sup>66</sup>, donde se ha preferido más bien definir por separado lo que debe entenderse por “*invento*” y lo que debe entenderse por “*trabajador*”. Es así como

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

invento para estos efectos es toda aquella invención nueva que implique actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Una vez que concurren esos requisitos se da otro no menos importante, el de que sea una invención patentable<sup>67</sup>, lo que incluye invenciones protegibles por otros títulos como lo es el caso desde la

---

<sup>65</sup> Pese a ello en su informe para el XII Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, Jan Jonczyk define en términos generales la invención laboral como la realizada por un empleado en el curso de su relación de trabajo o de servicios, definición que en nuestro criterio peca de ser demasiado genérica, precisamente por el contenido diverso que puede tener de país a país el concepto de invención, así como los diversos supuestos en los que la misma puede ser considerada de índole laboral.

<sup>66</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 145.

<sup>67</sup> Ya se dijo que el 90% de la totalidad de las invenciones son laborales, de los cuales sólo el ochenta por ciento son patentables. Pérez Pérez, op. cit. página 35. Hay pues un veinte por ciento de las invenciones laborales que no son patentables.

perspectiva de la ley española, de los certificados de protección de los modelos de utilidad.<sup>68</sup> Quedan eso si por fuera las innovaciones<sup>69</sup>.

En cuanto a la laboralidad de la invención, la misma se colige especialmente de tres circunstancias: 1) que sea realizada por un trabajador; 2) que la creación tenga lugar durante la vigencia de su contrato o de la relación de trabajo con la empresa; 3) que se logre a causa del contrato de trabajo, con ocasión de éste, o si bien al margen, preexistente éste<sup>70</sup>.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Por *trabajador* debe entenderse de acuerdo a la normativa española, la persona física que se obliga a trabajar por cuenta y bajo dependencia ajenas a

---

<sup>68</sup> Según el artículo 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial vigente en España, se entenderá por tales “...*los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que esta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo, o una economía de tiempo, energía, mano de obra o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo.*”.

<sup>69</sup> Estas son las creaciones y propuestas personales de los asalariados que no quedan protegidas por un título de propiedad industrial, como las propuestas de racionalización o perfeccionamiento técnico, sugerencias, mejoras, descubrimientos científicos, etc. Reunión tripartita sobre autores e inventores a sueldo, op. cit. página 108. Incluso se puede llamar innovación a todas aquellas invenciones que no son objeto de inscripción en el registro respectivo, que en términos generales, implica un porcentaje nada despreciable de la totalidad de los inventos, siendo especialmente comunes en los países subdesarrollados. Pese a ello, son pocos los países que tienen una regulación legislativa sobre las innovaciones, como por ejemplo Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Alemania en cuanto a las “innovaciones cualificadas”, Israel en cuanto a los trabajadores de gobierno e Italia en cuanto a los “cuadros medios”. Jonczyk, op. cit. página 51.

<sup>70</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 135.

cambio de una remuneración, en virtud del contrato de trabajo<sup>71</sup>. Quedan excluidos de esta denominación los funcionarios públicos, ello por mandato del artículo 1.3 de la Ley 8/1980 que los excluye expresamente del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores<sup>72</sup>. Durante la vigencia del contrato se entiende desde el comienzo de la vigencia del mismo.

Con respecto a lo que se logre a causa del contrato de trabajo, con ocasión de éste, o si bien al margen, pero preexistente éste, es una cuestión que se analizara con mayor profundidad cuando se hable de las clases de inventos de los trabajadores, cuestión que es de sumo interés para efectos de atribuir los derechos derivados de los inventos de los trabajadores .

Nuestra legislación guarda absoluto silencio en cuanto a lo que se debe entender por *inventos de los trabajadores*, motivo por cual se estima que la mejor forma de intentar una definición es precisamente mediante la integración de la Ley de Patentes vigente con el Código de Trabajo, delimitando -al igual que como se hace en España- que es lo que debe entender por invención y que es lo que debe entenderse por trabajador.

De conformidad con el primer cuerpo normativo, invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria y que cumpla con las

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

---

71<sup>71</sup> MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del trabajo. Madrid: Tecnos, página 272-273.

72<sup>72</sup> Pérez Pérez, op. Cit. Página 141.

condiciones de patentabilidad previstas en esta ley<sup>73</sup>. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegido por la patente de invención<sup>74</sup>. El ordinal 2 por su parte establece que una invención es patentable si es nueva<sup>75</sup>, si tiene nivel inventivo<sup>76</sup> y es susceptible de aplicación industrial.<sup>77</sup> Además, de conformidad con el artículo 31 caería dentro del término de invención los modelos de utilidad, precisamente al estar amparados por la mencionada ley. Una vez que el Registro Público de la Propiedad Industrial

---

73<sup>73</sup> La doctrina distingue dos tipos de invenciones patentables: *la de procedimiento*, que consiste en el hallazgo de una manera más ventajosa de obtener un producto industrial; y *la de producto*, en la que el hallazgo consiste en el producto mismo. La Cruz Berdejo, op. cit. página 185.

74<sup>74</sup> La patente de invención es la protección legal que le asegura al inventor la explotación exclusiva de su invento o descubrimiento, creando en su favor un verdadero monopolio, aunque sea temporal. KOSOLCHYK, Boris y otro. Curso de Derecho Mercantil, San José, 1974, página 185. Al respecto la Sala Constitucional ha dicho que al otorgarse la patente de invención, el Estado garantiza su protección al dueño de la misma por un periodo corto de tiempo, durante el cual goza temporalmente de la explotación exclusiva del invento, creándose así una especie de monopolio tutelado por la ley (Voto N° 2134-95).

75<sup>75</sup> Inciso 2. La novedad se determina por el hecho de que la invención no exista previamente en el estado de la técnica, esto último comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio. De acuerdo con el artículo 4 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas en los otros países adheridos o no a la Unión. En cuanto a la divulgación a la que se hizo mención, en Costa Rica la misma se lleva a cabo mediante la inscripción de la solicitud de patente en el Registro Público de la Propiedad Industrial, que es precisamente lo que le da publicidad a la misma..

76<sup>76</sup> Inciso 5. Se considera que hay nivel inventivo si para una persona de nivel medio, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

77<sup>77</sup> Inciso 6. La invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en la industria entendida esta en su más amplio sentido, de tal forma que abarque la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.

verifique la concurrencia de todos los mencionados requisitos, otorgará la respectiva patente.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Si bien es cierto el artículo 4 de nuestra Ley de Patentes hace alusión a los inventos realizados por un trabajador, para establecer que debe entenderse por tal, debe necesariamente acudir al Código de Trabajo, específicamente a los artículos 4 y 18 del Código de Trabajo. El primero establece que trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo; mientras que el segundo, establece que el contrato de trabajo es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra u otras sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de esta, por una remuneración de cualquier clase o forma.

De lo mencionado, debe resaltarse lo siguiente: 1) trabajador es toda persona física que realiza una labor por cuenta ajena, de allí que se excluya personas que realizan una labor por cuenta propia así como las personas jurídicas; 2) los servicios que presta son materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo; 3) dentro de éste se incluye el contrato por obra determinada, siempre y cuando implique una subordinación jurídica, entendiéndose por tal “...una facultad jurídica del patrono en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue conveniente para la obtención de los fines de la

*empresa; y una obligación igualmente jurídica del trabajador de cumplir esas disposiciones en la prestación de su trabajo.”<sup>78</sup>.*

No caería tampoco en nuestro sistema dentro del concepto de trabajador los funcionarios públicos, por cuanto de conformidad con el artículo 191 de la

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Constitución Política, será un estatuto de servicio civil el que regulara las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, quedando estos por fuera del ámbito de aplicación del Código de Trabajo<sup>79</sup>. Aunque si bien es cierto como consecuencia de una relación estatutaria puede surgir una invención, dicho supuesto no será abordado en este estudio.

Luego de todo lo expuesto, se facilita sobremanera intentar una definición que se adecuó a nuestro ordenamiento. Es así como para los efectos de nuestro país podría entenderse *los inventos de los trabajadores* como todo producto, máquina,

---

<sup>78</sup> DE LA CUEVA, Mario. Nuevo derecho mexicano del trabajo. México: Editorial Porrúa, página 203.

<sup>79</sup> Importante para determinar el alcance del término “funcionario público”, es el voto de la Sala Constitucional N° 4453-2000 de las catorce horas cincuenta y seis minutos del veinticuatro de mayo del dos mil, mismo que si bien se refería a las convenciones colectivas en el sector público, si es sumamente clarificante en el sentido de que no todos los empleados del Estado caen dentro de dicha denominación. Es así como en lo conducente se dijo que “...son funcionarios públicos quienes prestan servicios a la Administración a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva (artículo 111, inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública)...no son funcionarios sujetos al régimen de empleo público, sino obreros, trabajadores y empleados que no participan de la gestión pública de la Administración, los empleados de empresas o servicios económicos del Estado, encargados de gestiones sometidas al Derecho común, que de conformidad con 112 inciso 2) transcrito, se rigen por el Derecho laboral y no por el Derecho Público...”.

herramienta o procedimiento de fabricación que sea nuevo, tenga nivel inventivo, sea susceptible de aplicación industrial y que cumpla con las condiciones de patentabilidad establecidas por la ley para ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad Industrial; que sea realizado por una persona física a favor de otra que puede ser física o jurídica, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de esta, por una remuneración de cualquier clase o forma.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Sumamente importante para establecer la naturaleza laboral de la relación entre inventor y patrono, lo es precisamente la existencia de una relación de subordinación en los términos ya explicados supra, elemento que ha sido ampliamente reconocido en nuestro medio como el identificador de la relación laboral.

#### **4.- Distinción con figuras afines**

Hay también supuestos muy similares a las invenciones realizadas por los trabajadores que sin embargo, no deben ser considerados como tales. Sin tratar de ser exhaustivos, en primer término, debe citarse los supuestos en los cuales se reproduce el proceso que de modo espontáneo se realiza en la naturaleza, puesto que en ese caso hay una ausencia absoluta de nivel inventivo<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Ascarelli, op. cit., página 497.

Se ha dicho que tampoco tiene carácter inventivo la actividad dirigida a fabricar objetos conocidos con materiales conocidos y empleando procedimientos normales, aunque el producto nunca haya sido producido con aquellos materiales.<sup>81</sup> Por el contrario, si lo es cuando resulta de la combinación de varios inventos conocidos, en la medida que dicha combinación ofrezca, una aportación creadora. Esto es lo que nuestra ley conoce como yuxtaposición de inventos.<sup>82</sup>

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Un tercer supuesto que debe ser excluido, es aquel donde a pesar de que hay una actividad creativa, la misma no es de aplicación industrial, como los sistemas, combinaciones o planes financieros, especulativos, comerciales, publicitarios o de simple control o fiscalización.<sup>83</sup>

Doctrinaria y legalmente se ha excluido también a los programas de computación como un género de los inventos. Para justificar ello se ha dicho que

---

81<sup>81</sup> Ibidem página 504.

82<sup>82</sup> Art. 1 párrafo 2) inciso d).

83<sup>83</sup> Nuestra Ley de patentes utilizando en nuestro criterio una errada técnica legislativa, considera como invenciones supuestos que la doctrina en forma generalizada descarta como tales. Tan evidente es el error que incluso en el párrafo 2) inciso a) del artículo 1 considera como invención los descubrimientos los que no implican una actividad inventiva; mientras que el inciso b) considera como tales las obras literarias, las que no son propiedad industrial, sino más bien materia reservada para los derechos de autor. En España se ha considerado expresamente como no patentables los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; así como las obras literarias. DURAN LÓPEZ, Fernando y otro. Las invenciones del Trabajador. Madrid: 12º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, 1987, sin número de página..

los programas de computación no son un producto *strictu sensu*, precisamente por ser de naturaleza inmaterial.<sup>84</sup> Expresamente en Costa Rica<sup>85</sup> y en México<sup>86</sup> se regula la materia en la legislación existente en materia de derechos de autor. Ello se puede explicar de acuerdo a la Sala Segunda, por cuanto el *software* al expresarse en forma escrita, es una obra literaria al ser expresada por escrito a través de uno o varios lenguajes,<sup>87</sup> lo que sin duda alguna lo descalificaría como invención.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Especialmente problemática es la situación de los sistemas de trazados de los circuitos integrados,<sup>88</sup> puesto que guarda muchas similitudes con las invenciones patentables. No sólo deben ser originales al igual que los inventos, sino que debe ser de aplicación industrial en el sector de los circuitos integrados. Debe además ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad Industrial, y su protección tiene una duración predeterminada. Tal vez las diferencias más significativas con los

---

84<sup>84</sup> Toulus, op. cit. página 53.

85<sup>85</sup> De acuerdo al artículo 4 inciso n) de la Ley de Derechos de autor, programa de cómputo es el “...conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, gráficos, diseño o en cualquier otra forma que, al ser incorporados en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que una computadora -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.”. Si bien es cierto la mencionada ley no les da mayor tratamiento, en el Reglamento a la Ley de Derechos de autor hay a partir del numeral 6, varias normas que regulan la materia.

86<sup>86</sup> La Ley Federal del derecho de autor regula a partir del artículo 101 los programas de computación y las bases de datos.

87<sup>87</sup> Sala Segunda de la Corte N° 415 de las 9:00 horas del 22 de diciembre de 1994.

88<sup>88</sup> De acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 7961, circuito integrado es un producto en su forma final o intermedia, de cuyos elementos, al menos uno es activo y alguna o todas las interconexiones forman parte del cuerpo o la superficie de una pieza de material destinada a una labor electrónica; el esquema de trazado por su parte, es una disposición tridimensional expresada en cualquier forma, de los elementos al menos uno de los cuales es activo, e interconexiones de un circuito integrado.

inventos, radican en la particular naturaleza de los esquemas de trazado de circuitos integrados registrados, así como el ámbito de aplicación mucho más reducido de su producto. Aunado a lo anterior, para ser titular de los derechos que dimanen de estos no se requiere de una patente.

Otro caso muy particular es el de las obtenciones vegetales, entendidas como los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas, las que si bien es cierto pueden ser excluidas de la patentabilidad, se les puede otorgar protección mediante patentes, ya sea por un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas y éste.<sup>89</sup> En Costa Rica, al menos las obtenciones vegetales que son producto de la iniciativa del Instituto de Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria, deberán ser inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial o en el Registro de Obtenciones vegetales si existiere,<sup>90</sup> sin que para los efectos de éste estudio deban entenderse como una invención.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Puede ocurrir que se trata de un supuesto donde concurren absolutamente todos los requisitos para su patentabilidad, pero que por motivos atribuibles exclusivamente al creador o al propietario de la creación no se patentiza, de allí que no reciba tutela por parte del ordenamiento. Este tipo de innovaciones implica un porcentaje nada despreciable de la actividad inventiva<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> Artículo 27 párrafo tercero inciso b del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

<sup>90</sup> Artículo 19 de la Ley del Instituto Nacional de Innovación y transferencia en tecnología agropecuaria, jN° 8149 publicada en La Gaceta N° 225 del 22 de noviembre del 2001.

También, puede ser que reúna todos los requisitos previstos por la ley para ser calificada como un invento, pero que sin embargo, por motivos de orden público se le excluye de la patentabilidad. Es el caso de las invenciones cuya patentabilidad debe impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público<sup>92</sup>; la moralidad; la salud; o la vida de las personas o animales; o bien, para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.<sup>93</sup>

Finalmente, se debe mencionar los sistemas de sugerencias de los trabajadores encaminados a mantener la competitividad, adaptarse rápidamente a los cambios que exige la técnica, racionalizar la producción y los procedimientos administrativos, reducir los costos y mejorar el ambiente de trabajo, cuyo fin primordial es fomentar la expresión de las aspiraciones individuales de los trabajadores. Dichas sugerencias pueden referirse a los más diversos campos de la empresa como: seguridad e higiene, instalaciones sanitarias, perfeccionamiento de

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

los procedimientos de producción y fabricación, mejoras técnicas en máquinas e instalaciones, economía de energía, de productos consumidos, de costo y de tiempo, etc.<sup>94</sup>

---

91<sup>91</sup> Vid. nota N° 66.

92<sup>92</sup> Lo que es contrario al orden público es la utilización del invento, puesto que este en sí, no lo es. Ascarelli, op. cit. página 506.

93<sup>93</sup> Art. 1 párrafo tercero de la Ley de Patentes.

94<sup>94</sup> Reunión Tripartita sobre autores e inventores a sueldo, op. cit. página 112.

## 5.- Clasificación

De la pluralidad utilizada en la expresión de inventos de los trabajadores, debe concluirse que hay clases, tipos o modalidades distintas de estas<sup>95</sup>. Ahora bien, la clasificación que se hace de estas tiene por finalidad esencial determinar a partir de ciertos supuestos, la atribución del derecho a la patente, así como los derechos secundarios que pudiere corresponderle a quien no obtenga ésta<sup>96</sup>. Es así como la doctrina ha sintetizado los criterios que se utilizan alternativa o conjuntamente por parte del legislador para realizar la clasificación, a su haber: 1) que la invención llegue a existir como resultado y efecto del cumplimiento de una actividad contractualmente debida; 2) que la invención tenga su base en la experiencia y en los trabajos de la empresa; 3) que la invención sea susceptible de ser utilizada en el ámbito de la actividad de la empresa<sup>97</sup>. Se nota pues, que es sumamente importante establecer la intensidad de la vinculación de la invención con la actividad que le ha sido confiada al trabajador.

De la regulación específica que haya en cada país, depende precisamente su clasificación, no existiendo uniformidad al respecto. Así por ejemplo, en Francia se

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

---

<sup>95</sup><sup>95</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 145.

<sup>96</sup><sup>96</sup> Lois Bastida, op. cit. página 117.

<sup>97</sup><sup>97</sup> Ibidem página 118.

distingue entre invenciones de productos, de procedimientos, de aplicación de medios conocidos y de combinaciones.<sup>98</sup> En España, se distingue entre invención de servicio, invención de explotación o empresa y la invención libre. En los Estados Unidos se distingue entre invenciones de servicio y libres. En Italia en invenciones de servicio e invenciones ocasionales. En Brasil, se distinguen invenciones de servicio, ocasionales y libres, misma clasificación que se sigue en Uruguay<sup>99</sup>. En nuestro país contrario a los casos citados, hay una ausencia absoluta de una nomenclatura en materia de inventos de los trabajadores, aunque tácitamente pareciera que se regula entre otras las invenciones de encargo, de servicios y las libres.<sup>100</sup>

A continuación se analizará las modalidades más importantes las que dicho sea de paso pueden tener diferentes denominaciones, adoptándose entonces la que se ha considerado más adecuada. Se hará además alusión a las particularidades más distintivas de cada una de estas modalidades.

### **A) Invenciones de encargo<sup>101</sup>.**

---

<sup>98</sup><sup>98</sup> Toubul, op. cit. página 51.

<sup>99</sup><sup>99</sup> Joncky, op. cit. página 39.

<sup>100</sup><sup>100</sup> Cabe indicar que nuestro artículo 4 inciso 4 de la Ley de patentes de invención, dibujos, modelos industriales y modelos de utilidad, sigue un sistema de *numeris apertus*, al establecer que en todos aquellos casos no contemplados expresamente por dicha norma, se entenderá que el derecho de patente pertenece al trabajador.

<sup>101</sup><sup>101</sup> Parece ser que es esta a la modalidad a la que se refiere el artículo 4 párrafo 2 de la Ley de Patentes de Invención, al hacer alusión al supuesto en que “...*un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo tenga como objeto la producción de determinadas invenciones...*”.

La gran mayoría de las invenciones son de esta naturaleza, correspondiéndole en las mismas grandes derechos para el empresario. Son aquellas realizadas por el

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

trabajador que son el fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva de su contrato. Se caracteriza por ser realizada por el trabajador durante la vigencia del contrato de trabajo,<sup>102</sup> contrato que dicho sea de paso comporta una actividad inventiva. La prestación laboral tiene por objeto precisamente trabajos de investigación.<sup>103</sup>

Esta modalidad de invención tiene su punto de referencia en la denominada por la doctrina alemana como “invención de tareas” (*Aufgabenerfindung*) ya sea entendida en sentido estricto como “invenciones de obligación” (*Obliegenheitserfindungen*), ya sea en sentido más amplio como “invenciones de encargo” (*Auftragserfundugen*).<sup>104</sup> Dicha denominación en la doctrina alemana expresa el origen de las invenciones, puesto que son el resultado de un encargo, orden o misión inventiva propuesta por el empresario.

La invención como tal no puede ser objeto de un contrato<sup>105</sup>, puesto que la investigación se dirige a lo desconocido donde no se puede garantizar resultados concretos. El acento se pone en la naturaleza de la actividad.<sup>106</sup>

---

<sup>102</sup><sup>102</sup> Pérez Pérez op. Cit. 153.

<sup>103</sup><sup>103</sup> Lois Bastida, op. Cit. Página 123.

<sup>104</sup><sup>104</sup> Pérez Pérez op. cit .página 153.

<sup>105</sup><sup>105</sup> En sentido contrario Bayón Chacón y Pérez Botija, quienes que la invención es el objeto mismo del contrato. ALONSO OLEA, Manuel. Invenciones laborales en *Jornadas sobre la*

La misión inventiva a la que se hizo referencia puede ser dada al trabajador bajo distintas formas:

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

- *Misión general o específica:* El encargo inventivo que caracteriza a éste tipo de invención, puede ser otorgado con carácter general o en sentido amplio, o bien, puede resultar de instrucciones precisas dadas al trabajador, o de una tarea específica que le ha sido confiada. Es así como las instrucciones de patrono pueden manifestarse obligando al trabajador a encontrar una fase esencial, la que será suficiente para dirigir el curso de la investigación, o por otra parte, aquellas órdenes pueden haber ceñido todas las fases del proceso inventivo. Este supuesto es especialmente aplicable para todo el personal adscrito a servicios de investigación y desarrollo, o por personal que dirijan o supervisen la actividad de investigación dando instrucciones en un determinado sector de esta<sup>107</sup>. Cabe agregar que en ese caso el contrato puede comportar una actividad inventiva permanente, en cuanto el trabajador debe dedicare a dicha labor todo su tiempo; o por el contrario, la labor

---

*Nueva Ley Española de Patentes*, Madrid: Grupo Español de la A.I.P.P.I., 1987, página 91.

106<sup>106</sup> Lois Bastida op. cit. página 127.

107<sup>107</sup> Un claro ejemplo de ello en nuestro país es la labor que realiza el Concejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el cual de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Promoción del desarrollo científico y tecnológico (Ley N° 7169), le corresponde apoyar la gestión, la innovación y la transferencia científica y tecnológica, así como la generación de nuevo conocimiento, mediante el financiamiento de la investigación, la formación de recursos humanos especializados, etc. Por ello debe concluirse que la labor que pudiera serle encomendada a su personal, calza perfectamente como una invención de encargo.

inventiva sólo puede constituir una parte de la prestación contractual del trabajador, de tal suerte de que éste puede realizar otras funciones.<sup>108</sup>

- *Misión explícita o implícita:* En el primer caso, se trata de aquellas invenciones que son fruto de una actividad investigadora explícitamente encomendada. Se alude en éste caso al personal investigador contratado para un determinado ámbito o un ámbito tan amplio como podrían ser actividades de fabricación, administración o de comercialización, en las que al no suponerse que

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

implícitamente alcancen todo lo que se pueda inventar, se le pueden asignar tareas específicas en forma muy esporádica, debiéndose respetar los límites asignados al *ius variandi* del poder directivo del patrono. En el segundo caso, sea cuando la misión inventiva es implícita, no es necesario que la misión de investigación se imponga expresamente en el contrato, sino que puede resultar de la naturaleza misma de los servicios asignados al trabajador.<sup>109</sup>

Para finalizar con éste tipo de invenciones, es sumamente importante indicar que debe existir una relación de causalidad entre la misión que haya recibido el trabajador y la invención, sea que esta última sea realizada en estricta ejecución de esa misión. Ello significa que si el trabajador en la ejecución de la tarea que le ha sido asignada obtiene una invención no relacionada con el encargo, la invención no será de encargo sino de servicio.

---

108<sup>108</sup> Lois Bastida op. cit. página 129.

109<sup>109</sup> Ibidem página 130.

## **B) Invenciones de servicio.<sup>110</sup>**

En éste tipo de invenciones, estas sobrevienen en un supuesto de ausencia de una misión inventiva impuesta en el contrato o por instrucciones particulares del empresario. Su mayor importancia radica en los derechos que derivan de la invención, por lo que pertenecen a su autor. En la doctrina alemana se les conoce como invenciones de experiencia (*Erfahrungserfindungen*), y según esta, son

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

aquellas que se basan de forma decisiva en la experiencia y trabajos de la empresa.<sup>111</sup>

En la obtención de la invención de experiencia ha influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o por medios proporcionados por esta. Se trata de un típico “fruto industrial”,<sup>112</sup> donde la invención es el resultado de la colaboración entre el trabajador y la empresa.

Sus elementos definidores son básicamente dos: que los conocimientos hayan sido adquiridos dentro de la empresa; o que la invención se haya obtenido mediante

---

<sup>110</sup> Esta modalidad es a la que hace referencia el párrafo tercero del artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención, al hacer alusión al supuesto de “...un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo no tenga como objeto la producción de invenciones, las que llegare a producir serán de su propiedad..”

<sup>111</sup> Lois Bastida página 139.

<sup>112</sup> El artículo 288 del Código Civil establece que son frutos industriales, los que se obtienen por el trabajo. Al ser la norma tan amplia, no podría aplicarse en el caso de los inventos de los trabajadores, puesto que de ser así, prácticamente el producto de todas las modalidades

la utilización de los medios proporcionados por esta.<sup>113</sup> En éste último caso se les conoce también como invenciones dependientes.<sup>114</sup> Veamos de seguido cada uno de estos.

- *Que los conocimientos hayan sido obtenidos dentro de la empresa:* No interesa tanto el lugar donde se hayan obtenido los mismos, sino más a cargo de quién.

Por conocimientos pueden entenderse ejercicios; habilidades técnicas; el *know how*;<sup>115</sup> el *savoir faire* que se aplica con regularidad en la empresa; ideas

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

obtenidas de conversaciones con colegas, distribuidores y cooperadores; hipótesis de trabajo; investigaciones en curso, etc.

- *Utilización de medios proporcionados por la empresa:* No se hace referencia a cualesquiera medios -como podría entenderse la materia prima- sino de específicos, como microscopios, utillaje de medición de extrema precisión, ordenadores, en fin aquellos medios sin los cuales no hubiera sido posible la invención.<sup>116</sup> Se trata del potencial material y la contribución logística de la empresa. Es así como que para

---

calificarían como frutos industriales precisamente al surgir como consecuencia del trabajo.

113<sup>113</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 165.

114<sup>114</sup> Reunión Tripartita sobre autores e inventores a sueldo, op. cit. Página 25.

115<sup>115</sup> El *know how* son conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite o, llegado el caso, le hace posible al beneficiario no sólo la producción y ventas de objetos, sino también otras actividades empresariales como organización y administración. FARINA, Juan. Contratos comerciales modernos, Buenos Aires: Editorial Astrea, página 638.

116<sup>116</sup> Se ha descartado como utilización de medios para los efectos de la invención de servicio, la utilización de medios banales como la biblioteca o la fuente de energía. Pérez Pérez op. cit. página 146.

que la invención pueda considerarse de servicio, debe ser el fruto de los trabajos realizados en la empresa, por lo que la invención que es de raíz privada y extra empresarial, sea la que tiene su fuente fuera de la empresa por investigaciones privadas de su autor, es más bien una invención libre.

### **C) Invenciones libres<sup>117</sup>.**

Son también conocidas como invenciones independientes u ocasionales. En éste tipo de invenciones predomina la personalidad e inventiva de los trabajadores. Son aquellas realizadas por el trabajador no durante la vigencia del contrato de trabajo, sino antes o después, sea fuera del contrato. Es por ello que se les conoce como invenciones libres o extra contractuales, puesto que nada tienen que ver con las obligaciones ni con la actividad o con la empresa en que se ejecuta el contrato.<sup>118</sup>

#### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Junto a aquellas, debe tomarse en consideración las invenciones que aún obtenidas durante la vigencia del contrato o relación de trabajos o servicios, serán producto de una actividad que no encuadra entre las de encargo ni entre las de servicio, ello por cuanto no está obligado ni implícita ni explícitamente, siendo de su iniciativa la invención, donde la aportación del trabajador en medios o conocimientos es predominante respecto de los que aporte la empresa, sea que no hay ninguna relación entre la invención y su actividad profesional actual en la

---

<sup>117</sup> Si bien es cierto en forma tácita el artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención no hace referencia a la misma, no cabe duda que si caen dentro del ámbito de aplicación del párrafo cuarto, dada la amplitud de éste.

<sup>118</sup> Pérez Pérez op. cit. página 174.

empresa. Son conocidas en la doctrina alemana con el nombre de invenciones libres ligadas a la explotación (*Betriebsverwandte freie Erfindungen*).<sup>119</sup>

Finalmente, un supuesto que podría eventualmente considerarse invención libre, es aquel en el que el asalariado espere a haber terminado su empleo para explotar una invención u obra. Todo depende obviamente de que la misma no haya sido realizada a espaldas del patrono aprovechando los conocimientos obtenidos en la empresa, o bien, mediante la utilización de los medios de la misma, aspecto éste que será analizado en el acápite de la titularidad de los derechos derivados de las invenciones laborales, una vez extinguida la relación laboral.

No debe confundirse la invención libre con la invención mixta, puesto que esta en principio es libre, pero se ha obtenido con la influencia predominante de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa, o gracias a la utilización de medios proporcionados por esta, que estuvieren relacionados con la actividad profesional de este trabajador en la empresa.<sup>120</sup>

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

## **6.- Titularidad de los derechos derivados de los inventos de los trabajadores.**

Como consecuencia de los inventos de los trabajadores surgen tanto un derecho de tipo personal como otro de tipo patrimonial o económico. El primero, se traduce en un derecho moral que consiste en el derecho del inventor a ser

---

<sup>119</sup> Ibidem página 32.

<sup>120</sup> Feas Costilla, op. cit. página 129.

reconocido como tal en la solicitud y en la patente. El segundo, en el derecho a la patente. Ambos derechos bien podrían coincidir en la misma persona o grupo de personas, o bien, podrían serle atribuidos a personas diferentes. Es precisamente éste último supuesto el que interesa a la doctrina de los inventos de los trabajadores, la que tiene como finalidad primordial la de determinar a partir de ciertos supuestos, la atribución del derecho a la patente ya sea al trabajador asalariado o al patrono, así como la de ejercer una cierta función tuitiva en beneficio de aquellos.<sup>121</sup> Ahora bien, la protección que busca la ley en favor del inventor, se da no sólo contra los que están en una posición de fuerza en las relaciones contractuales; sino también frente a terceros que utilizan su obra sin su consentimiento.<sup>122</sup>

La clasificación expuesta anteriormente de invenciones de servicio, invenciones de encargo e invenciones libres, es aquí donde adquiere especial relevancia, puesto que el derecho a explotar en forma exclusiva la invención le corresponderá ya sea al creador o bien al patrono, dependiendo del tipo de invención que se trate.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

#### **A) Derecho moral.**

---

<sup>121</sup> <sup>121</sup> Lois Bastida, op. cit. Páginas 87 y 116.

<sup>122</sup> <sup>122</sup> CORNU. Gérard. Los bienes, San José: Editorial Juricentro, Vol III, 1996, página 474.

Toda invención es una creación propia y genuina de la mente humana, puesto que sólo el ser humano la puede concebir. Es por ello que derechos derivados de ella, como por ejemplo el derecho moral, sólo puede pertenecer a una persona física o conjunto de ellas. Este consiste en el derecho a la paternidad de la obra. Vincula a la invención con su autor, de tal forma de que éste puede figurar como tal en la solicitud de la patente. Implica no sólo el reconocimiento formal de su actividad inventiva, sino que, además, desempeña una importante función profesional en cuanto puede favorecer su carrera.<sup>123</sup> Por otra parte, constituye la vía que permite al trabajador en el caso de las invenciones laborales, poder acceder a los derechos patrimoniales.<sup>124</sup>

En nuestro sistema, el derecho moral está expresamente previsto en el artículo 5 de la Ley de Patentes de Invención, norma que establece que el inventor será mencionado como tal en la patente, a menos que mediante comunicación escrita indique que no lo desea. Dicha norma le resta valor legal a cualquier promesa o compromiso que obligue al inventor a efectuar tal declaración,<sup>125</sup> por lo que debe tratarse de una manifestación unilateral de voluntad, libremente hecha.

La doctrina se ha pronunciado en el sentido de que el derecho a permanecer en el anonimato no implica renuncia a la facultad de ser mencionado, puesto que se

---

<sup>123</sup><sup>123</sup> Reunión Tripartita op. cit. página 67.

<sup>124</sup><sup>124</sup> Lois Bastida op. cit. página 41. Sin embargo, ello no puede interpretarse en forma alguna que el titular del derecho moral pueda despojar al titular del derecho patrimonial de su uso y disfrute.

<sup>125</sup><sup>125</sup> En sentido similar el artículo 4 ter del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, establece que el inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

trata de un derecho que es irrenunciable, inalienable e imprescriptible.<sup>126</sup> Es irrenunciable, puesto que el derecho a ser mencionado no se pierde porque con carácter temporal y transitorio el trabajador no quiera ser mencionado en la solicitud. También impide el ceder de forma indefinida o definitiva el ejercicio del mismo.<sup>127</sup> Es inalienable, por cuanto se trata de un derecho que no puede ser cedido en forma temporal, por estar el mismo fuera del comercio de los hombres, de tal suerte que no se puede pagar por el mismo un precio. Es imprescriptible, por cuanto el derecho a ser mencionado como inventor, persiste aún en el supuesto del decaimiento de los derechos de patente, incluso tras la muerte del inventor, lo que lo distingue de los derechos patrimoniales en cuanto a que estos tienen una duración mucho más corta.

Tal vez el problema más evidente que se produce con respecto al derecho moral, es en los casos donde la invención es consecuencia de un trabajo en equipo y se favorece a unos en perjuicio de otros, puesto que se ha dicho que ello lejos de promocionar el proceso innovador, puede desestimularlo.<sup>128</sup> Tómese en cuenta que en muchos de los casos, el derecho a ser mencionado en la solicitud de la patente va a ser prácticamente el único reconocimiento que va a tener el trabajador sobre su obra, puesto que los derechos de explotación le corresponderán al patrono.

---

patente.

126<sup>126</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 298-299.

127<sup>127</sup> Por ejemplo para que sea el nombre del patrono el que figure en la solicitud de la patente.

128<sup>128</sup> Lois Bastida, op. cit. página 42.

En aquellos casos en que la atribución de una invención a un trabajador o a varios de ellos resulte difícil o incluso imposible de establecer, se recomienda por parte de la Federación Sindical Mundial y el Comité de Coordinación Internacional

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

de los Ingenieros, Cuadros y Técnico que figuren en la patente o en el documento equivalente, los nombres de todos los miembros del equipo.<sup>129</sup>

Si bien es cierto nuestra legislación no resuelve expresamente dicho problema, bien podría aplicarse por analogía lo dispuesto por el inciso 2) del numeral 3 de la Ley de Patentes,<sup>130</sup> para que se entienda que si varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho a ser mencionados en la patente les corresponderá a todos, ello atendiendo a criterios de equidad y de justicia.

## **B) Derecho patrimonial.**

De acuerdo a nuestra Constitución Política<sup>131</sup> y a la legislación en materia de patentes de invención<sup>132</sup>, el derecho a la patente pertenecerá a su inventor, lo que evidentemente colisiona con el postulado del derecho laboral según el cual la obra

---

<sup>129</sup><sup>129</sup> Reunión tripartita op. cit. página 71.

<sup>130</sup><sup>130</sup> Dicha norma se refiere al derecho patrimonial del inventor. Literalmente reza: Artículo 3º.- Derecho de patente. Transferencia y licencia. 1)...2) Si varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho de patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario.

<sup>131</sup><sup>131</sup> El artículo 47 establece que todo inventor gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su invención con arreglo a la ley.

<sup>132</sup><sup>132</sup> El artículo 3 inciso primero de la Ley de Patentes de Invención establece que el derecho de patente pertenecerá a su autor.

del trabajador pertenece a su patrono. Sin embargo, la colisión es sólo aparente, si se toma en cuenta que en el caso de los derechos constitucionales lo que debe respetarse es su contenido esencial, siendo que perfectamente pueden ser objeto de limitaciones legítimas mientras no se conculque aquel. De lo contrario, ningún objeto tendría una regulación particular de los inventos de los trabajadores

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

específicamente desde el punto de vista de los derechos patrimoniales, puesto que habría que concluir interpretando literalmente la mencionada normativa, que el producto del trabajo del asalariado le pertenece en forma exclusiva a éste. Es así como la cesión que de estos hace el trabajador a su patrono como consecuencia del contrato de trabajo, no deben considerarse bajo ninguna circunstancia como inconstitucionales, siendo más bien una limitación al derecho constitucional que tiene el inventor sobre su obra.

Ahora bien, los derechos económicos o patrimoniales<sup>133</sup> que surgen como consecuencia de una invención, se traducen en la posibilidad que tiene su titular de explotar con carácter exclusivo la misma por un tiempo determinado, sea a percibir todos los beneficios económicos que surjan de su producción. Puede además el titular del derecho económico de la invención, conceder licencias a terceros para explotarlas; cuando se trate de patentes de productos, el de impedir que terceros sin su consentimiento realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación; cuando se trate de patentes de procedimientos, impedir que terceros

---

<sup>133</sup> No debe confundirse los mismos con los derechos pecuniarios de los trabajadores que consisten en el derecho a percibir una remuneración equitativa por su labor. Reunión tripartita, op. Cit. Página 41.

sin su consentimiento realice el acto del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación.<sup>134</sup>

Importante es mencionar que en nuestro país la explotación de la patente cuando lo exijan razones calificadas de extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional, podrá ser mediante decreto del Poder Ejecutivo

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

sujeto a licencia obligatoria en cualquier momento, para que la invención pueda ser explotada por una entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno, siempre y cuando se compense al titular de la patente<sup>135</sup>. No cabe duda de que dicha licencia obligatoria no es sino una expropiación del derecho económico que surge de la invención, lo que de hecho está amparado constitucionalmente al permitirse la expropiación de la propiedad privada, debiéndose tomar en cuenta lo ya dicho anteriormente de que los derechos intelectuales implican una forma especial de propiedad.<sup>136</sup>

Con el fin de establecer quien es el titular del derecho económico que deriva de la invención laboral, es sumamente importante definir en cada caso de que tipo de invención laboral se trata, puesto que la atribución de dicho derecho será diferente de una modalidad a otra.

**i.- Invención de encargo.**

---

134<sup>134</sup> Artículo 16 párrafo de la Ley de Patentes.

135<sup>135</sup> Artículo 25 párrafo primero de la Ley de Patentes

136<sup>136</sup> Artículo 45 de la Constitución Política.

Como ya se indicara anteriormente, las invenciones de encargo son aquellas donde el empresario le ha propuesto al trabajador una labor o misión inventiva que es explícita o implícitamente constitutiva de su contrato de trabajo. No es de extrañar entonces que en éste tipo de invenciones los empresarios sean titulares de los derechos patrimoniales que surgen como consecuencia de la misma. Se trata de invenciones que una vez realizadas pertenecen necesariamente al empresario,

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

queriéndose con ello significar que pertenecen siempre a éste, razón por la cual se les denomina invenciones absolutas de encargo.<sup>137</sup> Eso sí, debe aclararse que el hecho de que pertenezcan siempre al patrono no debe ser interpretado en el sentido de que lo sean en su totalidad.

La Ley de Patentes costarricense no hace referencia expresa a este tipo de invenciones, sin embargo, no cabe duda que tácitamente están previstas en el párrafo 2) del artículo 4, según el cual, cuando un trabajador cuyo contrato de trabajo tenga como objeto la producción de determinadas invenciones, el derecho de patente de estas pertenecerá en común a las partes que hayan establecido la relación laboral, en forma irrenunciable.<sup>138</sup> Esto último en cierta forma veda al trabajador o

---

<sup>137</sup> Pérez Pérez op. cit. página 160.

<sup>138</sup> Dicho carácter de irrenunciable implica que los derechos patrimoniales en las invenciones de encargo no pueden ser objeto de cesión en favor del patrono, situación que es irreversible si se toma en cuenta que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Patentes, la misma es de orden público, lo que implica que contiene normas imperativas cuya vigencia no se pueden excluir por convenio entre las partes. Según el artículo 19 del Código Civil, cualquier acto contrario a normas imperativas o prohibitivas es nulo de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un

trabajadores cederle en forma total sus derechos patrimoniales sobre la invención. Lo anterior significa que los derechos patrimoniales de la invención pertenecen tanto al patrono como al trabajador, pareciendo ser que el sentido de la norma es el de que dicha pertenencia es por partes iguales. Pese a lo anterior, puede interpretarse que dicha pertenencia en común hace referencia a una copropiedad, pudiendo admitirse la prevalencia de los derechos patrimoniales de una parte sobre los de la otra, eso sí, siempre y cuando ello no implique una renuncia total al mismo, lo que es especialmente válido desde el punto de vista del trabajador precisamente por ser la parte más débil de la relación contractual. Esta fórmula, en nuestro

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

criterio, permite que se reconozca en forma proporcional a cada una de las partes su aporte en la invención, de allí que aparente ser más justa y flexible. El problema podría presentarse cuando desde la perspectiva de los trabajadores haya varias personas involucradas en el invento. ¿Cómo habría que reconocer el derecho patrimonial de cada uno?. El artículo 3 párrafo segundo de la Ley de Patentes establece que el derecho de patente, salvo pacto en contrario, pertenecerá en común a todos los que hicieren una invención conjuntamente, lo que nuevamente nos lleva a mencionar que por *común* no necesariamente debería entenderse *por partes iguales*, siendo factible la posibilidad que unos perciban más que otros dependiendo de su participación en la obra.<sup>139</sup>

---

efecto distinto para el caso de contravención.

<sup>139</sup> Al respecto se ha dicho que la aportación personal de cada trabajador puede realizarse tomando en cuenta las condiciones específicas del contrato, la naturaleza de los deberes del trabajador, así como el grado y la calidad de la colaboración recibida por parte del titular de la patente en el proceso de investigación que condujo a la invención. Lois Bastida. op. cit. página

## ii.- Invenciones de servicio

Este tipo de invenciones también conocidas como de *explotación*, no implican una misión inventiva explícita o implícita, pero que realizadas durante la vigencia de la relación laboral se basan en forma decisiva en la experiencia y trabajos de la empresa. Las mismas pertenecen al trabajador autor de las mismas, sin embargo, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma,<sup>140</sup> lo que obedece a que la invención surge como consecuencia de la influencia del acervo tecnológico de la empresa. Se establece en favor del empresario un derecho que no es absoluto, sino

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

que debe medirse con la *teoría finalista de la transmisión*, según la cual, ante la duda, se transmiten los derechos necesarios para su explotación y/o utilización y no más.<sup>141</sup>

Al igual que ocurre con las invenciones de encargo, nuestra Ley de Patentes no las regula expresamente sino tácitamente, al establecer en el párrafo 3) del citado artículo 4 que cuando un trabajador cuyo contrato o relación de trabajo no tenga como objeto la producción de invenciones, las que llegare a producir serán de su propiedad, debiéndole pagar al empleador una tercera parte de los ingresos que por dicho concepto obtenga. Esta solución es criticable por cuanto omite hacer referencia a la posibilidad que tiene el empleador de ser cesionario de los derechos

---

197.

<sup>140</sup> Alonso, 1987, op. cit. Página 92.

<sup>141</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 170.

patrimoniales provenientes de la misma, aparte de que establece el pago por parte del trabajador al patrono de una tercera parte de lo obtenido por concepto de la invención, lo que pareciera ser poco si se toma en cuenta que esta modalidad se basa en forma decisiva en la experiencia y trabajos de la empresa.

No cabe duda que para el empleador sería en muchos casos más ventajoso llegar a tener la titularidad del derecho patrimonial del invento, que recibir un pago fijo por el mismo, supuesto el primero con el que de alguna forma se recompensaría el aporte de la empresa en la invención.

### **iii.- Invenciones libres.**

En éste tipo de invenciones predomina la personalidad del trabajador, precisamente por cuanto se realizan al margen del contrato de trabajo. Es por ello

#### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

que muchas veces no se les ha considerado una modalidad de invención laboral, toda vez que su autor es más inventor que trabajador, de allí que en lo que respecta al derecho patrimonial pueda disponer a su antojo del mismo.<sup>142</sup> Esto obviamente facilita su transmisibilidad en favor del empresario, cuando éste muestre su interés en explotarla.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup><sup>142</sup> Ibídem página 177.

<sup>143</sup><sup>143</sup> Hay ordenamientos sin embargo que establecen como obligación del trabajador, la de comunicar la existencia de la invención libre al empleador, ello con el fin de que sea éste el que califique si se trata o no de una invención libre, para que en el caso de que disienta con dicha calificación reivindique la misma. Tal es el caso de Alemania. Reunión tripartita op. Cit. Página 24.

Se ha dicho además con respecto a las invenciones libres, que en la práctica su alcance está determinado por el alcance de las invenciones de encargo y las invenciones de servicio. En cuanto más amplias sean estas, más limitadas serán aquellas.<sup>144</sup>

En nuestro país, al igual que ocurre con las invenciones de encargo y las de servicio, no hay una regulación expresa en la Ley de Patentes, empero, su reconocimiento puede extraerse del inciso 4 del artículo 4 ya mencionado, el cual establece que en cualquier otro caso no contemplado en los incisos anteriores, el derecho de patente pertenecerá siempre al empleado. Se nota pues que el tratamiento que se le da no difiere mucho del que se le da en otras latitudes, siendo tal vez dicha disposición si se quiere más flexible que en los anteriores casos, puesto que permite una mayor disponibilidad por parte del inventor en favor del empresario.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

### **C) Análisis de la legislación costarricense.**

La norma general contenida en la Ley de Patentes que atribuye el derecho moral al autor de la invención, es una norma por demás adecuada para aplicar en materia de invenciones laborales, máxime si se toma en cuenta que la doctrina es unánime en cuanto a atribuir al trabajador-inventor el derecho moral sobre su obra.

---

144<sup>144</sup> Ibídem página 24.

No se puede decir lo mismo en cuanto al derecho patrimonial que surge como consecuencia de una invención laboral, especialmente si es de las denominadas invenciones de encargo, puesto que su problema como ya se indicó, radica en el hecho de que eventualmente y dependiendo de la interpretación que se de a la norma, sólo se aceptaría una cesión parcial del trabajador en favor del patrono más no una cesión total de su derecho patrimonial.

En cuanto invenciones de servicio, ocurre otro tanto, puesto que lejos de cumplirse el pretendido equilibrio entre el capital y la mano de obra, se inclina - como recién se expuso- la balanza en favor de una de las partes, específicamente en favor del trabajador. Con ello se desconoce un aspecto fundamental en materia de creación de los inventos, cual es el de que dada la complejidad que ha ido adquiriendo la técnica, sin capital suficiente cada vez es más difícil realizar invenciones que resulten rentables, capital que muchas veces está reservado para las empresas más poderosas o para entidades gubernamentales.

Lo anterior, puede razonablemente desmotivar al empresario a interesarse por éste tipo de invenciones, máxime si se toma en cuenta que es el que arriesga más,

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

obligándolo a acudir a fórmulas más rentables desde su perspectiva como otras formas de contratación que no sean laborales<sup>145</sup>, o bien, no patentando la invención,

---

<sup>145</sup> El atractivo de esta opción radica en el hecho que de acuerdo al inciso 1 del artículo cuatro de la Ley de Patentes, en los contratos no laborales, el derecho a la patente corresponderá salvo pacto en contrario al “mandatario” (Sic). En mi criterio, no cabe duda que la norma se refiere al mandante, puesto que de lo contrario no tendría razón de ser el párrafo segundo, el que dispone que en aquellos casos en que la invención tenga un valor económico sustancialmente mayor que el previsto por las partes, al menos la tercera parte del valor corresponderá al inventor. Si se supone que el inventor es el mandatario, entonces para que darle la tercera parte

con lo cual la sustrae del ámbito de aplicación de la Ley de Patentes en cuanto a la titularidad del derecho patrimonial. Incluso podría en definitiva hacerlo desistir de su interés en producir inventos, adquiriéndolos directamente del inventor independiente.

Al menos en los dos primeros supuestos, debe indicarse que los mismos no dejan de tener sus contratiempos. En el primer caso, que el inventor no goce de las garantías propias del contrato individual de trabajo. En el segundo, que al no ser inscrita la invención en el registro respectivo, el empresario -y no sólo éste sino también el mismo trabajador- se expone gravemente a que otra persona física o jurídica lo haga primero, “robándole” así la idea, y aprovechándose además de la publicidad registral que se rige por el principio de que “primero en tiempo, primero en derecho”.

Por todo lo expuesto, es necesaria una legislación más flexible en materia de titularidad del derecho patrimonial,<sup>146</sup> por lo menos en las indicadas modalidades de

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

invenciones laborales, misma que estimule la sociedad entre los trabajadores y los empresarios para crear invenciones, dándole a cada quien lo que se merece. Para ello, debe tomarse en cuenta de que hay una dependencia mutua entre el empresario y el trabajador, la cual surge de la naturaleza sinalagmática del contrato laboral, así

---

si de acuerdo con el párrafo primero tiene derecho a todo?.

146<sup>146</sup> Constitucionalmente dicha labor estaría encomendada a la Asamblea Legislativa por cuanto según el ordinal 121 inciso 18), una de sus atribuciones será la promoción del progreso de las ciencias, siendo que dicho progreso recibiría gran impulso en el tanto y en el cuanto, la legislación sobre invenciones laborales sea adecuada.

como que el aporte de cada uno puede variar en intensidad de invención en invención. Es así como en el caso de las invenciones de encargo deberá permitirse la cesión por parte del trabajador de su derecho patrimonial, siempre y cuando ello no degenera en un convenio leonino. Por otra parte, en el caso de las invenciones de servicio donde la figura del empresario es más dominante, es claro que la titularidad del derecho patrimonial deberá favorecerle mayormente, sin que se excluya por completo al trabajador de su disfrute parcial. Tendrá entonces especial importancia el que la fijación de dichos aportes se haga sobre la base de criterios aparte de rigurosamente técnicos también objetivos, premisa que es también válida para los casos en que haya que distribuir el derecho patrimonial entre varios trabajadores.

En el caso de las invenciones libres, la solución propuesta por el párrafo cuarto del artículo 4 de la Ley de Patentes no sólo es en nuestro criterio adecuada precisamente por predominar en la misma la personalidad del creador, sino que, además, obedece al criterio generalizado seguido por la doctrina en el sentido de que en este tipo de invenciones, el derecho a la patente pertenecerá en forma exclusiva al autor de la invención. La única excepción que se puede aceptar, es aquella en la que vigente la relación laboral o una vez finalizada la misma, surja conflicto entre las partes acerca de la titularidad del derecho patrimonial, y que éste

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

sea resuelto en favor del empleador, previa demostración de que el trabajador ocultó la verdadera naturaleza de la invención laboral, en cuyo caso la invención podría convertirse en una de encargo o de servicio, tomando vigencia todo lo que ya se indicó.

#### **D.- Titularidad una vez extinguida la relación laboral.**

En aquellos casos en los cuales el patrono haya empezado a explotar la invención antes de que se extinga la relación laboral, no hay motivo alguno para pensar que una vez extinguida la misma, los derechos patrimoniales que le corresponden a éste deban pasar al trabajador, puesto que el producto de sus servicios intelectuales o materiales serán la prestación que el último dará al primero a cambio de una remuneración. Incluso hay una serie de tipos penales especiales que protegen al empleador titular de una patente de invención de ciertas conductas de los trabajadores que lesionan sus derechos.<sup>147</sup>

El único supuesto en el que se puede aceptar que la titularidad de la patente de invención deba serle restituida al trabajador, se reduce a aquel en el cual haya pacto expreso entre las partes en ese sentido, pacto que no se observa que riña con normas de orden público por ser una fórmula si se quiere más benigna para el trabajador.

#### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Cabe también la posibilidad de que el patrono pretenda reivindicar los derechos sobre una invención, en aquellos casos en los cuales alegue que la invención surgió durante la relación laboral, pero que sin embargo, fue solicitada la

---

<sup>147</sup> El artículo 64 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, sanciona con pena de prisión al que se haga aparecer como patentados productos que no lo están, en perjuicio del legítimo titular del derecho. El artículo 65 de la citada ley sanciona también con pena de prisión, al que sin ser titular de una patente la invoque ante terceros como si la disfrutara, de modo que pueda causar perjuicio al legítimo titular. Finalmente el 66 sanciona también con pena de prisión al que fabrique productos patentados sin el consentimiento del titular, o actué sin licencia ni autorización, de modo que pueda resultar perjuicio al titular.

patente por el trabajador una vez finalizada la relación de trabajo. En nuestro ordenamiento jurídico, no hay norma alguna que se refiera a dicha problemática, omisión que en nuestro criterio lleva a una solución más justa que la adoptada en otros países, donde muchas veces se establece una presunción en favor del empleador, en el sentido de que las solicitudes de patentes que se hacen dentro determinado período de tiempo, se consideran como realizadas durante la relación de trabajo.

Es así como en los sistemas italiano y el portugués, se establecen sendas presunciones *iuris et de iure*,<sup>148</sup> en las cuales, aquellas invenciones para las que se solicite patente por parte del trabajador dentro del año posterior a la finalización de la relación laboral, se consideran en favor del patrono como realizadas durante la relación de trabajo.<sup>149</sup> Dicha fórmula con mucho tino ha sido duramente criticada, en el sentido de que concede al patrono una vez concluida la relación laboral, más derechos de los que razonablemente podría corresponderle durante la misma, a lo cual podría añadirse, además, que se parte del hecho de que el trabajador ha actuado siempre de mala fe sustrayendo la invención de encargo o de servicio del disfrute que le correspondía al patrono, no pudiendo probar que la invención fue creada después de finalizada la relación.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

---

148<sup>148</sup> Como ya se sabe, el inconveniente de éste tipo de presunciones es la de que no admiten prueba en contrario a diferencia de las *iuris tantum* que si la admiten. Artículos 415 y 416 del Código Procesal Civil.

149<sup>149</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 285.

Acorde con lo indicado, al no haber referencia al respecto en nuestra legislación, será el patrono que se sienta agraviado al que corresponderá demostrar que la invención es laboral, sea que sus derechos sobre la invención han nacido durante la relación de empleo.<sup>150</sup> Dicha solución tendrá su sustento en el inciso primero del artículo 317 del Código Procesal Civil aplicable en materia laboral por remisión del 452 del Código de Trabajo, norma que establece las reglas generales en materia de carga de la prueba. No habría entonces fundamento alguno para invocar en Costa Rica la existencia de presunción alguna en favor del patrono, ello una vez finalizada la relación laboral.

## **CAPÍTULO II**

---

<sup>150</sup> Esa solución está expresamente prevista en países como Israel, Italia, Noruega y Suecia. Reunión Tripartita, op. cit. página 91.

## Consecuencias jurídicas derivadas de las invenciones laborales

### 1.- El contrato de trabajo como fuente de obligaciones.

Entre los caracteres que se ha dicho tiene el contrato de trabajo<sup>151</sup>, uno de los más notables lo es el de que se trata de un contrato bilateral o sinalagmático, ello por la reciprocidad de derechos y obligaciones que implica para las partes.<sup>152</sup> De la lectura del artículo 18 del Código de Trabajo se desprende que la principal obligación del trabajador lo es la de prestar a otra persona sus servicios o a ejecutarle una obra, mientras que la de esta última es la de remunerar de cualquier clase o forma los servicios u obra que ha recibido. Ello, no implica que no haya otras obligaciones que deriven del contrato de trabajo, algunas de las cuales en el caso de los patronos estarían enunciadas en el artículo 69 *ibíd.*, mientras que en el caso de los trabajadores lo estarían en el 71 del mismo cuerpo normativo.

Lo importante de dichas obligaciones legales radica en el hecho de que en algunos supuestos, el incumplimiento de las mismas por parte de los contratantes podría traer como sanción en el caso del patrono la de que el trabajador pueda dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal (Art. 83); o bien,

---

151<sup>151</sup> Entre otros que es un contrato consensual; bilateral o sinalagmático; a título oneroso; nominado; principal; no solemne; y de tracto sucesivo. CABANELLAS, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Madrid: Editorial Eliasta, Tomo I, página 322.

152<sup>152</sup> Nuestra jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que “*El contrato laboral es un negocio jurídico, un contrato obligacional que supone vinculaciones personales, morales, superando la antigua concepción de trabajo, como fuerza instrumental para elevarlo a la condición de objeto éticamente valioso.*”. Tribunal Superior de Trabajo. Nº 3324 de las 9:51

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

en el caso del trabajador, que el patrono lo haga mediante el despido sin el pago de preaviso de despido o auxilio de cesantía (art. 29, 30, 81 y 82).

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el numeral 19 párrafo primero del Código de Trabajo, las partes de común acuerdo se obligan a lo que se exprese en el contrato mismo, siempre y cuando -se agregaría- lo pactado entre ellas no contravenga las garantías y derechos que otorgan a los trabajadores el presente Código y sus leyes supletorias (art. 21), precisamente por tratarse de una ley de orden público (art. 14). Queda en nuestro criterio, abierta la posibilidad de que las partes puedan pactar en contra de los derechos de los patronos, siempre y cuando ello redunde en una condición más beneficiosa para el trabajador.

Finalmente, aparte de las obligaciones establecidas por ley y las derivadas del contrato mismo, cabe agregar además, que las partes se obligan a las consecuencias que del contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley.

Partiendo del hecho de que la invención laboral se da en el seno de una relación laboral, es claro que en el desarrollo de la misma deben cumplirse todas las obligaciones previstas en las normas citadas, siendo que por la singular naturaleza de la prestación del trabajador (una invención), habrá unas que tengan una especial entidad por sobre las otras. A ellas se limitará éste estudio, puesto que hacer alusión a las restantes rebasaría en demasía el objeto del mismo.

## **2.- Deber mutuo y genérico de colaboración.**

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Ya se dijo que como consecuencia de la naturaleza sinalagmática del contrato de trabajo, surgen no sólo derechos en favor de las partes sino también obligaciones. Dentro de estas últimas y desde la perspectiva de las invenciones laborales, una de las más importantes es precisamente el deber mutuo y genérico de colaboración, el que se manifiesta de forma activa y de forma negativa, en el primer caso prestándose el trabajador y el patrono colaboración recíproca en la medida necesaria para la efectividad de sus derechos<sup>153</sup>; en el segundo, absteniéndose ambos de realizar todas aquellas conductas que puedan redundar en detrimento de los derechos de la contraparte.

Dicho deber es genérico en la medida que implica un comportamiento generalizado de las partes, lo cual supone una actitud y predisposición general de buena fe de ambas partes, aparte de que engloba otros deberes más específicos y concretos. Es mutuo, pues obliga a ambas partes. Finalmente, es recíproco en tanto que el destinatario o titular beneficiario del deber de cada una de las partes es la correspondiente contraparte. Cabe agregar, que se trata de un deber que tiene un

---

<sup>153</sup> Dicha faceta activa del deber de colaboración se podría extraer en el caso del patrono del artículo 69 inciso d del Código de Trabajo, quien está obligado a dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, obligación que es indudablemente importante en el caso de las invenciones laborales; en el caso del trabajador del artículo 71 inciso b) del mismo cuerpo normativo, al obligársele a ejecutar su labor con la intensidad, cuidado y esmero adecuados. Ello obviamente sin pretender ser exhaustivos, habida cuenta de que según el numeral 20 párrafo primero, el contrato de trabajo obliga también a las partes a las consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, disposición en la cual se pueden justificar manifestaciones del deber de colaboración diferentes a las mencionadas.

límite cuantitativo, en cuanto a que éste se exige en la medida necesaria para hacer efectivos los derechos de las partes.<sup>154</sup>

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Desde la perspectiva de ambos, dicha colaboración leal es indispensable para solicitar de la forma más adecuada las patentes o decidir la explotación en secreto de la invención; también para desarrollar esta y ponerla a punto para explotarla comercialmente, planificando el lanzamiento al mercado de los objetos a que la invención se refiere.<sup>155</sup> Desde la perspectiva del trabajador, dicho deber de colaboración es especialmente significativo al tener éste que contribuir con su propio esfuerzo al éxito en la realización del programa de la empresa, puesto que de no lograr la empresa su finalidad, mal podría servir de punto de apoyo económico a los trabajadores que en ella desenvuelven sus servicios.<sup>156</sup> Desde la perspectiva del patrono, implica que éste deberá facilitar al trabajador todos los implementos y equipos que aquel requiera para la realización de su labor, obligación que está expresamente prevista por el inciso d) del artículo 69 del Código de Trabajo.

Debe indicarse que el deber de colaboración está íntimamente relacionado con el principio general de buena fe del cual dicho sea de paso es una manifestación, principio éste último cuya vigencia en el contrato de trabajo es innegable, dado el componente personal que existe en el mismo. En esta -la buena fe- se suele distinguir entonces entre la buena fe-creencia, que consiste en la

---

<sup>154</sup><sup>154</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 250.

<sup>155</sup><sup>155</sup> Lois Bastida, op. cit. página 226.

<sup>156</sup><sup>156</sup> Cabanellas, op. cit. página 374.

posición de quien ignora determinados hechos y piensa que su conducta es no sólo legítima, sino que no perjudica a nadie; y la buena fe-lealtad, que implica la convicción de la parte de que está realmente cumpliendo con su deber<sup>157</sup>.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

La buena fe como principio a diferencia del deber genérico de colaboración, sí ha sido objeto de tratamiento por la jurisprudencia patria, estableciéndose entre otras cosas que la misma exige el cumplimiento de las obligaciones sin engaños, sin abusos y sin desvirtuaciones; que implica que las partes deben mantener una conducta transparente en las diferentes fases de la contratación<sup>158</sup>. En materia disciplinaria, implica que para considerar un incumplimiento como causal de despido, aquél ha de ser particularmente grave y debe quedar claramente demostrado<sup>159</sup>. Por otra parte, se ha dicho que se contraviene dicho principio en aquellos casos en los cuales el trabajador da por roto el contrato de trabajo, sin antes haberle prevenido al patrono que subsane la infracción o violación de tal forma que el rompimiento no resultare inmediato o intempestivo<sup>160</sup>. Se nota pues que de acuerdo a nuestra jurisprudencia, la buena fe es un componente de la relación laboral que debe ser respetado tanto por parte del empresario como por parte del trabajador.

### **3.- Principales obligaciones del trabajador.**

---

<sup>157</sup> PLA RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1990, páginas 309 a 311.

<sup>158</sup> Sala Segunda. N° 207 de las 8:40 horas del 7 de julio de 1995.

<sup>159</sup> Sala Segunda. N° 178 de las 9:40 horas del 22 de marzo del 2001.

Producto del acuerdo de voluntades que genera el contrato de trabajo ya se mencionó que surgen para las partes diversas obligaciones. En el caso del trabajador varias de estas expresamente enunciadas en el artículo 71 del Código de Trabajo, sin que dicha norma deba entenderse como un *numerus clausus*, dado el contenido del párrafo primero del artículo 19 del mismo cuerpo normativo. Desde el punto de

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

vista de los inventos de los trabajadores, se puede decir que son cuatro las principales obligaciones que tienen los subordinados para con sus patronos, dos de las cuales son de hacer y las dos restantes de no hacer.

**A.- Entrega del invento.-**

Uno de los objetos del contrato de trabajo es la prestación de índole laboral que el trabajador debe realizar en favor del empleador. Esta de acuerdo al contenido del artículo 18 del Código de Trabajo, puede consistir en la prestación de un servicio material o intelectual como lo sería una labor de investigación; o bien, la realización de una obra como lo sería un invento específico. Es precisamente a cambio de ese servicio o de esa obra que el trabajador percibirá una remuneración. La transferencia del derecho sobre el producto al empleador se presume entonces como una consecuencia de la relación de dependencia y de la incorporación del trabajador a una empresa ajena.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda. N° 1110 de las 10:00 horas del 24 de diciembre de 1991.

<sup>161</sup> KROTOSHIN, Ernesto. Manual de Derecho del Trabajo, Buenos Aires: Ediciones Depalma, página 75.

Sin embargo, contrario a lo que ocurre en la gran mayoría de los contratos de trabajo, la premisa de que el producto de la labor del trabajador será siempre del patrono, sufre en el caso de los inventos de los trabajadores una relativización, en el tanto y en el cuanto parte de los derechos patrimoniales derivados de los mismos le corresponderán -dependiendo de la modalidad de la invención- al trabajador. Ello se traduce en que la obligación del trabajador para con su patrono, será la de entregar a éste la parte que por ley le corresponde en el derecho patrimonial, y sólo en casos expresamente señalados podrá el trabajador ceder al patrono su parte en el

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

mismo,<sup>162</sup> supuesto que dicho sea de paso escaparía al ámbito de aplicación del derecho laboral.

Paralelo a dicha obligación, surge entonces una posición de crédito del empresario, en el sentido de que éste tiene derecho a que el trabajador cumpla con la prestación laboral convenida, ya sea el servicio o la obra pactados, en las condiciones legalmente previstas de buena fe y obediencia. Dicho “crédito empresarial”, es en suma un derecho a la obtención de la utilidad del trabajo ajeno, entendiéndose satisfecho el interés del empresario normalmente con la efectiva realización de la obra, y excepcionalmente con la simple disponibilidad del trabajador.<sup>163</sup> Ello está íntimamente relacionado con el poder de dirección del empresario, en cuanto a que la prestación que debe realizar el trabajador lo es bajo

---

<sup>162</sup> Ya se indicó que en el caso de las invenciones de encargo el derecho a la patente por parte del trabajador es irrenunciable de acuerdo al artículo 4 párrafo segundo de la Ley de Patentes.

<sup>163</sup> Montoya Melgar, op. cit., página 358.

obligaciones concretas, que son determinadas por las decisiones orientadoras del patrono.<sup>164</sup> Sobre esto se volverá cuando se analice la obligación del patrono de pagar una remuneración.

## **B.- Deber de notificación.**

Se trata de una obligación de hacer a cargo del trabajador o grupo de trabajadores, que tiene por objeto ni más ni menos que el de dar a conocer al patrono el éxito de la prestación laboral a su cargo<sup>165</sup>, siendo que

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

precisamente del cumplimiento de dicha obligación, nacen otros derechos propios y ajenos del trabajador.<sup>166</sup>

El sujeto obligado como ya se mencionó es el trabajador o equipo de trabajadores contratados para realizar una invención. En el último caso, la doctrina ha aceptado que sea el jefe del equipo quien ostentando la representación del grupo haga la comunicación, puesto que se ha considera que no es razonable exigirle la realización de la misma en forma individual a cada miembro del grupo.<sup>167</sup>

---

164<sup>164</sup> ARDÓN ACOSTA, Víctor. El poder de dirección en la empresa, San José: IJSA, 1999, página 18.

165<sup>165</sup> Lois Bastida, op. cit. página 228.

166<sup>166</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 252.

167<sup>167</sup> Ibidem, página 253.

El sujeto destinatario es el empresario que reciba la prestación de servicios por parte del trabajador. En el caso de que haya una pluralidad de empleadores como es el caso de los denominados “*grupos de empresas*”, supuesto común en los programas interempresariales de investigación, se ha aceptado que la comunicación la hagan el trabajador o el jefe del equipo a cualquiera de los empresarios que forman el grupo.<sup>168</sup>

En cuanto a la forma de la comunicación se ha establecido en otros ordenamientos que esta debe ser escrita.<sup>169</sup> Si bien es cierto en nuestro sistema no hay una norma similar, no queda duda alguna de la conveniencia de que dicha forma sea la que prevalezca, precisamente para que quede una constancia documentada del cumplimiento de dicha obligación por parte del trabajador. Por otra parte, en lo tocante al contenido, dicha comunicación deberá contener todos

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

aquellos datos e información imprescindibles para la solicitud de la concesión de la patente. De no ser así, difícilmente podrá el empresario cumplir con lo prescrito por el inciso cuarto del artículo 6 de la Ley de Patentes costarricense.<sup>170</sup> Correlativo a esa comunicación de carácter escrito, se ha dicho que igualmente debe el patrono

---

<sup>168</sup><sup>168</sup> Ibidem, página 255.

<sup>169</sup><sup>169</sup> Así por ejemplo el párrafo primero del artículo 18 de la Ley de Patentes Española.

<sup>170</sup><sup>170</sup> Dentro de los requisitos que deberá cumplir la solicitud de patente de acuerdo a dicha norma, se deberá realizar una descripción de la invención de una forma suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en materia técnica pueda ejecutarla, y en particular, debe indicarse la mejor manera que conozca el solicitante para ejecutar la invención, dando ejemplos concretos de los cuales se logre los resultados más satisfactorios en su explotación industrial.

certificar inmediatamente por escrito la recepción de la comunicación, ello mediante un acuse de recibo.

En lo que respecta al momento del cumplimiento de la comunicación, en sistemas como el alemán se ha dicho que la misma debe darse inmediatamente después de la realización de la invención, entendiéndose como tal momento, aquel cuando la regla que le sirve de base a la invención es ejecutable técnicamente.<sup>171</sup> Dicha fórmula ha sido alabada por dos motivos. Primero, porque la demora en la realización de dicha comunicación podría ir en perjuicio de los derechos no sólo del empresario sino incluso del mismo trabajador, ello en los supuestos de que otras personas se anticipen en la obtención de la patente, aunado al hecho de que dicha demora puede convertir la invención en obsoleta técnicamente hablando al ser superada por otra posterior. Segundo, que la comunicación inmediata es la más acorde con el principio de buena fe al que están sujetas ambas partes, por lo que posponer el momento de la comunicación podría interpretarse como una ocultación de la invención o de los datos necesarios para que su titular pueda ejercitar sus

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

derechos.<sup>172</sup> De hecho la ausencia total de dicha comunicación o lo extemporáneo de la misma, bien podrían constituir en nuestro sistema una falta grave, y por ende, sancionable hasta con el despido sin responsabilidad patronal, ello al ponerse en

---

171<sup>171</sup> Lois Bastida, op. cit. página 233.

172<sup>172</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 259.

serio peligro los derechos patrimoniales que podría tener el patrono sobre la invención laboral.<sup>173</sup>

Debe indicarse que el deber de comunicación tiene su razón de ser en las invenciones de encargo y en las de servicio, que son las únicas dos sobre las cuales el empresario tiene un derecho patrimonial, no así en las invenciones libres, mismas en las cuales como ya se mencionó, prevalece la personalidad del trabajador, a tal punto de que incluso se les excluye como invenciones laborales en sentido estricto.

Si bien es cierto dicho deber de notificación no cuenta en nuestro ordenamiento jurídico con una norma específica que fundamente su aplicación en los supuestos de las invenciones laborales, no cabe duda que la misma deriva de la aplicación del principio general de buena fe previsto en el párrafo primero del artículo 19 del Código de Trabajo.

### **C.- Obligación de no incurrir en competencia desleal.-**

La obligación que tienen los trabajadores de abstenerse de incurrir en competencia desleal en contra de sus patronos, es una clara manifestación del

#### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

principio de probidad y lealtad que debe prevalecer en las relaciones laborales. La razón de ser de esta obligación negativa está no tanto porque la utilidad del

---

<sup>173</sup> Artículo 81 inciso I del Código de Trabajo. Debe advertirse sin embargo que esa es una de las sanciones posibles a aplicar, puesto que siempre deberá sopesarse caso por caso la afectación de los derechos del empresario. De no ser así, muchas veces el despido como sanción podría devenir en irracional y desproporcionado.

trabajador esté destinada al empleador, sino porque una actividad suya extraña a la empresa puede importar un daño al empleador que lo emplea.<sup>174</sup>

Según la doctrina, laboralmente hablando se entiende por competencia desleal la práctica de un trabajador que de modo fraudulento a intervalos de su jornada o en forma abusiva al margen de ella, se entrega a la producción de los mismos productos o al desempeño de las mismas actividades que los de la empresa a la que está subordinado, lo que implica un beneficio lucrativo para él y la consiguiente pérdida de clientela o de utilidades para aquella.<sup>175</sup> Basta de acuerdo con esta, de un simple hecho que viole el deber de fidelidad para que la competencia sea desleal. Por otra parte, no se daría si hay consentimiento por parte del patrono que haga entender que la actividad paralela del trabajador es compatible con el interés de la empresa.<sup>176</sup>

De acuerdo a nuestra jurisprudencia, constituye competencia desleal la explotación de los conocimientos y procedimientos aprendidos por cuenta propia, mientras continua prestando los servicios al empleador que se los facilitó. La misma se sanciona por la utilidad que se le resta a la empresa, así como por la confianza traicionada, puesto que el trabajador en vez de servir a la empresa, se sirve de ella y actúa en contra de sus intereses.<sup>177</sup> De hecho los pronunciamientos que hay de

---

174<sup>174</sup> LUDOVICO, Nardisi. Tratado de Derecho del Trabajo, Buenos Aires: Editorial Alfa, Tomo II, 1953, página 350.

175<sup>175</sup> Cabanellas, op. cit. página 576.

176<sup>176</sup> Ludovico, op. cit. página 356 y 357.

177<sup>177</sup> Sala Segunda. N° 298 de las 9:40 horas del 8 de setiembre de 1995.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

nuestros Tribunales de Trabajo, van en el sentido de justificar el despido sin responsabilidad patronal en aquellos casos en los cuales el trabajador incurre en competencia desleal, precisamente por tratarse de un quebrantamiento al principio de buena fe que es indispensable para que se desarrolle y perdure la relación laboral.<sup>178</sup>

Debe agregarse que la competencia desleal tiene varias manifestaciones. Primero, que el trabajador realice la misma actividad de la empresa pero a espaldas y en perjuicio de esta, sea suplantándola. Segundo, que realice la actividad contraria a los intereses de la empresa fuera de esta y a su cuenta y riesgo. Tercero, el trabajador realiza la actividad configurativa de competencia desleal pero en una forma más atenuada, por cuanto no asume la figura del empresario, sino que más bien colabora con una actividad de terceros en competencia.<sup>179</sup> En éste último caso, la competencia desleal podría eventualmente manifestarse mediante la divulgación a esos terceros de secretos industriales de su empleador.

Es sumamente claro que en el caso de la obligación de no incurrir en competencia desleal, se trata de una obligación negativa que debe ser respetada sobre todo durante la vigencia del contrato de trabajo, por lo que no es posible que

---

<sup>178</sup> Entre otras sentencias se pueden citar: Tribunal Superior de Limón, N°107 de las 9:25 horas del 5 de junio de 1991; Tribunal Superior de Trabajo, Sección Primera. N° 309 de las 9:00 horas del 30 de abril de 1991; y Sala Segunda, N° 140 de las 9:00 horas del 26 de abril de 1995.

<sup>179</sup> Ludovico, op. cit. páginas 355,355 y 358.

el empleador pueda exigir nada en virtud del contrato concluido. Pese a ello, se ha aceptado la existencia de cláusulas de no competencia<sup>180</sup> que prohíban o limiten de

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

algún modo la actividad posterior por parte del trabajador. Eso sí, se ha dicho que la misma es lícita en el tanto y en el cuanto esté limitada en tiempo y lugar,<sup>181</sup> puesto que de no ser así, podría entrar en colisión con la libertad de trabajo consagrada en el ordinal 56 de la Constitución Política.<sup>182</sup> Por otra parte, dicha cláusula solo podría prohibir o limitar la actividad posterior del trabajador que sea idéntica a la que realizaba para el empleador, puesto que de lo contrario sería una cláusula evidentemente desventajosa para aquel por no decir que leonina.

Al igual que ocurre con la obligación de notificación, no hay norma específica que prevea la existencia de la misma. Sin embargo, por su contenido, está claramente prevista en el contenido del ordinal 19 párrafo primero del Código de Trabajo en cuanto obliga no sólo al contenido del contrato de trabajo, sino también a las consecuencias que del mismo se derivan de acuerdo a la buena fe.

**D.- Deber de guardar secretos.**

---

180<sup>180</sup> Se les conoce también como cláusula de no concurrencia. CALDERA. Rafael. Derecho del Trabajo, Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 2ª edición, 1972, página 298.

181<sup>181</sup> Ludovico, op. cit. página 361 y 362.

182<sup>182</sup> Debe indicarse que el derecho al trabajo al igual que el resto de los derechos fundamentales, no es de aplicación irrestricta sino que puede ser objeto de limitaciones, siempre y cuando las mismas no afecten su contenido esencial.

Se trata de una obligación negativa que si bien es cierto en nuestra legislación no está expresamente prevista para el caso de los inventos de los trabajadores, si tiene una previsión general en materia laboral.<sup>183</sup> Es así como la obligación por parte

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

del trabajador de no revelar secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente,<sup>184</sup> o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten, está expresamente prevista por el ordinal 71 inciso g) del Código de Trabajo. La citada obligación es especialmente aplicable en la materia que nos ocupa, si se toma en cuenta que es tal vez el propio inventor subordinado el que tiene mayor acceso a los secretos que derivan de su propia creación, y por ende, el que con mayor intensidad puede afectar los derechos patrimoniales que pudiere tener el patrono en las invenciones de encargo y en las de servicio.

La misma legislación laboral establece cual es la sanción aplicable para el caso en que el trabajador transgreda dicha obligación, disponiendo el numeral 81 inciso e) del Código de Trabajo, que es justa causa que faculta al patrono para dar

---

183<sup>183</sup> La doctrina distingue entre el deber genérico de guardar secreto y el deber de guardar secreto de la invención obtenida, puesto que mientras en el primer caso dicho deber es exigible a todos los trabajadores en la relación laboral; en el segundo caso, se trata de un deber que afecta primordialmente a las dos partes del contrato, sea al empresario y al trabajador. Lois Bastida, op. Cit. Página 244. En nuestro criterio, la normativa existente en nuestro país se adecua perfectamente a ambos supuestos, si se parte de la premisa que de que “no hay que distinguir donde la ley no distingue.”.Î

184<sup>184</sup> Acerca de estos secretos se ha dicho que constituyen un importante patrimonio de la empresa, y por lo tanto, custodiados celosamente, por cuanto son los medios esenciales de que se vale la empresa para vencer la competencia de empresas similares. Ludovico, op. Cit. Página 350.

por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad patronal, cuando el trabajador revele los secretos a los que alude el inciso g) del artículo 71 *Ibídem*. Debe indicarse que lo anterior es sin perjuicio de las sanciones que quepan en otras jurisdicciones de acuerdo a la magnitud de la falta.<sup>185</sup> La imposición de dichas sanciones por violación al deber de guardar secreto, se ha aceptado que no implica

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

una violación a la libertad de información,<sup>186</sup> entendida esta como el derecho del individuo de recibir y emitir información libremente, sin consignas ni censuras.<sup>187</sup>

La importancia de dicha obligación radica en la necesaria confidencialidad y secreto de los resultados inventivos que garanticen la novedad de la invención, por lo que se erige en un medio de protección anterior a la patente y que constituye una condición para su concesión. La invención antes de ser patentada, constituye un secreto industrial.<sup>188</sup> Es por ello que la misma pierde vigencia una vez patentada, por cuanto dada la publicidad registral que conlleva la patente concedida, ningún perjuicio produciría la divulgación de las informaciones y conocimientos técnicos incorporados a la invención laboral.

---

<sup>185</sup><sup>185</sup> Es así como el artículo 203 del Código Penal sanciona con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa “...*el que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revele sin justa causa.*”.

<sup>186</sup><sup>186</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 279.

<sup>187</sup><sup>187</sup> Diccionario Jurídico Espasa, Madrid: Editorial Espasa Calpe, 2001, página 908.

Para efectos del deber de guardar secretos, se han distinguido tres tipos de conocimientos técnicos, a su haber: 1) Los conocimientos que constituyen secretos industriales o comerciales, por no estar difundidos entre los potenciales interesados al ser conservados en forma confidencial; 2) Conocimientos que se conservan en forma confidencial, pero que no tienen status de secretos industriales o comerciales por estar ya ampliamente difundidos entre los interesados; 3) conocimientos que no se conservan en forma confidencial.<sup>189</sup> Desde la perspectiva de las invenciones laborales, es indudable que el deber de guardar secretos se aplica en el caso de los conocimientos descritos en el primer supuesto. En el segundo, todo depende de que lo que se entienda por interesados. Si por tales hay que entender al trabajador y al

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

patrono lo que pareciera lo más obvio, la respuesta será también afirmativa. En cuanto a los conocimientos descritos en el último supuesto, estos definitivamente no interesan para la obligación en estudio, ello partiendo del hecho de que al no ser confidenciales, no hay secreto alguno que interese salvaguardar.

La discreción y sigilo que debe tener el trabajador inventor o el equipo de trabajadores sobre el hecho inventivo, le veda no sólo entrar en contacto con terceros posibles explotadores contractuales de la invención, sino además hacer partícipe de la misma a compañeros que ni han colaborado en la realización de la invención, ni está legitimados de acuerdo a la jerarquización o delegación del poder de dirección, a tener acceso a información semejante.<sup>190</sup>

---

188<sup>188</sup> Lois Bastida, op. cit. página 245.

189<sup>189</sup> Cabanellas, op. cit. página 575.

190<sup>190</sup> Pérez Pérez, op. cit. página 271.

## **i.- La información no divulgada.**

Con la promulgación de la ley N° 7975 (Ley de Información No Divulgada) se potencia aún más la protección de ciertos secretos, cuerpo de normas que si bien es cierto no prevé en forma específica la protección de los inventos laborales, si es de aplicación en la materia, ello al ser uno de sus fines el de proteger la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales e industriales.<sup>191</sup>

Por información no divulgada se entiende de acuerdo al artículo 2 de la referida ley, aquella referente a los mencionados secretos que con carácter confidencial guarda, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos.<sup>192</sup>

Para ello dicha información debe ajustarse a lo siguiente: 1) Sea secreta, en el sentido de que como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de sus componentes, sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información; 2) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta; 3) tenga un valor comercial por su carácter de secreta. Este tipo de información se refiere es especial a la naturaleza, características o finalidades de los productos y los métodos o proceso de

---

<sup>191</sup> <sup>191</sup> Artículo 1 inciso a).

producción, y deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares<sup>193</sup>.

La misma ley se encarga en su artículo 4 de establecer cuáles son los supuestos que quedan fuera de su ámbito de aplicación, mencionando entre estos los de información que sea del dominio público; que resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en información disponible de previo; finalmente, que la información deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial.

Especialmente importante es el ordinal 7 de la Ley de Información no divulgada, mismo que establece la confidencialidad en las relaciones laborales al disponer que toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, tenga acceso a información no divulgada y sobre cuya confidencialidad se le haya

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

prevenido expresamente,<sup>194</sup> deberá abstenerse de usarla o divulgarla sin el consentimiento del titular, aún cuando la relación laboral haya cesado. Dicha norma finaliza indicando que una ley posterior regulará las responsabilidades dispuestas en el presente artículo.<sup>195</sup>

---

192<sup>192</sup> El artículo 2 párrafo tercero describe entre otros como usos comerciales deshonestos, el abuso de confianza, forma que podría ser la más común en materia de los inventos laborales.

193<sup>193</sup> Por “...*otros elementos similares*...” se puede entender de acuerdo al artículo 368 del Código Procesal Civil, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo.

194<sup>194</sup> Ello puede ocurrir por medio de las llamadas “*cláusulas de confidencialidad*”.

195<sup>195</sup> En realidad el único tipo de responsabilidad que se conoce regule otra ley con relación a la información no divulgada, es la penal, ello al sancionar el artículo 49 de la ley N° 8039 (Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual), con prisión de uno

Por el tipo de información que se protege, es indudable que la Ley de Información no divulgada se puede aplicar en el supuesto de los inventos de los trabajadores, aunque su ámbito de aplicación va a ser más restringido, ello al tener que concurrir los requisitos previstos por su artículo 2. Se puede decir entonces que la obligación de guardar confidencialidad sobre información no divulgada por parte del trabajador, es una forma más específica y limitada de guardar secretos.

#### **4.- Principales obligaciones del patrono.**

En términos generales, debe decirse que las obligaciones de los patronos son las mismas que en cualquier otro tipo de relación laboral. Sin embargo, igual que ocurre con las obligaciones de los trabajadores, en el caso de los patronos hay básicamente dos que sobresalen, relacionadas una con la prestación que debe darle éste al subordinado como contraprestación por su servicio, la otra como consecuencia de los beneficios económicos extraordinarios que le ha implicado al patrono la explotación de la invención. Es así como que se distinguen entre si en

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

que una es de carácter ordinaria, mientras que la otra es de carácter extraordinaria. Por otra parte, la primera tiene su sustento en el contrato de trabajo, mientras que la segunda la tiene más bien en el derecho de la propiedad intelectual.

#### **A) Pago de la remuneración.-**

---

a tres años a quien divulgue, sin autorización del titular de secretos comerciales o industriales, información confidencial conocida por razón de su oficio, empleo, relación contractual o profesión, de modo que pueda causar perjuicio al titular.

Así como la entrega del producto de su labor por parte del trabajador hacia su patrono se traduce en una posición de crédito de éste último, el pago de una remuneración como contraprestación que debe realizar en favor del primero, se traduce en una posición de débito por parte del patrono. Se trata de la principal obligación que debe cumplir el empleador como consecuencia de la relación laboral, y que incluso se convierte en uno de los elementos identificadores de esta. No otra cosa se desprende del párrafo primero del ordinal 18 del código laboral, que dispone que la persona que presta a otra sus servicios bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de esta, percibe a cambio una remuneración. Dicha remuneración es lo que el mismo cuerpo normativo conoce como salario o sueldo,<sup>196</sup> y que puede adoptar cualquier clase o forma.<sup>197</sup>

Por motivos inexplicables, no se incluyó el cumplimiento de la misma dentro del elenco de obligaciones que debe observar el patrono y que están expresamente

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

enunciadas en el ya citado artículo 69 *Ibidem*. Pese a ello, dicha inobservancia quedaría en cierta forma subsanada, al prever el artículo 83 como una de las causas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal, la de que no se le pague en forma completa el salario que

---

<sup>196</sup> De acuerdo con el artículo 163 del C.T. “*Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.*”. La doctrina distingue ambos vocablos en que salario es el término aplicado a la remuneración del obrero, mientras que sueldo es la palabra con la que se designa la remuneración del empleado. Krotoshin, op. cit. página 77.

<sup>197</sup> En cuanto a la clase y a la forma, el artículo 164 establece que “*El salario puede pagarse por unidad de tiempo (mes, quincena, semana, día u hora); por pieza, por tarea o a destajo; en dinero; en dinero y en especie; y por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga*

le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Es por ello que la amenaza de sanción al patrono lo compele a cumplir con el pago del salario.

Siendo una de las características más importantes del contrato de trabajo su carácter conmutativo, ello implica que al menos en el caso de las invenciones laborales, el pago del salario debe darse independientemente del resultado de la labor desplegada por el trabajador, lo que se ha justificado en el hecho de que el trabajador es remunerado por la actividad que constituye el objeto del contrato, independientemente del resultado negativo o positivo que resulte, como del tipo de invención de que se trate, salvado el caso claro esta de la invención libre. Es así como el empresario asume el riesgo económico de la actividad desplegada por el trabajador, con independencia de la presencia o ausencia de posibles frutos inventivos.<sup>198</sup> Lo único que se le exige es haber prestado su esfuerzo correctamente. En nuestro criterio no podría ser de otra forma, sobre todo si se toma en cuenta que muchas veces la invención que se pretende lograr, tiene un marcado carácter futuro e incierto. Es tal vez en ese aspecto -la conmutatividad- donde se da la principal diferencia con el contrato no laboral con el de ejecución de una obra, donde el pago por la obra no se dará sino una vez lograda esta, supuesto que está previsto en el artículo 164 del Código de Trabajo, al disponer dicha norma que el salario puede pagarse por pieza, por tarea o a destajo.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

En cuanto al *quantum* del salario, si bien es cierto el mismo puede ser pactado libremente por las partes contratantes, el mismo no podrá ser menor al

---

*el patrono.*”

<sup>198</sup>Lois Bastida, op. cit página 192.

mínimo legal.<sup>199</sup> Si es sumamente importante señalar para la fijación del mismo deberá tomarse en cuenta la preparación del trabajador, así como las funciones encomendadas a éste, en especial la responsabilidad que le corresponde y la complejidad del encargo. Aunado a lo anterior, debe resaltarse la relevancia que puede tener un buen salario monetariamente hablando, lo que puede reflejarse no sólo en la motivación del trabajador para realizar su labor con mayor dedicación y esmero, sino que, además, en el tanto y en el cuanto se sienta bien remunerado, la conflictividad entre las partes si bien no desaparecerá si podrá reducirse notablemente.

Para finalizar, debe indicarse que el derecho patrimonial al que tiene derecho el trabajador-inventor de acuerdo al numeral 4 de la Ley de Patentes nuestra, no puede jamás ser confundido con una forma retributiva de carácter salarial, ello por cuanto aquél surge como consecuencia de la explotación de una invención laboral patentada, mientras que éste último como ya se mencionó, se da por el simple hecho de la prestación adecuada del servicio por parte del trabajador al empleador, independientemente del resultado de la actividad investigadora.

## **B) Pago de una remuneración extraordinaria.**

Partiendo del hecho de que la invención laboral es aquella que no sólo surge de la existencia de una relación laboral, sino que, además, ha sido debidamente

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

---

<sup>199</sup> Artículo 163 del Código de Trabajo.

inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial por lo que cuenta con una patente para su explotación, podría darse el caso de que las ganancias obtenidas sean sustancialmente mayores a las que las partes hubieren razonablemente previsto. Es así como en aquellos casos en los cuales las ganancias obtenidas por el patrono sean proporcionalmente mucho mayores a las obtenidas por el trabajador-inventor, se ha aceptado en favor del último el pago de una remuneración extraordinaria.<sup>200</sup>

Salvado el caso de las invenciones realizadas como producto de un contrato no laboral,<sup>201</sup> nuestra legislación -al menos en forma expresa- no contiene regulación alguna que se refiera a la obligación del patrono de entregar al trabajador una remuneración extraordinaria. En todo caso, dada la regulación que le da la Ley de Patentes a las invenciones de encargo y a las invenciones de servicio con respecto al derecho a la patente, pareciera que dicha remuneración es completamente innecesaria, toda vez que en las primeras los derechos de las partes son en apariencia proporcionalmente iguales, mientras que en las segundas, los derechos económicos de los trabajadores son proporcionalmente mayores. Únicamente se justificaría la remuneración extraordinaria en aquellos casos en los que como hemos venido sosteniendo, la pertenencia de la patente aunque en común para ambas partes, el patrono proporcionalmente perciba más que el trabajador por

---

<sup>200</sup> En España por ejemplo, la Ley de Patentes establece en su artículo 15 la existencia de una remuneración suplementaria, ello cuando concurren dos requisitos, a su haber, que su aportación personal a la invención sea de gran importancia para la empresa; y que esta excede de manera evidente el contenido de su contrato o relación de trabajo. Pérez Pérez, op. cit. página 303.

<sup>201</sup> El inciso primero del artículo 4 de la Ley de Patentes dispone que en los casos en que la invención sea realizada como producto de un contrato no laboral, el derecho de patente corresponderá al mandatario salvo pacto en contrario. Añade dicha norma que en el caso de que la invención tenga un valor económico sustancialmente mayor que el previsto por las partes, al menos la tercera parte le corresponderá al inventor.

la explotación del mismo. En ese caso la remuneración extraordinaria estaría fundada

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

en razones de equidad, cuya aplicación se justificaría de la relación de los ordinales 11 del Código Civil y 19 del Código de Trabajo.<sup>202</sup>

En el caso de las invenciones libres, dicha remuneración extraordinaria sería completamente injustificable, partiendo del hecho de que no son invenciones laborales, los derechos patrimoniales que deriven de las mismas pertenecerán por completo al inventor. Podría ocurrir que en esta modalidad de invenciones el creador decida ceder total o parcialmente los derechos de explotación de la patente, supuesto en el cual, ya sea que las partes lo hayan pactado así expresamente, o bien, que así lo determinen los tribunales de justicia, si podría justificarse una remuneración extraordinaria.

Podría decirse entonces que la obligación del patrono de conceder al trabajador-inventor una remuneración extraordinaria como consecuencia de una rentabilidad del invento más haya de lo razonablemente previsto por las partes a la hora de contratar, quedaría en nuestro medio casi que condicionado a la interpretación que se le de al inciso 2 del artículo 4 de la Ley de Patentes. De ser favorable esa interpretación en favor de conceder la remuneración extraordinaria,

---

<sup>202</sup> El artículo 11 del Código Civil dispone que “*La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.*”. Por su parte, el párrafo primero del artículo 19 del Código de Trabajo debe recordarse que establece que el contrato de trabajo no sólo obliga a lo que se expresa en él, sino también a las consecuencias que del mismo se deriven de acuerdo a la equidad.

surge entonces el problema de establecer los parámetros que se tomaran en cuenta para fijarla. Para ello deberá tomarse en cuenta no sólo la proporción de los derechos originalmente pactados entre las partes, sino también los ingresos

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

imprevistos surgidos como consecuencia de la invención. En vista de que ambas situaciones podrían variar de un caso a otro, la fijación de dicha remuneración no podrá entonces sujetarse a una fórmula rígida.

El otro supuesto donde podría surgir la obligación por parte del patrono del pago de una remuneración extraordinaria en favor del trabajador, sería aquel donde la misma haya sido pactado como consecuencia de una negociación colectiva, siendo que lo que al respecto se haya estipulado tienen de acuerdo al artículo 55 del Código de Trabajo fuerza de ley para las partes. La gran ventaja que podría implicar es la de que favorecería a una mayor cantidad de trabajadores, lo que tendría una mayor relevancia cuando las invenciones surgen producto del trabajo en equipo.

Un último comentario se impone. Dada la naturaleza extraordinaria de la misma, nunca podría atribuirsele la naturaleza de remuneración, siendo que en ese sentido la jurisprudencia ha sido reiterada en restarle a dichas retribuciones la naturaleza de salariales.

## CAPITULO III

### Solución de conflictos relacionados con inventos de los trabajadores

#### 1. Fundamento constitucional de la solución de conflictos.

Como en toda relación jurídica donde hay dos partes con posiciones antagónicas, en el caso de las invenciones laborales puede darse una gran conflictividad entre estas, especialmente en lo tocante al derecho patrimonial que surge como consecuencia en la explotación de la patente de invención.<sup>203</sup> Pese a ello y como es denominador común en muchos de los aspectos tratados, no hay en nuestro medio norma especial alguna que estipule cuales son los mecanismos extrajudiciales o judiciales a utilizar en caso de desavenencias entre el patrono y el trabajador inventor, motivo por el cual debe acudirse necesariamente a la normativa general.

Constitucionalmente hablando, debe decirse que tanto la posibilidad de una solución extrajudicial como de una solución judicial de los conflictos está garantizada. La primera, al estar consagrada en el artículo 43 de la Carta Magna,

---

<sup>203</sup> Recordando la naturaleza *sui generis* de la invención laboral, los conflictos que surjan pueden tener relevancia para el derecho civil si se trata del derecho moral o patrimonial, pero también podría tener relevancia para el derecho laboral si se trata del incumplimiento de las obligaciones de las partes, exceptuado el caso del pago por parte del patrono de una remuneración extraordinaria.

mismo que dispone que toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros.<sup>204</sup> Cabe indicar que el derecho consagrado en

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

dicha norma logra su mayor expresión con la promulgación de la Ley sobre la Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley N° 7727), no obstante lo cual, debe aclararse que la resolución alternativa de conflictos puede darse según el espíritu de dicha ley, indistintamente en sede extrajudicial o en sede judicial, en este último caso incluso en los procesos en los que ya hay sentencia firme.<sup>205</sup> En términos generales, se puede decir que la resolución alternativa de conflictos consiste en formas no tradicionales de enfocar y resolver los conflictos que son alternas al proceso judicial. Son predominantemente autocompositivas en el tanto y en el cuanto son las mismas partes las que ponen fin al conflicto, pudiendo participar en la solución de la controversia terceros imparciales.

En otro orden de ideas, la solución judicial de los conflictos podría extraerse del ordinal 41 de nuestra norma fundamental, al disponer en esencia que ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para los daños que hayan recibido en

---

<sup>204</sup> En nuestro criterio si bien es cierto la norma habla expresamente de árbitros, ello no descarta que la solución extrajudicial de un conflicto adopte otras formas como la mediación o la conciliación.

<sup>205</sup> Artículo 3 párrafo segundo de la Ley de Resolución Alternativa de conflictos. Es precisamente el hecho de que se aplique aún en los supuestos de sentencia firme, lo que la distingue de las formas anormales de terminación del proceso previstas en el Código Procesal Civil, como por ejemplo la deserción, el desistimiento y la renuncia del derecho, puesto que dichos institutos tienen por objeto la terminación del proceso sin necesidad de que se dicte la sentencia. En el caso de la conciliación y la transacción, ambas pueden ser al mismo tiempo

su propiedad, para lo cual debe hacerseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. De seguido se analizará la aplicación práctica de ambas para el tema en examen.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

## **2.- Solución extrajudicial en caso de conflictos.**

En este supuesto lo que se pretende es que las partes de previo a acudir a los tribunales de justicia, intenten solventar sus diferencias en vía extrajudicial dándoseles un mayor protagonismo en la solución. Ello puede ocurrir ya sea porque así lo hayan convenido expresamente a la hora de contratar,<sup>206</sup> o bien, cuando sin existir acuerdo previo, así lo decidan ulteriormente. Las ventajas que implica para las partes acudir a la solución extrajudicial de su conflicto, radica en el hecho de que entre otras cosas logran una solución más rápida y económica; en un marco de

---

formas alternativas de solución de un conflicto y formas anormales de terminación del proceso.

<sup>206</sup> Por ejemplo, por medio de una cláusula de arbitraje mediante la cual según el artículo 18 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, las partes han convenido por escrito que las controversias relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje, lo que puede ocurrir en el caso de las controversias de orden patrimonial, presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes. Dicho acuerdo también puede surgir como consecuencia de una negociación colectiva, lo que involucraría a la totalidad de los trabajadores del respectivo centro de trabajo en los términos prescritos por el artículo 55 del Código de Trabajo.

mayor privacidad y secreto; y que, además, no excluye que las partes posteriormente acudan -si así lo desean- a la vía judicial.<sup>207</sup>

Entre las formas más comunes de solución extrajudicial de los conflictos que se puedan aplicar a una invención laboral, se puede citar la conciliación y la mediación, el arbitraje y la transacción, ello obviamente dependiendo de la naturaleza del conflicto a resolver según lo expuesto anteriormente.

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

#### **A.- Mediación y conciliación.**

Dichos mecanismos son especialmente aplicables en aquellos casos donde el conflicto entre las partes es especialmente de índole económico y naturaleza disponible, aunque en el caso de la conciliación ésta puede darse también en el caso de que el conflicto involucre derechos laborales por así permitirlo aquella legislación. Se trata en ambos casos de formas autocompositivas que si bien es cierto son muy similares, se distinguen en que en la mediación el tercero llamado a contribuir en la solución de la controversia interviene en forma espontánea, mientras que en la conciliación actúa de forma provocada o institucionalizada.<sup>208</sup>

---

<sup>207</sup> En éste último caso, siempre y cuando no haya todavía un acuerdo, puesto que de conformidad con el artículo 9 de la Ley sobre la Resolución Alternativa de Conflictos, éste tendrá la autoridad y eficacia de la cosa juzgada material y será ejecutorio en forma inmediata.

<sup>208</sup> PARAJELES VINDAS, Gerardo. Introducción a la teoría general del proceso civil, San José: IJSA, 2000, página 97.

Como formas extrajudiciales de solventar un diferendo están previstas en el artículo 5 de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Paz Social.

En todos aquellos casos de diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores derivados de la aplicación del Código de Trabajo, del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él, como podrían ser por ejemplo el pago del salario o las condiciones de trabajo por mencionar sólo algunos, la Oficina de Asuntos Gremiales y Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica de dicha institución, intervenir a fin de prevenir su desarrollo o lograr la conciliación extrajudicial. Los acuerdos a los que lleguen las partes de calificar como acuerdos extrajudiciales para los efectos

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

del artículo 9 de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, tendrán la autoridad y eficacia de la cosa juzgada material, de allí que haya que concluir que son vinculantes para las partes involucradas. Debe aclararse que dicha conciliación es diferente a la prevista para el caso de conflictos colectivos por el Código de Trabajo, la que únicamente opera en sede judicial.

Puede ocurrir también que el conflicto entre las partes surja como consecuencia de la titularidad al derecho de explotación de la patente en los términos expresados en el artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención, en cuyo caso, dicho conflicto involucra exclusivamente un derecho de tipo patrimonial y por lo tanto incompatible con los órganos de justicia laboral. Participarían en la solución respectiva los centros dedicados a la administración institucional de

procesos o técnicas de resolución de conflictos, en los términos del Reglamento al Capítulo IV de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social.

## **B.- El arbitraje.**

Como una forma de solucionar extrajudicialmente conflictos relacionados con las invenciones laborales, el arbitraje puede aplicarse en aquellos supuestos donde lo controvertido es un derecho patrimonial, específicamente el que surge como consecuencia de la explotación de una patente de invención. Con menores posibilidades que en el caso anterior, también podría ser de gran utilidad cuando lo controvertido sea el pago de una remuneración, aunque esto según lo dicho en el capítulo anterior, queda condicionado a la interpretación que se haga del artículo 4 de la Ley de Patentes. Más difícil es pensar en su aplicación en casos donde la

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

controversia involucre derechos laborales, ello por el carácter irrenunciable que se les ha atribuido a estos.<sup>209</sup>

Su utilización puede venir impuesta por una cláusula de arbitraje, en cuyo caso las partes quedan de antemano obligadas a solventar sus diferencias

---

<sup>209</sup> Artículo 11 del Código de Trabajo y 74 de la Constitución Política. Sin embargo, dicha irrenunciabilidad ha sido relativizada por la Sala Segunda al permitir la transacción en relación con derechos como el preaviso de despido y el auxilio de cesantía, interpretación que podría abrir el portillo para aceptar el arbitraje en esos derechos laborales. Nº 151 de las 15 hrs. Del 19 del cinco de octubre de 1990.

primeramente en la vía extrajudicial, o bien, en supuestos donde no haya pacto expreso al respecto.

Si bien es cierto todo lo relativo al arbitraje estaba regulado en el Código Procesal Civil, en la actualidad es la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos es la que a partir de su ordinal 18 regula la composición del Tribunal Arbitral, la competencia de éste, el procedimiento, el laudo arbitral, recursos, etc.. Importante es rescatar que de conformidad con el ordinal 63 del mencionado cuerpo normativo, antes de dictarse el laudo las partes pueden decidir acudir a una mediación, conciliación, transacción u otro proceso de solución de conflictos, en cuyo caso el tribunal dictará una resolución que suspenda el proceso, lo que pareciera poner en una situación de preferencia a estas últimas formas de solución alternativa de conflictos por sobre el arbitraje, que si se puede decir es mucho más formal.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

### **C.- La transacción.**

Se trata de un contrato eminentemente civil, regulado a partir de los artículos 1367 y siguientes del Código Civil lo que lo hace especialmente aplicable en materia de conflictos patrimoniales.<sup>210</sup> Se caracteriza en que las partes son las que le

---

<sup>210</sup> Debe recordarse que en lo atinente al derecho moral en materia de invenciones laborales, en principio no podría dar pie a ningún conflicto, puesto que la ley se lo atribuye con carácter irrenunciable al inventor. No obstante ello, podría darse el caso de que la paternidad de la obra le haya sido concedida a la persona incorrecta, o bien, que tratándose de un equipo, se dejó injustamente por fuera a varios de sus integrantes, lo que no obstante, no es motivo para que el conflicto se resuelva por medio de una transacción, precisamente por estar en discusión un derecho de la personalidad.

dan la solución al conflicto, siendo aplicable a asuntos susceptibles de contención judicial. Además, en el arreglo deben mediar concesiones mutuas, de tal forma que las partes cedan en uno o varios puntos, a cambio de la ventaja que la contraria le otorgue en otras, lo que la hace asemejarse mucho a un regateo.<sup>211</sup> En éste último punto es que se diferencia claramente de institutos como la conciliación y la mediación, donde lo que interesa mayormente es la solución amigable del conflicto, sin que ello quede condicionado a que ambas partes se hagan concesiones.

Otra característica que tiene la transacción es la de que es nula cuando se realiza sobre negocios decididos judicialmente por sentencia irrevocable, lo que no ocurre como ya se vio con los institutos de la mediación y la conciliación los que son de aplicación incluso cuando ya hay sentencia firme.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

### **3.- Protección jurisdiccional en caso conflictos.**

Se mencionaba anteriormente las ventajas que significaba para las partes acudir a la solución extrajudicial de los conflictos, especialmente en tiempo y dinero, aparte de que se les da una participación más activa en la misma. Es así como la solución judicial de los conflictos queda reservada para aquellos casos en que no haya fructificado un acuerdo extrajudicial, o simple y sencillamente alguna de las partes no tenga interés en éste, prefiriendo que el diferendo sea resuelto por

---

<sup>211</sup> BRENES CÓRDOBA, Alberto. Tratado de los contratos, San José: Editorial Juricentro, 1985, página 263.

los Tribunales de Justicia. Lamentablemente vivimos en un país con una muy alta litigiosidad donde apenas da sus primeros pasos una cultura de solución alternativa de los conflictos, de allí que la protección judicial que debería ser más bien la *última ratio*, es la regla.

De acuerdo con los artículos 10 y 153 de la Constitución Política, será a los Tribunales de Justicia a los que competará con carácter exclusivo dirimir conflictos de índole jurídico mediante resoluciones con la autoridad y eficacia de la cosa juzgada material. En el caso de los inventos de los trabajadores pese a la alta conflictividad que llevan implícita sobre todo en materia de derechos patrimoniales, en realidad es sumamente raro e inusual que las desaveniencias entre las partes sean conocidas en sede judicial.

#### **A.- Formas anormales de terminar el proceso.**

Varios de los mecanismos de solución alternativa de conflictos también pueden servir como formas anormales de terminar el proceso, esto es que den

##### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

termino a un proceso sin necesidad de que el mismo llegue hasta el dictado de la sentencia. La única diferencia entre estos y aquellos consiste precisamente en que en los últimos participa necesariamente un juez.

Es en materia civil donde se prevé varias formas anormales de terminar un conflicto y que de paso sirven como soluciones alternativas al conflicto, a su haber, la conciliación prevista en el artículo 220 del Código Procesal Civil, y la

---

transacción prevista en el 219 ibídem. Sólo la primera será objeto de análisis, puesto que para el caso de la transacción valen los comentarios hechos anteriormente, precisamente al remitir la normativa procesal a la normativa sustantiva.

En un principio la conciliación era aplicable en materia civil sólo en los procesos ordinarios (art. 314 del Código Procesal Civil), abreviado (art. 425 ibídem) y en los procesos sumarios de familia (Art. 482 párrafo segundo del mismo cuerpo normativo), sin embargo, es gracias a la promulgación de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social -que entró en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial el 14 de enero de 1998-, que la aplicación de dicho instituto se amplía a otros tipos de procesos, siempre y cuando en los mismos este en discusión un derecho disponible, como es el caso de los derechos patrimoniales. Como se ha venido insistiendo, en el plano económico el único conflicto que podría presentarse en materia de invenciones laborales es el atinente a la designación de los recursos obtenidos como consecuencia de la explotación de la patente de invención, de allí que en sede judicial nos interesa especialmente la conciliación que se realice en los procesos ordinario u abreviado,

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

según que la cuantía de lo pretendido sea mayor o menor a los seiscientos mil colones.

Según el artículo 314 del código de rito civil la conciliación puede darse en cualquier etapa del proceso siempre y cuando hayan sido resueltas las excepciones previas, incluso aunque ya haya sentencia firme. De acuerdo con dicha norma la conciliación judicial requiere necesariamente la presencia de todas las partes junto

con sus abogados, entendiéndose que la ausencia de uno de ellos significará que no hay conciliación. Únicamente se permite que los abogados representen a sus clientes si para la conciliación se les otorgó poder especial o generalísimo sin límite de suma, el último con el inconveniente de que por imperativo legal debe ser debidamente inscrito en el Registro de Personas.<sup>212</sup> Sin embargo, dicha norma en cuanto exige la presencia de los abogados de las partes parece haber sido derogada tácitamente.<sup>213</sup> Cabe agregar además que de acuerdo al 314 citado, es posible una conciliación parcial, en cuyo caso el proceso continua con respecto a los puntos sobre los cuales no haya habido acuerdo.

En materia laboral, la conciliación tiene una doble aplicación puesto que no sólo sirve para resolver conflictos de índole individual, sino también de orden colectivo. En el primer caso está prevista por el artículo 475 del Código de Trabajo, norma que le concede al juez amplias facultades para avenir a las partes. La única

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

limitación que tiene es la de que no podrá aprobar aquellos acuerdos contrarios a las leyes de trabajo, lo que es congruente con el espíritu del artículo 11 del mismo cuerpo normativo que establece la nulidad absoluta de las renunciaciones que hagan los trabajadores de las disposiciones del código. Se establece además que el arreglo aprobado por resolución firme tendrá el valor de la cosa juzgada y podrá hacerse efectivo por los trámites de la ejecución de sentencia.

---

212<sup>212</sup> Artículos 466 inciso 6 y 1251 párrafo final del Código Civil.

213<sup>213</sup> El artículo 7 de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social dispone que a la audiencia de conciliación judicial sólo asistirán los abogados de las partes si estas expresamente solicitan su asistencia.

En el caso de los conflictos colectivos, la conciliación está prevista a partir del artículo 507 del Código de Trabajo, e implica un trámite mucho más complejo que en los supuestos de conflictos individuales. Debe agregarse que lejos de ser una forma anormal de terminar el proceso, se convierte en éste tipo de conflictos más bien en una forma normal de resolverlos incluso si que quiere obligada, si se toma en cuenta que el colectivo de trabajadores no puede acudir eventualmente a una huelga legal mientras no haya agotado previamente el trámite de la conciliación (Artículo 373 inciso b). Podría ser un instrumento de gran utilidad cuando sean varios los trabajadores inventores o un equipo de ellos los que estén involucrados en el conflicto en contra del patrono.

## **B.- El Juicio pericial.-**

El juicio pericial está previsto por el Título IV, Capítulo III, Sección quinta del Código Procesal Civil como un proceso especial, específicamente como una modalidad de proceso arbitral. De acuerdo al espíritu del artículo 530 del Código de rito procede para que las partes sometan sus diferencias relacionadas con la estimación de una cosa, la ejecución de una obra, o sobre puntos técnicos,

### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

correspondiendo la decisión a prácticos o profesionales. Dicha decisión si bien es cierto no es preciso que sea fundada, si debe ser expresa y categórica, teniendo además la autoridad de la cosa juzgada material.<sup>214</sup> Se diferencia de otros procesos

---

<sup>214</sup> De acuerdo con el artículo 533 del Código Procesal Civil, el único recurso que cabe en contra de dicha decisión es el recurso de nulidad.

de conocimiento precisamente por su simplicidad, pese a lo cual no ha sido muy utilizado.

En materia de invenciones laborales, el juicio pericial pueden servir entonces para que las partes solventen sus diferencias en cuanto a lo que les corresponda por concepto de derechos patrimoniales derivados de la explotación de la patente; el mayor o menor aporte del trabajador o el patrono en la invención, para efectos de darle una valoración económica al mismo; la forma en que deba ejecutarse la invención cuando ello genere controversia; etc. Se infiere de lo anterior entonces que el juicio pericial sirve para solventar conflictos de índole civil, más no de orden laboral.

### **C.- El proceso ordinario civil.**

También conocido como proceso de conocimiento declarativo, el proceso ordinario civil procede según el numeral 287 del Código Procesal Civil para discutir y decidir sobre toda pretensión de mayor cuantía que no tenga una vía prevista. Por osado que parezca ello podría llevar a pensar que en todos aquellos casos donde lo controvertido pueda ser discutido mediante el juicio pericial, no pueden entonces las partes acudir a éste tipo de proceso. A ello habría que agregar las ventajas que tiene aquel sobre éste, como lo es un trámite más simple y expedito, así como económico.

#### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Pese a lo indicado, dada la resistencia o indiferencia que ha habido en la aplicación del juicio pericial, no sería de extrañar que en caso de conflicto las partes prefieran ventilar el mismo mediante el proceso ordinario, donde eso si, la discusión y posibilidades de defensa son más amplias.

Este proceso sería ideal para conocer conflictos de índole patrimonial como los relativos a la explotación de la patente de invención o a la pertinencia de una remuneración extraordinaria<sup>215</sup>; así como aspectos relacionados con el derecho moral cuando éste haya sido atribuido en forma contraria a la ley.

Por su carácter de declarativo de un derecho, no sería adecuado para dilucidar aspectos técnicos relacionados con la invención laboral, sobre todo si se trata de su etapa de realización, para lo cual se estima que la única opción viable sería el juicio pericial.

#### **D.- Proceso ordinario laboral.**

Para el trámite del proceso ordinario laboral, el Código de Trabajo contiene una normativa específica a partir del artículo 461, siendo que en todo aquellos en lo que guarde silencio dicho cuerpo de normas, podrá aplicarse en forma supletoria el Código Procesal Civil.

#### **¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

En éste tipo de procesos deberán solventarse los conflictos que surjan como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones descritas en el Capítulo II, ya sea que el trabajador esté laborando, haya sido despedido, o cuando haya dado por

---

<sup>215</sup> Si la remuneración extraordinaria surge como consecuencia de un convenio colectivo, la vía adecuada para su discusión sería o el proceso ordinario laboral o el proceso de resolución de conflictos colectivos de carácter económico y social regulados a partir del artículo 504 y siguientes del Código de Trabajo, según que en su orden en el conflicto estén involucrados uno o varios trabajadores.

terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal. En todos aquellos casos que no se refieran a esas obligaciones, como ejemplo el pago de vacaciones, aguinaldo, horas extras, etc.,<sup>216</sup> si bien es cierto también dilucidables por esta vía, es claro que el conflicto será eminentemente de corte laboral, y por lo tanto completamente al margen de la problemática de las invenciones laborales.

## **CONCLUSIONES**

---

<sup>216</sup> Debe indicarse que el pago del salario no se incluye dentro de los aspectos eminentemente laborales, precisamente por ser la contraprestación que percibirá el trabajador a cambio de la invención, de allí que si incumba a la materia que nos ocupa.

El hecho de que el artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad sea la única norma que regula en nuestro ordenamiento jurídico las invenciones que se realizan como consecuencia de una relación de subordinación, lleva ineludiblemente a concluir que estas son más “invenciones” que “laborales”. De hecho uno de los aspectos más relevantes de dicho instituto, a su haber, la atribución del derecho patrimonial derivado de la patente de invención, está regulado por la citada norma, dicho sea de paso en forma deficiente puesto que concede mayores derechos a los trabajadores, lo que si bien es cierto por si solo no tiene nada de malo, deja de lado que la mayor inversión y el riesgo correrán por cuenta del patrono. Ello trae como efecto directo que a la invención laboral muchas veces por razones de comodidad y conveniencia, se le deje de lado ante otras figuras contractuales más atractivas para el patrono, especialmente el contrato de ejecución de obra civil, todo ello con evidente perjuicio de la persona obligada a quien se sustrae de todas las garantías del derecho laboral. Se ha propone entonces una reforma legal mediante la cual la atribución del derecho patrimonial de la patente de invención en favor de ambos (trabajador o patrono), obedezca a criterios más flexibles, por medio de los cuales se pueda establecer objetivamente el aporte de cada una de las partes en la invención, dependiendo también -claro está- de la naturaleza de la invención, y que ello se traduzca en una atribución más equitativa de las ganancias. En el tanto y en el cuanto dicha legislación atraiga en mayor grado al patrono -sin que se entienda en forma alguna que vaya en detrimento del trabajador- es sumamente probable que la figura se vea fortalecida en la práctica.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

Por otra parte, el hecho de que la única norma que regule dicho instituto jurídico provenga del derecho de la propiedad industrial, por nada significa que el derecho laboral haya de quedar al margen. Todo lo contrario. Durante esta investigación ha quedado sumamente claro que muchos aspectos relativos a las invenciones laborales tienen su solución precisamente en la normativa y jurisprudencia laboral, incluso en una forma mucho más adecuada que aquella. El caso más claro es el que atañe a las obligaciones de las partes, donde vasta con acudir a la normativa general para regular dicho aspecto. Resulta entonces incuestionable la naturaleza de híbrido de la invención laboral.

Para finalizar, debe señalarse que si bien es cierto lo más loable sería un cuerpo normativo especial que regule la materia, en nuestro país dicha fórmula devendría en excesiva, precisamente por no tratarse de un aspecto al que se le haya dado mayor importancia. El día que el país asuma un mayor compromiso con la investigación, dicha situación se reflejara en una mayor incidencia de las invenciones laborales, premisa que no obedece a una ocurrencia de quien escribe, sino que surge de vivos ejemplos como o son Alemania, los países nórdicos, Francia, Japón, etc., donde el mayor desarrollo industrial es correlativo a una mayor incidencia de las invenciones laborales, incluso en algunos casos de hasta el noventa por ciento.

## **BIBLIOGRAFÍA**

AAVV. Constitución Política Comentada de Costa Rica. México: Mc Graw Hill, 2001.

AAVV. Jornadas sobre la nueva Ley Española de Patentes. Barcelona: Grupo Español de la A.I. P.P.I., 1986.

AGUILAR, Octavio y otro. Los inventos de los trabajadores: Legislación aplicable y nociones fundamentales. Madrid: 12º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, 1987.

ALONSO OLEA, Manuel. Introducción al Derecho del Trabajo. Madrid: Editorial Civitas, 1994.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Derechos Conexos. San José: Séptimo Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina celebrado del 28 de agosto al 5 de setiembre del 2000.

ARDÓN ACOSTA, Víctor Manuel. El poder de dirección en la empresa. San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 1999.

ASCARELLI, Tulio. Teoría de la concurrencia y bienes inmateriales. Barcelona: Editorial Bosch, 1970.

BRENES CÓRDOBA, Alberto. Tratado de los contratos, San José: Editorial Juricentro, 1985.

BREUR MORENO, P.C. Tratado de patentes de invención, Vol. I. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1957.

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I. Madrid: Editorial Eliasta.

CALDERA, Rafael. Derecho del trabajo. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 1972.

CARRO ZÚÑIGA, Carlos. La justas causas de despido en el Código de Trabajo y Jurisprudencia de Costa Rica. San José: Juritexto, 1992.

CORNÚ, Gerard. Derecho Civil, Los Bienes, Volumen III. San José: Editorial Juricentro, 1996.

CORNWELL, Sally. Derechos de los asalariados sobre sus innovaciones. Ginebra: Revista Internacional del Trabajo N° 99, 1980.

DE LA CUEVA, Mario. Nuevo derecho mexicano del trabajo, Tomo I. México: Editorial Porrúa, 1999.

DUNCAN LINCH, Pablo y otros. Código de Propiedad Intelectual. Concordado y con anotaciones. San José: IJSA, 2001.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

DURÁN LÓPEZ, Federico y otro. Las invenciones del Trabajador. Madrid: 12º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, 1987.

FARINA, Juan. Contratos comerciales modernos. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1993.

FEAS COSTILLAS, José. Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986. Revista de Trabajo N° 87, 1987.

JONCZYK, Jan. Invenciones de los trabajadores. Madrid: 12º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, 1987.

KOZOLCHYK, Boris. y otro. Curso de Derecho Mercantil. San José, 1974.

KROTOSCHIN, Ernesto. Manual de Derecho del Trabajo. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1987.

LACRUZ BERDEJO, José Luis. Nociones de Derecho Civil, Patrimonial e Introducción al Derecho, Madrid: Editorial José María Bosh, 1992.

LOIS BASTIDA, Fátima. La protección del inventor asalariado. Madrid: Editorial Civitas, 2000.

LUDOVICO, Narcissi. Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo II, Buenos Aires: Editorial Alfa, 1953.

MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del Trabajo. Madrid: Editorial Tecnos, 1993.

NEUMEYER, Fredrik. Los derechos de los asalariados sobre sus invenciones: Estudio Comparativo de algunas legislaciones nacionales. Ginebra: Revista Internacional del Trabajo N° 63, 1961.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI. Introducción al Derecho de Autor: Nociones Básicas. San José: Seminario Nacional de la OMPI sobre Derecho de Autor, Derechos Conexos y el Acuerdo APIC para Jueces de Costa Rica celebrado del 9 al 11 de julio DE 1997.

PARAJELES VINDAS, Gerardo. Introducción a la teoría general del proceso civil, San José: IJSA, 2000.

PÉREZ PÉREZ, Manuel. Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador. Madrid: Editorial Civitas, 1994.

PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del derecho del trabajo, Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1990.

REUNIÓN TRIPARTITA SOBRE AUTORES E INVENTORES A SUELDO. La protección de los autores e inventores a sueldo. Ginebra: O.I.T., 1987

TOUBUL, Frederique. El software: análisis jurídico. Zanalía, 1990.

**¡Error! Argumento de modificador desconocido.**

VARGAS CHAVARRÍA, Eugenio. Compendio de Jurisprudencia Laboral, San José: IJSA, 2002.

VARGAS HIDALGO, Ricardo. Los medios de solución alternativa de conflictos laborales, San José: IJSA, 2000.