



asuntos
públicos

.cl



Centro de estudios del desarrollo

f /asuntospublicos

@ced_cl

Novedades

19/10/2018

Política Sectorial
Breve comentario sobre las
invenciones de los trabajadores
en la empresa

08/10/2018

Política Sectorial
Comentarios sobre la
propuesta del nuevo crédito
SIFS para la Educación
Superior

12/09/2018

Política Sectorial
El Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA), un
animal duro de domar

28/08/2018

Política Sectorial
La Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) en Chile:
Mitos y Realidades

11/06/2018

Política
Inmigrantes europeos en La
Araucanía

04/06/2018

Política Sectorial
La complejidad de la Reforma
de la Educación Superior

Acerca de

Este informe ha sido preparado
por el Consejo Editorial de
asuntospublicos.cl.

©2000 asuntospublicos.cl.
Todos los derechos reservados.

Se autoriza la reproducción, total
o parcial, de lo publicado en este
informe con sólo indicar la
fuente.

Informe 1343

Política Sectorial

19/10/2018

Breve comentario sobre las invenciones de los trabajadores en la
empresa

Ricardo Buendía¹

Hoy en día no es un secreto que las naciones desarrolladas invierten gran parte de su tiempo y recursos, a través de un complejo sistema migratorio, en formar e importar capital humano avanzado que sea capaz de innovar en distintas áreas del conocimiento, así como en la eficiencia de los procesos productivos, a través de métodos eficientes y creativos.

Lo anterior redundaría no solamente en una ganancia para el empleador, sea este público o privado, sino también para la sociedad en su conjunto puesto que, teóricamente, aquel fenómeno permite contar con ciudadanos más educados y con mejores herramientas para afrontar lo que ya muchos estudiosos han denominado como la cuarta revolución industrial.

Es a partir de esto que la revolución del conocimiento ha provocado modificaciones sustanciales en la forma de entender las relaciones de trabajo.

En este sentido, las empresas que apuestan por liderar este fenómeno están repensando la forma jerárquica-piramidal que tradicionalmente subyace al interior del trabajo, para concentrarse en una de corte más horizontal y con un fuerte componente de incentivo a la creatividad. Ello se traduce en que las empresas modernas se concentran no solamente en tener un trabajador académicamente preparado y eficiente, sino que además uno capaz de ser crítico con el funcionamiento de una unidad laboral determinada, ofreciendo soluciones creativas.

Lo anterior tiene como manifestación concreta el que, en algunos casos, ya no solo se pide a los trabajadores contratados especialmente para inventar la misión de ser creativos, sino que, a todo el personal, incluso aunque no tengan los conocimientos específicos necesarios para inventar, emprender en un determinado rubro o giro empresarial, para de este modo aportar a mejorar un proceso particular o incluso revolucionar un sector de la industria.

En definitiva, las políticas empresariales actuales tienden a recompensar a cualquier trabajador que tenga una propuesta creativa e innovadora.

¹ Abogado y Magíster en Derecho en la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg (Alemania). Actualmente es Investigador de Posgrado (Doctorando) en la Universidad de Bristol (Reino Unido). Su línea de investigación es relativa a la interacción entre derecho (individual y colectivo) del trabajo, libre competencia, tecnología y su aplicación en la gig-economy. Investigador Asociado del CED.

En este escenario surge la pregunta acerca de la propiedad y los eventuales derechos de compensación sobre los inventos que crean los trabajadores durante la vigencia del contrato que lo une al empleador. Adicionalmente, una variante a la pregunta sobre si corresponde o no recompensar al trabajador inventor dice relación con que aquel menos calificado y no contratado para una actividad inventiva intensiva, en caso de obtener un invento de alto interés para el empleador, ¿Merece más o menos compensación que aquel especialmente contratado para ello?

Para resolver esta última pregunta resulta interesante examinar los sistemas de compensación a los trabajadores por actividades inventivas a nivel comparado.

Breve revisión comparada

El fenómeno descrito en los párrafos anteriores no es monopolio de las regiones industrializadas en el mundo, sino que es una tendencia (o al menos existe la pretensión) también de países en vías de desarrollo.

En cuanto respecta al tratamiento de las normas sobre la materia, pareciera ser que existen ciertas legislaciones industrializadas que lideran movimientos regulatorios, aunque con diversos enfoques y resultados. En este sentido, destacamos las legislaciones de Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Suecia. Con todo, y por razones de extensión, en este informe nos concentraremos en la legislación de los Estados Unidos.

La dispersión normativa, junto con el rápido crecimiento en inversión, tanto de compañías privadas como públicas en el desarrollo de investigación e innovación, sirven de excusa para estudiar de una forma comparada el tratamiento que reciben las creaciones de los empleados en distintas legislaciones, en comparación con la chilena.

Como ejemplos de este fenómeno, y siempre considerando la extensión del presente artículo, destacamos el caso inglés de *Kelly and Chiu v GE Healthcare (2009)*², donde dos trabajadores obtuvieron aproximadamente 2.2 millones de dólares por la invención de un agente de imagen radioactiva.

Asimismo, en Francia, la “Cour de Cassation”, en el caso *Hoechst Marion Roussel/Raynaud (2000)*³ ordenó recompensar a un empleado de una firma francesa con 830.000 dólares estadounidenses por la explotación de un compuesto farmacéutico patentado para el tratamiento del cáncer de próstata.

Finalmente, otro caso relevante ocurrió en Holanda (HR, *Hupkens v Van Ginneken, 1995*)⁴. Aquí, la Corte Suprema holandesa resolvió que, de acuerdo a las leyes nacionales el inventor había sido lo suficientemente compensado en su remuneración mensual como para ameritar el pago de alguna suma compensatoria.

Los ejemplos meramente ilustrativos sirven, más que para explicar los tipos y montos de los casos, con el fin mostrar una realidad diversa en cuanto a cómo se compensa a los trabajadores inventores en las legislaciones más avanzadas en la materia, llegando incluso en ciertos casos a omitirla (como en el caso

² Kelly and Chiu v Ge Healthcare Ltd. Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, Volume 126, Issue 6, 1 June 2009, Pages 363–406. Disponible en: <https://academic.oup.com/rpc/article/126/6/363/1606361> (Consulta, 10 de octubre de 2017)

³ Disponible en http://www.bdl-ip.com/upload/Etudes/uk/bdl_patent-law-case-in-france-98-2000.pdf (Consulta 11 de octubre de 2017)

⁴ Pours, Wouter. (2017) “Employee Inventions In The Netherlands”. Disponible en <http://birdbuzz.nl/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-Pors-Employee-Inventions-In-The-Netherlands.pdf> (Consulta 14 de octubre de 2017)

holandés recién visto), lo que provoca un cuestionamiento a la obligatoriedad de compensar, en general, a los trabajadores por sus invenciones.

El fenómeno de los inventos del trabajador: del derecho de propiedad intelectual al del trabajo

En cuanto al fenómeno que representan los ingentes esfuerzos por potenciar los inventos y la creatividad de los trabajadores, en un plano estrictamente jurídico ocurre una colisión de derechos que emanan de dos de sus ramas: por una parte, el derecho de propiedad intelectual, que señala que los inventos pertenecen, en principio, a quien los crea; y por otra tenemos las normas generales del derecho del trabajo, que señalan que las creaciones del trabajador en la empresa pertenecen a quien contrata los servicios personales de este.

En consecuencia, existe una pugna de intereses entre el trabajador y el empleador, puesto que el primero tiene el interés de convertirse en el dueño de sus creaciones, o de al menos recibir una justa compensación por la apropiación de sus creaciones por parte del empleador, sea esta en forma de remuneración, bonificación, premio o royalty; y por otra, el empleador tiene la legítima expectativa de apropiarse de las invenciones del empleado, por encontrarse este bajo su supervisión y dependencia. Aquello no necesariamente asociado a una compensación adicional, sino que ligado al pago de la remuneración mensual.

Esta materia es fronteriza entre el derecho de propiedad intelectual y el del trabajo, y la respuesta al problema anteriormente planteado no ha sido unívoca en otras legislaciones. Aquello, tal vez se explica porque esta disputa es relativamente moderna y se produce, al menos en términos jurídicos, por el desarrollo del derecho del trabajo, en este sentido Ying señala que: "Hasta aproximadamente el fin del siglo pasado, los trabajos inventivos de un empleado eran automáticamente considerados parte de la propiedad del empleador en muchos países"⁵.

La libertad de contratación: el caso de los Estados Unidos de América

En cuanto al estudio de legislaciones comparadas, destacamos entre ellas a la estadounidense por sus peculiares características. Ello nos permite mirar en perspectiva a las demás.

En Estados Unidos, el contenido contractual depende en gran medida de la libertad de las partes para determinar el contenido y alcance de este, incluidos los acuerdos de asignación de propiedad y compensación por las invenciones hechas por los empleados.

Lo anterior genera un aparente desequilibrio entre las partes, habida cuenta su poder negociador puesto que, teóricamente, es el trabajador quien tiene un menor poder de negociación contra el empleador y por tanto podría obtener cláusulas contractuales menos beneficiosas que las del empleador.

Ahora bien, en industrias que emplean un alto número de inventores, como asimismo aquellas que potencian la creatividad de su plantilla de empleados en general, existirán incentivos a la capacitación de sus

⁵ Ying, Donald J, 2008. "A Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-Invention Assignment Agreements, and Software Rights". U. PA. Journal of Business and Employment Law, Vol. 10:3, pp. 763. Traducción propia. Texto original: "Until the last century or so, the inventive works of an employee were automatically considered to be the property of the employer in many countries."

empleados de suerte que, al adquirir mayores conocimientos y experiencia se vuelven más imprescindibles, difíciles de reemplazar, y en consecuencia, adquieren un mayor poder de negociación.

Lo anterior es solo a nivel teórico, y puede significar que los trabajadores inventores (así como aquellos que ocupan posiciones gerenciales) puedan llegar a tener un poder de negociación igual o inclusive mayor al del empleador y, en consecuencia, la asignación de la propiedad de los inventos, junto con el pago de compensaciones, puede variar por medio de arreglos contractuales.

Ello pensamos que puede ocurrir, por ejemplo, en una mediana industria de desarrollo de software y, en general, en industrias tecnológicas cuya plantilla de trabajadores posee una alta escolaridad, práctica, especialización y especificidad en sus labores.

Con todo, reconocemos que aquello es residual en el ámbito laboral, siendo la regla general el desequilibrio negociador entre las partes en favor del empleador. En consecuencia, los inventos de los trabajadores en la empresa, al ser dejados al libre arbitrio de las partes, normalmente pertenecerán al empleador al menor costo posible.

Existen, sin embargo, algunas soluciones creativas al problema del desequilibrio comercial que son dignas de mencionar y que, en principio, podrían menguar la diferencia producida entre las partes. Así, según Bartow, al referirse al derecho estadounidense señala:

“Solo a través de la fuerza de los números pueden los empleados de industrias tecnológicas aspirar a evitar las asignaciones previas de propiedad de las invenciones en los contratos que se presentan como contratos de adhesión, y utilizar sus poderes inventivos para elevarse a sí mismos a una fuerte posición negociadora que, al menos aproximadamente, se relacione con el valor de las contribuciones que estos hacen a sus empleadores, si no es la sociedad en general”⁶.

Como ya hemos venido adelantando, en Estados Unidos no existe un cuerpo codificado sistemático de normas regulatorias de los inventos de los trabajadores en una empresa. En vez de ello, ha sido el Common Law la principal fuente de resolución de conflictos laborales en estas materias y, de modo residual, regulaciones federales y estatales. En este sentido, de acuerdo a Merges⁷, el derecho estadounidense distingue típicamente tres tipos de inventos que pueden surgir durante la relación laboral.

El primer tipo es el denominado “service inventions”, y ocurren cuando el empleado es contratado exclusivamente para realizar una invención en particular.

En este tipo de contratos, habida cuenta de la precisión de la tarea descrita, los tribunales han entendido que existen razones para obligar al trabajador a ceder el invento al empleador. Adicionalmente, abonan a ello el hecho que el trabajador haya llegado a este invento mediante los recursos y el tiempo entregado por el empleador al trabajador, mediante un contrato de trabajo remunerado.

⁶ Bartow, Ann, 1997 “Inventors of the World, Unite! A Call for Collective Action by Employee-inventors”. Santa Clara Law Review, Vol. 37, p. 709, 710. Traducción propia. El texto original es el siguiente: “Only through the strength of numbers can technological employees hope to avoid pre-invention assignment contracts of adhesion and use their inventive powers to elevate themselves to a position of bargaining strength that at least roughly correlates to the value of the contributions they make to their employers, if not to society in general.”

⁷ Merges, Robert P., 1999. “The Law and Economics of Employee Inventions”. Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 13, No 1, pp. 12 y ss.

El segundo tipo corresponde a las denominadas “shop right inventions” y corresponden a aquellos inventos de los empleados que no están explícitamente relacionados con las tareas acordadas en el contrato.

En estos casos las cortes toman en cuenta más factores que los del caso anterior para determinar la propiedad, como por ejemplo el uso de recursos del empleador, si la invención se produjo durante el tiempo convenido en el contrato de trabajo, si el invento se encuentra relacionado al giro del empleador, así como la observancia de la posición que ocupa el trabajador en la empresa.

En estos casos, debido a que el empleado, si bien no tiene como tarea en su contrato esfuerzos inventivos específicos si hizo uso de los medios de este (en un sentido amplio). En este caso el empleador adquiere una licencia no exclusiva, libre de royalties y no transferible sobre la invención.

Finalmente, existe un escenario donde el empleado produce un invento sin relación alguna con el tiempo, tareas o cualquier otra relación con el contrato de trabajo. Estos se denominan “free inventions” y existe como una categoría subsidiaria de las dos mencionadas anteriormente. En este caso el invento pertenece al trabajador en su totalidad.

Evidentemente, la naturaleza de las cosas es mucho más compleja que la clasificación dispuesta y dependerá de un examen casuístico la aproximación que el juez pueda hacer en la materia.

Ahora bien, como una respuesta a la incertidumbre de esta clasificación, y dado la libertad contractual que domina estas materias, se ha vuelto una práctica común por parte de los empleadores el ofrecer cláusulas generales de asignación de invenciones y propiedad intelectual en general, produciendo los denominados “assignment contracts”.

La idea que subyace a esta iniciativa es la de transferir todos los inventos producidos durante el curso del contrato (e incluso después) al empleador, relacionados o no a cualquier estipulación contractual.

Esta práctica resuelve, aunque generalmente en favor del empleador, el problema de ubicar los inventos del trabajador en alguno de los tres supuestos ya descritos, otorgando mayor claridad al sistema.

Este tipo de cláusulas contractuales encontraron respuestas normativas en ocho Estados de los Estados Unidos, a través de las denominadas “Minnesota-Type Statute”.

Estas cláusulas, en palabras de un autor son “estatutos que gobiernan la asignación de inventos como condición del empleo”⁸ lo cual significa, en palabras de otro autor que “previene que los empleadores requieran la asignación de las invenciones hechas por el empleado en su propio y tiempo y sin ningún recurso de este”⁹.

En consecuencia, se trata de normas estatutarias, de alcance estatal, que limitan la discrecionalidad del empleador, de asignar todos los inventos que ocurran durante la ejecución del contrato de trabajo,

⁸ Witte, Richard C. & Gutttag, Eric W., 1989. “Employee Inventions”. *Journal of Patent & Trademark Off. Society*. Vol. 71, P. 468. Traducción propia. Texto original “statutes governing invention assignment as a condition of employment.”

⁹ Howell, Parker A. 2012. “Whose Invention is it Anyway? Employee Invention-Assignment Agreements and Their Limits”. *Washington Journal of Law, Technology & Arts*. Vol. 8. Issue 2, p. 88

permitiéndole apropiarse de todos los inventos, sean estos “service inventions”, “shop right inventions” o “free inventions”.

En otras palabras, se trata de un freno al empleador que intenta apropiarse de las creaciones de los trabajadores que se producen durante la ejecución del contrato laboral, siempre que estos se encuentren fuera del contexto del trabajo, estén estas relacionadas o no con lo estipulado en el contrato o el giro del empleador.

Un ejemplo de lo anterior, lo podemos encontrar en el “California Labour Code”:

“(a) cualquier disposición en un acuerdo laboral que estipule que un empleado asignará, u ofrecerá asignar cualquiera de sus derechos en una invención a su empleador no aplicará a una invención que el empleado haya desarrollado enteramente en su tiempo no laboral, sin el uso de equipamiento, recursos, instalaciones o información comercial secreta del empleador (...)”¹⁰.

De acuerdo a Howell, existen pequeñas variaciones entre los estados que conforman el grupo de las “Minnesota-Type Statute” o “Minnesota-Type Provisions.” Con todo, ellas no son lo suficientemente relevantes como para tratarlas en este informe¹¹.

Como adelantamos, existen también disposiciones federales que regulan la materia. Sin embargo, debido a la extensión del presente trabajo y a la escueta aplicación de dicha normativa no lo abordaremos.

Conclusión

Como conclusión, podemos destacar el creciente fenómeno que representa la innovación en todas las industrias, así como en el sector público.

Con todo, este fenómeno necesariamente debe ir acompañado de un marco normativo que le otorgue certeza y seguridad a los negocios jurídicos que subyacen a las invenciones de los trabajadores con ocasión del trabajo.

En este sentido, la experiencia de los Estados Unidos nos muestra un sistema que, comparativamente, según veremos en el siguiente informe, es de naturaleza más libre y flexible que los que veremos en Alemania y Chile.

Con todo, dicha libertad pareciera, en un examen meramente teórico, ser a costa de la voluntad del trabajador. Una evidencia del planteamiento anterior es el surgimiento de regulaciones estatales, y una federal, aunque de alcance residual.

¹⁰ Traducción propia. El texto original dice: “(a) Any provision in an employment agreement which provides that an employee shall assign, or offer to assign, any of his or her rights in an invention to his or her employer shall not apply to an invention that the employee developed entirely on his or her own time without using the employer’s equipment, supplies, facilities, or trade secret information (...)”

¹¹ Howell, Parker A. 2012. “Whose Invention is it Anyway? Employee Invention-Assignment Agreements and Their Limits”. Washington Journal of Law, Technology & Arts. Vol. 8. Issue 2, p. 90-91