

Resumen y comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 1171/1999, de 31 de diciembre de 1999

1. Antecedentes de hecho

Industrias Urcelay, S.A. formuló demanda contra Don Alejandro en la que solicitaba que se transfiriera la titularidad de dos modelos de utilidad registrados a nombre del demandado. La sentencia estimó la petición de la demandante, condenando a Don Alejandro a transferir dicha titularidad e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la demandante. Contra dicha decisión, Don Alejandro interpuso un recurso de apelación que fue resuelto a su favor, declarando la revocación de la sentencia apelada.

Industrias Urcelay S.A. planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

2. Fundamentos de Derecho

El recurso formulado por Industrias Urcelay estaba integrado por dos motivos. En el primero de ellos se denunciaba la infracción del Art. 15 de la Ley de patentes 11/1986, mientras que en el segundo se alegaba la infracción de los Arts. 16, 17 y 18 de la misma ley.¹

¹ Artículo 15 de la Ley de patentes 11/1986: “1. Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

2. El trabajador, autor de la invención, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo.”

Artículo 16 Ley de patentes 11/1986: “Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15, punto 1, pertenecen al trabajador, autor de las mismas.

Artículo 17 de la Ley de patentes 11/1986: “1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador.”

Artículo 18 de la Ley de patentes 11/1986: “1. El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17, deberá informar de ello al empresario, mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Título.

En relación con el primer motivo del recurso, la recurrente reivindicaba que se había interpretado erróneamente el art. 15 de la Ley de Patentes puesto que la misma atribuye la titularidad a la empresa de aquellas invenciones que son resultado de la relación de trabajo porque constituían el objeto del contrato laboral.

El Tribunal Supremo, a la vista de las pruebas, consideró que los modelos de utilidad registrados a nombre de Don Alejandro fueron fruto de la relación de trabajo de éste con Urcelay, S.A. y que en virtud del Art. 15 de la Ley de Patentes correspondía a esta última ser la titular de dichos modelos. Por ello, declaró admitido el recurso y confirmó la sentencia dictada en primera instancia.

Según el Art. 15 de la Ley de Patentes, “las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia o de su contrato de trabajo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario”.

El demandado había alegado que los modelos de utilidad registrados a su nombre habían sido ideados por él con anterioridad al inicio de la relación laboral, correspondiéndole por tanto a los derechos de explotación sobre los mismos.

El Tribunal Supremo consideró no obstante que de la prueba practicada se desprendía que aunque Don Alejandro pudiera tener ideada la invención que dio lugar al registro de los dos modelos de utilidad, con anterioridad a su incorporación a la empresa, la conclusión de dicha invención se produjo en el seno de su relación laboral y fue fruto de una actividad investigadora que constituía el objeto de su contrato de trabajo, de manera que en aplicación del Art. 15 los modelos de utilidad pertenecían a la recurrente.

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un conflicto sobre la titularidad de una invención laboral registrada como modelo de utilidad por el trabajador contratado por la empresa demandante y recurrente. La empresa Industrias Urcelay, S.A. demandó a su empleado, D. Alejandro, por considerar que los modelos de utilidad que éste había registrado a su nombre no le correspondían y debían serle transferidos. El demandado entendía sin embargo que los derechos sobre dichas invenciones le correspondían, porque las mismas habían sido originadas antes de iniciar la relación laboral.

La demanda, que se resolvió en primera instancia en sentido favorable a la demandante, fue recurrida ante el Tribunal de Apelación que revocó la anterior sentencia, absolviendo al demandado. Contra dicha sentencia se planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Dicho recurso se centraba en determinar si resultaba

2. Tanto el empresario como el trabajador deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el presente Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.”

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf

aplicable o no al caso el Art. 15 de la Ley 11/1986 de patentes. El Art. 15 de la Ley 11/1986 de patentes establece que "las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario" y añade en su apartado segundo que "el trabajador, autor de la invención, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por la realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo".

La demandada había alegado que las invenciones registradas como modelos de utilidad habían sido generadas con anterioridad al inicio de la relación laboral con la empresa demandante, con la que había mantenido contactos con anterioridad pero dichos contactos en ningún caso implicaban una relación de trabajo. La empresa recurrente por su parte argumentó que el motivo fundamental que había llevado a establecer un vínculo laboral con la demandada había sido realizar la investigación y desarrollo de las ideas concebidas previamente por el demandado y que en el marco de la relación laboral dichas ideas se concretaron en las invenciones que el demandado ilegítimamente había registrado a su nombre.

El Tribunal Supremo a la vista de las pruebas practicadas consideró que en este caso sí que concurrían los requisitos previstos por el Art. 15 de la Ley 11/1986 de patentes, porque en su opinión dichas invenciones fueron efectivamente fruto de la relación laboral que tenía como objeto la investigación y profundización de las ideas del demandado, y que fue precisamente por ello contratado, infringiendo el demandado los derechos de la empresa sobre la titularidad de las invenciones al registrarlas como propias. Por lo tanto, el Tribunal Supremo declaró que, al margen del derecho moral del demandado a figurar como inventor de los modelos de utilidad, la titularidad de los mismos y por tanto, los derechos de explotación correspondían exclusivamente a la empresa recurrente.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley nº 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3006

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez
(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)