

## LA TITULARIDAD DE LOS INVENTOS. LOS PROBLEMAS DE COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO Y DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL\*

ALFREDO SIERRA HERRERO\*\*

**RESUMEN:** *Las invenciones realizadas por trabajadores se encuentran reguladas en el Título VI de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial (arts. 68 a 72), que establece que todas las controversias relacionadas con ellas serán conocidas por el Tribunal de Propiedad Industrial (art. 72). Se trataría, entonces, de una excepción a la regla general que entrega competencia a los juzgados del trabajo respecto de las controversias entre el empleador y el trabajador (art. 420 Código del Trabajo). Existen situaciones, sin embargo, en que la competencia del Tribunal de Propiedad Industrial no excluye el conocimiento de la controversia en sede laboral, como ocurre en los casos de calificación de despido de un trabajador que patenta a su nombre una invención realizada al interior de la empresa.*

*La presente ponencia tiene por objeto estudiar dicha problemática, mediante el comentario a una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción. Para ello, se analiza la solución de la Corte y se presentan propuestas de reforma legal que eviten que los juzgados laborales califiquen el despido antes de determinarse la titularidad de la patente, en sede de propiedad industrial.*

### I. Antecedentes normativos

Las invenciones de los trabajadores son tratadas en la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial (en adelante “LPI”)<sup>1</sup>, que contempla un estatuto para las creaciones de los inventores-dependientes. Dicha regulación se contiene en el Título VI de la ley, que se denomina “De las invenciones en servicio” (arts. 68 a 72).

Del análisis de los arts. 68 al 70 de la LPI, es posible distinguir cuatro clases de invenciones en servicio, que denominaremos: invenciones contratadas o por encargo, invenciones mixtas, invenciones libres, e invenciones universitarias<sup>2</sup>. A continuación examinaremos cada una de ellas.

---

\* La redacción de la presente ponencia ha contado con la ayuda del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República de Chile, en el marco del Proyecto Fondecyt N° 11100220, titulado “Régimen jurídico de las invenciones de los trabajadores”, del cual el autor es investigador responsable.

\*\* Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Abogado. Doctor en Derecho, Universidad de Santiago de Compostela. Profesor de Derecho del Trabajo, Universidad de Los Andes (Chile).

<sup>1</sup> Cfr. Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Economía, de 9 de marzo de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial.

<sup>2</sup> SIERRA HERRERO, Alfredo (2011): “Trabajadores inventores: Titularidad de sus creaciones y régimen retributivo”. En *Revista de Derecho Universidad Católica del Norte*, año 18, N° 2, pp. 151-188, p. 155.

## **I.1 Inventiones contratadas o por encargo**

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

La titularidad empresarial del invento puede modificarse por estipulación expresa, que nos parece puede constar tanto en el contrato de trabajo o de prestación de servicios respectivos, o bien en un instrumento posterior. Por consiguiente, sería posible estipular que el invento pertenezca en su totalidad al trabajador o, lo que sería más factible, que lo sea en un cierto porcentaje.

## **I.2 Inventiones mixtas**

Se trata de inventiones que el trabajador logra obtener, sin que dicha tarea sea parte del objeto de su contrato; es decir, éste no está obligado a realizar la actividad creativa que le da origen. No obstante, se dispone que el empleador será el titular de dichas inventiones. Para que ello suceda, se necesita que el trabajador haya conseguido el invento, gracias a que se ha beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y que además hubiere utilizado los medios proporcionados por ésta (cfr. inc. 2º art. 69 LPI). En este supuesto, el empleador deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes (cfr. 2º art. 69 LPI).

## **I.3 Inventiones libres**

Estas inventiones se contemplan en el inc. 1º del art. 69 de la LPI, donde se establece que si el trabajador no se encuentra obligado a “realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las inventiones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva”. Por consiguiente, en este supuesto no tienen que concurrir los presupuestos requeridos para las otras clases de invención –contratada o por encargo y mixta–; así, pues, la investigación que le dará origen no puede ser objeto del contrato y, además, el inventor no podrá beneficiarse de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa, ni utilizar medios proporcionados por ésta.

## **I.4. Inventiones universitarias**

El art. 70 de la LPI establece un tratamiento especial para las inventiones realizadas por personal de universidades –públicas o privadas– y de instituciones públicas de investigación contempladas en el Decreto Ley N° 1.263, de 1975. Esta disposición concede la facultad de solicitar el registro y los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de dichas inventiones, a la universidad o institución pública de investigación, “sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo” (art. 70).

Como se puede apreciar, el legislador sigue en cuanto a la titularidad de estas invenciones, un esquema similar al de las invenciones contratadas o por encargo y de las invenciones mixtas, de manera que la universidad o institución pública de investigación adquiere en principio los derechos sobre los inventos realizados por el personal que ha sido contratado de forma dependiente o independiente (cfr. art. 70)

## **II. Competencia judicial en las invenciones en servicio**

### **II.1 Aspectos generales**

Una materia interesante de esta regulación dice relación con los tribunales llamados a conocer de los conflictos que pudieren suscitarse entre el empleador y el trabajador. A este respecto, el art. 72 de la LPI establece que “todas las controversias” relacionadas con la aplicación de las disposiciones relativas a las “invenciones en servicio” serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial (regulado en los arts. 17 bis C y ss. LPI, en adelante “TPI”). Como se advierte, esta norma viene a ser una excepción a la regla general relativa a que las cuestiones que se susciten entre empleadores y trabajadores deben ser conocidas por los tribunales del trabajo (cfr. art. 420 Código del Trabajo, en adelante “CdT”).

A pesar entonces de tratarse de materias que afectan a trabajadores, se opta por una justicia especializada en materia de propiedad industrial, la que debería pronunciarse no sólo sobre cuestiones referidas a la titularidad del invento, sino también respecto del monto de la retribución (denominada “adicional”) que se origina si el trabajador obtiene una invención que excede el marco de la que le hubiere sido encargada (inc. 3° art. 69) –aplicable a la invención contratada o por encargo–, como asimismo cuando se trate de una invención mixta (inc. 2° art. 69).

Con todo, suele suceder que esta clase de casos pueden igualmente llegar al conocimiento de los juzgados del trabajo. Esta situación ha sucedido en los supuestos en que un trabajador solicita el registro de un invento a su nombre, y la empresa considera que tal actuación implica un incumplimiento grave de obligaciones (cfr. núm. 7 art. 160 CdT), toda vez que estima que la titularidad de tal invento le pertenece legalmente a ella. En tal escenario, la empresa suele despedir inmediatamente al trabajador, sin que exista un pronunciamiento previo del TPI, que determine quién realmente es el titular de la patente. A su vez, el trabajador frente a este despido procede a reclamar su calificación ante un tribunal del trabajo.

Para el tribunal del trabajo se presenta sin duda una cuestión compleja, ya que la calificación de la justificación del despido, cuyo análisis debe centrarse en cuanto a si existió o no incumplimiento grave de obligaciones por parte del trabajador, dependerá de quien finalmente es el titular de la patente.

Para ilustrar de mejor forma esta situación, pasaremos a analizar a continuación una sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, donde precisamente se presenta una situación como la descrita.

## II.2 Antecedentes del caso

Se trata de un profesor de la Facultad de Química de la Universidad de Concepción (en adelante “el demandante”), que mantuvo un vínculo laboral con dicha universidad (en adelante, “la Universidad”), desde el 1° de octubre de 1977 hasta el 31 de agosto de 2010, fecha en que es despedido por aplicación de la causal contenida en el núm. 7 del art. 160 CdT, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo.

La Universidad fundamenta la configuración de este incumplimiento en una serie de actuaciones del demandante, entre las que destacamos, para efectos de nuestro estudio: “haber solicitado la inscripción de una patente de invención a nombre de una sociedad de la que es socio, negándose al requerimiento de la Universidad de cederle los derechos”<sup>3</sup>.

El demandante reconoce que solicitó la patente referida a un “Polímero de Quitosano Urea”<sup>4</sup>, para una sociedad en la que tiene participación (“Cárdenas y Cía. Ltda.”). La titularidad de dicha invención, agrega, no puede corresponder a la Universidad, ya que “no provino ni fue desarrollada, ‘en el ejercicio de las funciones’” que el actor desempeñaba al interior de ella y tampoco “derivó de un proyecto en que tuvo participación la Universidad”<sup>5</sup>. El demandante señala a su vez que no es posible que se le impute un incumplimiento grave de obligaciones con motivo de la titularidad de un invento, toda vez que las controversias por esta clase de materias deben ser resueltas por el TPI, conforme lo dispuesto por el art. 71 de la LPI.

## II.3 Decisión judicial

El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2011, RIT O-804-2010, llega a la conclusión que se configura la causal de despido, sin una mayor calificación jurídica de cada uno de los distintos hechos indicados –por la demandante– como constitutivos del incumplimiento grave de obligaciones –entre los que se encontraba la cuestión de la titularidad del invento–. Más bien, mediante una afirmación muy general determina: “Que de acuerdo a los hechos establecidos, conforme lo razonado y sobre la base del correcto entendimiento de la causa de despido invocada por la demandada y a la luz de los criterios de la sana crítica, así como la lógica y las máximas de la experiencia, integrantes de la sana crítica se concluye que el demandante incurrió en el presupuesto de la misma, es decir en el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales de la forma descrita por la demandada y que por su envergadura generó evidentemente un quiebre en las relaciones laborales de la entidad suficiente como para conducir a la empleadora a adoptar la decisión unilateral de poner término a la vinculación que los unía, lo que consecuentemente lleva a rechazar la demanda en cuanto en ella se pretende el pago de indemnizaciones por despido”<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Sentencia del Juzgado del Trabajo de Concepción, RIT O-804-2010, de 31 de mayo de 2011.

<sup>4</sup> Solicitud N° 55-10, publicada en el Diario oficial de 30 de abril de 2010, p. 73.

<sup>5</sup> Cfr. Sentencia del Juzgado del Trabajo de Concepción, RIT O-804-2010, de 31 de mayo de 2011.

<sup>6</sup> Sentencia del Juzgado del Trabajo de Concepción, RIT O-804-2010, de 31 de mayo de 2011, considerando décimo sexto.

La Il<sup>ta</sup>. Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo del recurso de nulidad presentado por el trabajador, deja sin efecto la sentencia antes mencionada. En particular, en cuanto al punto de la inscripción de la invención concluye que si se considera que “el artículo 72 del decreto con fuerza de ley N° 3 [LPI] (...) dispone que ‘Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Párrafo 3° del Título I de esta Ley (...)’ no podía la Universidad atribuirse la propiedad, ni menos exclusiva, de la referida patente, sin haber recurrido, previamente, a las instancias que le arbitra la ley, sin que pueda ventilarse tal cuestión en su juicio laboral (...) lo cual, por lo demás, es de toda lógica, pues no se entiende cómo puede una empresa estar facultada para despedir a un trabajador, sin dilucidar, primero, tal controversia, menos cuando se trata de un académico universitario, de 33 años de antigüedad en la Universidad, con un currículo destacable y que ha sido calificado como de mérito en reiteradas ocasiones”<sup>7</sup>.

### **III. Comentario de la sentencia**

#### **III.1 Problema de competencia del juez del trabajo**

La Corte determina que no es posible la configuración del incumplimiento grave en lo referido a la titularidad del invento, porque tal punto no había sido resuelto por el tribunal llamado a hacerlo, en este caso el TPI (cfr. art. 72 LPI). De este modo, considera que sin dicho previo pronunciamiento no puede la Universidad mencionada arrogarse la propiedad de la invención y, de ello, imputar al demandante (profesor) un incumplimiento grave fundado en que éste no habría respetado dicha propiedad.

De este criterio judicial se deduce entonces que la acción de despido injustificado no va a poder ser resuelta en favor del empleador, en sede laboral, sin que exista una resolución anterior sobre la acción de titularidad de la invención, en sede de propiedad industrial. Es decir, la Corte entiende que para que prospere la posición de la Universidad se presenta como requisito necesario que el TPI haya reconocido la titularidad de ésta sobre el invento comentado.

Se presenta así como prueba clave del incumplimiento del trabajador, el que se haya reconocido por el TPI al empleador como titular de la respectiva patente de invención. Y es que como se estima, interpretando el art. 72 de la LPI, que la discusión sobre la titularidad de la patente debió decidirse en sede de propiedad industrial, no se analiza si el trabajador es o no el legítimo propietario del invento. Se concluye, entonces, que a falta de dicha decisión judicial (del TPI), no resulta factible que el tribunal del trabajo pueda aceptar la imputación que la Universidad realiza en contra del trabajador.

Podríamos decir que una sentencia del TPI (favorable al empleador) se presenta así como requisito previo para que un tribunal laboral pueda decidir si la inscripción del invento hecha por el trabajador, puede ser considerada como un incumplimiento grave de sus tareas contractuales, de acuerdo a lo establecido en el art. 160 núm. 7 del CdT.

---

<sup>7</sup> Sentencia de la Il<sup>ta</sup>. Corte de Apelaciones de Concepción, ROL 172-2011, de 28 de julio de 2011, considerando décimo tercero.

De lo anterior, es posible deducir que la decisión negativa de la Corte en contra de la Universidad, no deviene de un examen de la existencia o no de un incumplimiento, sino, más bien, que es consecuencia de que la cuestión necesaria –la titularidad de la patente– para determinar si se presenta dicho incumplimiento, no corresponde que sea decidida por el tribunal que conoce sobre la procedencia del despido –tribunal del trabajo–, sino en forma previa por otro órgano jurisdiccional –el TPI–. De esta suerte, la materia que subyace en la decisión de la Corte es la falta de competencia del tribunal del trabajo para pronunciarse sobre la titularidad de la patente.

Conforme al marco legal existente, nos parece que en principio se trata de una solución correcta, toda vez que coincidimos en que el empleador no puede probar el incumplimiento grave imputado al trabajador sin que se haya resuelto el problema de la titularidad del invento ante el TPI, de modo que no queda suficiente margen para aceptar la justificación del despido.

Con todo, consideramos que no siempre será una solución justa. Como apuntábamos, bajo este criterio la existencia o no de un incumplimiento no se examina realmente y, en más de alguna ocasión, podrían existir casos en los que un trabajador incumpla su contrato de trabajo, si patenta un invento a su nombre, con pleno conocimiento que éste pertenecía a la empresa. A este respecto, cabe recordar que una invención obtenida en el marco de un contrato de trabajo, puede implicar que el principio universal admitido en el Derecho de Patentes, en virtud del cual la invención pertenece a su autor, puede resultar modificado cuando la invención se realiza en circunstancias de existir una relación contractual que sirve, hasta cierto punto, de causa a la invención. Por lo demás, se reconoce así, según veíamos, en el Título VI de la LPI, donde se concede la titularidad de los inventos de sus trabajadores al empleador, sea cuando estos hayan sido contratados para realizar “una actividad inventiva o creativa” (invenciones contratadas o por encargo, cfr. art. 68 LPI), sea cuando éstos, sin estar contratados para realizar labores de investigación o creación, obtienen una invención siempre que se hubieran “beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por ésta” (invenciones mixtas, art. 69 inc. 2º LPI), o respecto de invenciones realizadas por personal de universidades o instituciones públicas de investigación (art. 70 LPI).

La misma opinión mantenemos respecto de un asunto similar, pero en que un tribunal del trabajo da la razón a la empresa por considerarla titular de la patente. Ello sucedió con una causa relativa a si procedía el despido por incumplimiento grave de obligaciones (cfr. art. 160 núm. 7 CdT), de un trabajador que había patentado un invento que la empresa –donde prestaba sus servicios– consideraba le pertenecía. Resulta interesante observar como el tribunal laboral considera que procede el despido, pues entendió que la atribución del invento correspondía a la empresa<sup>8</sup>. Así, teniendo en cuenta el inc. 2º segundo del art. 69 LPI (relativo a las invenciones mixtas), concluyó que “el proceso para la fabricación del anhídrido sulfuroso por medio de la combustión de oxígeno, fue desarrollado por un conjunto de personas (todos trabajadores de la

---

<sup>8</sup> Véase Sentencia del Quinto Juzgado del Trabajo de Santiago, ROL 1091-2002, de 23 de agosto de 2003. Confirmada por la Il. Corte de Apelaciones de Santiago, ROL 6224-2003, de 6 de agosto de 2004. Recurso de casación desestimado por la Excm. Corte Suprema, sentencia ROL 4169-2004, de 29 de noviembre de 2005.

empresa) a contar del año 1997 en sus instalaciones y haciendo uso de sus recursos tanto materiales como humanos, encontrándose dentro de los últimos el actor”<sup>9</sup>.

Como indicábamos, esta solución –aplicación de la LPI por parte del tribunal laboral– tampoco parece acertada, toda vez que el tribunal del trabajo para llegar a dicha solución necesariamente aplicó una legislación que se encuentra fuera del ámbito de su especialidad. Y con el dato grave, consistente que en este supuesto en particular, el TPI no había resuelto a esa fecha quien era el verdadero titular de la patente.

### **III.2 Sobre la prejudicialidad**

De acuerdo a los supuestos antes descritos, nos parece fundamental que el tribunal de trabajo, previo a resolver esta clase de asuntos, tenga entre sus antecedentes la sentencia del TPI, que se pronuncie sobre la titularidad del invento.

Tal criterio implicaría reconocer la existencia de una “cuestión prejudicial”. Recordemos que por cuestión prejudicial puede entenderse, sea aquellos asuntos que el juez debe decidir en un proceso con carácter previo al tema de fondo u objeto del proceso que el mismo debe resolver (vía no devolutiva), sea aquellos asuntos que un órgano jurisdiccional –distinto del que conoce de un proceso principal– tiene que resolver con anterioridad a que éste sea resuelto (vía devolutiva)<sup>10</sup>.

Como se sabe, la regla general en nuestro Derecho sobre este tema apunta a reconocer la vía no devolutiva, es decir, que el juez natural tiene competencia para resolver sobre todos los asuntos que surgen en torno al objeto del proceso, incluyendo naturalmente las cuestiones prejudiciales.

En cambio, nos parece que en materia de propiedad industrial debe operar la vía no devolutiva, que es una excepción en nuestro Derecho, toda vez que sólo en ciertos supuestos particulares se admite dicha posibilidad<sup>11</sup>. En este orden, consideramos que una norma que puede ser ilustrativa en esa dirección es el art. 167 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que “cuando la existencia de un delito haya de ser fundamento preciso de una sentencia civil o tenga influencia notoria, podrán los tribunales suspender el pronunciamiento de ésta hasta la terminación del proceso criminal, si en éste se ha deducido acusación o formado requerimiento, según el caso”.

Creemos que un precepto como el detallado debiera contenerse en la LPI, en orden a que si en un proceso, cualquiera sea su competencia específica<sup>12</sup> –como obviamente puede ser la laboral–, el aspecto clave para su resolución dice relación con la titularidad

---

<sup>9</sup> Sentencia del Quinto Juzgado del Trabajo de Santiago, ROL 1091-2002, de 23 de agosto de 2003, considerando décimo cuarto.

<sup>10</sup> ROMERO SEGUEL, Alejandro (2009): *Curso de Derecho Procesal Civil. Los presupuestos procesales relativos al órgano jurisdiccional*, Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, T. II, p. 38.

<sup>11</sup> ROMERO (2009) 38 ss.

<sup>12</sup> Hacemos presente que las invenciones contratadas o por encargo (cfr. art. 68 ss.) se aplica a invenciones que han sido desarrolladas en el marco de un contrato de trabajo, como también de un contrato de prestación de servicios civil. Véase SIERRA HERRERO, Alfredo (2005): “Ingenio y trabajo. Las invenciones laborales en el Derecho español y chileno”. En *Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte*, año 12, N° 1, pp. 121-155, pp. 144-145. De este modo, una disputa entre las partes que participan de estas invenciones no sólo puede conocerse en tribunales del trabajo, sino también en los tribunales ordinarios.

de una patente, el juez pueda suspender el procedimiento y reenviar el asunto al TPI para que se pronuncie en forma previa sobre aquel punto.

De esta manera, se evitaría la situación –que perfectamente puede suceder con el esquema actual– consistente en que un tribunal de trabajo, por un lado, y el TPI, por el otro, conociendo de dos procesos entre las mismas partes y cuyo aspecto fundamental reside en la titularidad del mismo invento, lleguen a decisiones opuestas en dicho punto. Sería así el caso de un tribunal del trabajo que, llamado a calificar un despido –que importa considerar quién es titular de una patente– falle en beneficio de una de las partes (es decir, señale que el despido fue justificado, en favor de la empresa, o injustificado, en favor del trabajador), y luego el TPI, que tramita con posterioridad la disputa de la patente, tome una decisión que acoja la pretensión contraria. A nuestro entender, una hipótesis como la descrita implicaría que la sentencia del tribunal del trabajo, aun cuando desde el punto vista legal es válida, perdería legitimidad, toda vez que el tribunal propiamente competente en materia de propiedad industrial habrá resuelto la controversia de manera opuesta, es decir, en contra de su sustento principal.