

Trabajo ingresado el 5 de junio de 2019 y aprobado el 25 de octubre de 2019

## Régimen jurídico de los programas computacionales elaborados por trabajadores en Chile\*

LEGAL FRAMEWORK OF EMPLOYEE-CREATED SOFTWARE IN CHILE

ALFREDO SIERRA HERRERO\*\*  
MANUEL ANTONIO BERNET PÁEZ\*\*\*

### RESUMEN

Este trabajo analiza el régimen legal de los programas de computación que realizan trabajadores. Este estudio se centra en el examen del inciso 2° del artículo 8° de la Ley N°17.336 que precisamente regula dicha hipótesis. Básicamente se tratan dos grandes temas: el primero relativo a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual del software, con especial énfasis en la problemática de los derechos morales; y el segundo, sobre las remuneraciones que pueden recibir dichos trabajadores.

### ABSTRACT

This paper analyzes the legal regime of computer programs carried out by workers. This study focuses on the examination of the subsection 2° of article 8° of Law No. 17,336 that precisely regulates this hypothesis. Basically, two major issues are discussed: the first concerning the ownership of the intellectual property rights of software, with special emphasis on the problem of moral rights; and the second, on the remunerations that these workers can receive.

### PALABRAS CLAVE

Programas computacionales, propiedad intelectual, trabajador, contrato de trabajo, funciones laborales.

### KEY WORDS

Computer programs, intellectual property, worker, employment contract, job functions.

## 1. Introducción

El Derecho de la Propiedad Intelectual se origina como un Derecho orientado a la protección de los autores frente a sus creaciones en diferentes campos. Tal como se puede observar en la gran

---

\* La redacción de este artículo ha contado con la ayuda del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República de Chile, 1170894, titulado "Propiedad intelectual y derecho del trabajo: Régimen jurídico de las creaciones realizadas por el trabajador", en el cual los autores tienen la calidad de investigador responsable y coinvestigador, respectivamente.

\*\* Abogado. Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España, abogado de la Universidad de Chile. Profesor de Derecho Laboral de la Universidad de los Andes, Santiago, Chile. Su correo electrónico es [asierra@uandes.cl](mailto:asierra@uandes.cl).

\*\*\* Abogado. Doctor en Derecho por la Universidad de los Andes. Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, Santiago, Chile. Su correo electrónico es [mbernet@uandes.cl](mailto:mbernet@uandes.cl).

variedad de obras intelectuales que, en especial, protege en su art. 3° la Ley 17.336, sobre Propiedad Intelectual, (en adelante LPI). Pero dichos autores, suelen no desarrollar esas obras por su cuenta en forma aislada, sino como trabajadores o funcionarios de una empresa o entidad pública, en cumplimiento de sus respectivos cargos o funciones. Esta situación se produce porque esas empresas o entidades públicas proporcionan el entorno necesario para que los autores puedan llevar a cabo esa producción intelectual.

Esas instituciones contratan a esas personas para que elaboren tales obras porque precisamente pretenden explotar o utilizar aquellas con miras a cumplir sus fines empresariales o públicos. De tal forma, que para esta clase de empleadores es clave que se les reconozcan derechos de propiedad intelectual sobre dichas creaciones. A su vez, para estos trabajadores resulta importante que cuenten con protección, de modo tal que sus derechos sobre su trabajo intelectual no sean conculcados dada su situación de dependencia laboral. Es, por tanto, una materia donde se deben conciliar de modo equitativo las posiciones del empleador y del trabajador. Por ello si el régimen que pretende compatibilizar esos intereses no llegara a ser el acertado —para ambos, o para uno de ellos—, podría ocasionar un desaliento para la elaboración de estas creaciones en términos generales, con todos los perjuicios que esto conllevaría.

Como se trata de una cuestión donde los autores son a su vez trabajadores, es una materia donde en su regulación y análisis dogmático convergen tanto el Derecho Propiedad Intelectual como el Derecho del Trabajo<sup>1</sup>.

Lamentablemente, en nuestro país, el Código del Trabajo y la LPI no se hacen cargo de esta problemática. En efecto, esta última ley no contiene un apartado específico sobre las creaciones elaboradas por trabajadores dependientes, como sí sucede con la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial con las invenciones en servicio. La primera ley solo trata casos aislados de trabajadores que elaboran obras intelectuales en su trabajo, como son los supuestos de las obras periodísticas, las obras colectivas y los programas computacionales.

Ciertamente, el presente artículo tiene por finalidad analizar la regulación de nuestra Ley de Propiedad Intelectual (Ley 17.336, en adelante “LPI”), en especial la situación relativa a los programas de computación elaborados por trabajadores en el marco de su contrato de trabajo. Es decir, abordaremos exclusivamente la situación de los trabajadores dependientes.

Nuestra exposición se dividirá en dos partes. En la primera, trataremos la atribución de titularidad de los programas desarrollados por trabajadores. En este sentido, veremos que es posible distinguir dos grandes supuestos, el primero, relativos a aquellos trabajadores que han sido contratados específicamente para elaborar softwares, y, el segundo, de aquellos trabajadores que no han sido contratados para programar, pero que de todas formas confeccionan un programa para desarrollar sus tareas de mejor forma. A su vez, trataremos la problemática de los derechos morales de autor en estos casos, pues se presenta una interesante discusión dogmática sobre el alcance de los mismos. En la segunda parte del trabajo, examinaremos el problema de las remuneraciones que se generan para aquellos trabajadores, y prestaremos nuestra atención en orden a si es posible que estos tengan derecho a recibir una remuneración adicional, como sucede en el caso de los trabajadores que desarrollan propiedad industrial, bajo el régimen de las denominadas invenciones en servicios<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> DRAI (2005), p. 17.

<sup>2</sup> Ley Nº 19.039, de 1991, arts. 68 y ss.

## 2. Sobre la titularidad de los programas computacionales

El inc. 2º art. 8º LPI señala que “tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario”.

Como se aprecia, la titularidad de estas obras se atribuye al empleador de aquel trabajador que elabora el software. Esta norma implica una excepción al principio general en materia de Propiedad Intelectual, en orden a que el autor de una obra es el titular de los derechos que emanan de ella<sup>3</sup>. La razón de esta atribución de titularidad al empleador, la doctrina comparada la entiende por el carácter industrial del software y los recursos invertidos en su desarrollo, lo que condiciona el régimen aplicable, y justifica la mayor extensión de los derechos otorgados al empresario<sup>4</sup>. Incluso para algunos autores este carácter industrial pudo significar que estas obras se podrían haber protegido en el ámbito de la propiedad industrial<sup>5</sup>.

Justamente este criterio viene a ser una manifestación del elemento esencial del contrato de trabajo, consistente en la ajenidad. De acuerdo a este elemento, los frutos que produce un trabajador con la prestación de sus servicios revierten directamente en favor del empleador, quien obtiene un beneficio por ellos. Surge así la exigencia de compensar al trabajador, y de ahí la necesidad de una remuneración para el que trabaja.

De esta manera, como afirma Diéguez, la remunerabilidad del trabajo es una consecuencia de su ajenidad<sup>6</sup>. Esta ajenidad —que junto con la dependencia y subordinación constituye uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo—<sup>7</sup> ha sido caracterizada por Alonso como la circunstancia en virtud de la cual los frutos del trabajo se atribuyen inicial y directamente a una persona distinta de aquella que lo ejecuta. Esto quiere decir que, *ab initio*, o sea, desde el momento mismo de su producción, los frutos son del empleador, no del trabajador<sup>8</sup>.

Con todo, esta explicación de la ajenidad no resulta tan sencilla en el caso de los frutos “intelectuales”. Y es que estas obras importan para sus titulares derechos morales y derechos patrimoniales. Los primeros presentan el carácter de personalísimos e inalienables en la mayoría de los ordenamientos comparados<sup>9</sup>. Por esto, se sostiene que dicha atribución de titularidad al empleador no puede afectar los derechos morales, pues en este ámbito la íntima conexión entre el autor y el derecho moral “no se ve excepcionada”<sup>10</sup>.

Como se sabe, en nuestro ordenamiento el autor de una creación intelectual es titular de los derechos morales y patrimoniales de dicha obra<sup>11</sup>. Los primeros conceden al autor las facultades de publicación, reproducción y distribución<sup>12</sup> y los segundos “las facultades de utilizar directa y

<sup>3</sup> Ley Nº 17.336, de 1970, art. 1º.

<sup>4</sup> APARICIO (2014), p. 40.

<sup>5</sup> PIPAÓN (2011), p. 14.

<sup>6</sup> DIÉGUEZ (1995), p. 23.

<sup>7</sup> Sobre el reconocimiento del elemento de la ajenidad en la doctrina nacional, véase GAMONAL (1998), pp. 15 y ss.; IRURETA (2007), pp. 6 y ss. Sobre el reconocimiento del elemento de la ajenidad en los tribunales del trabajo, véase Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT Nº T-11-2009, de 3 de diciembre de 2009; Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT Nº O-3365-2010, de 14 de febrero de 2011; Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT Nº O-1929-2010, de 8 de octubre de 2010.

<sup>8</sup> ALONSO Y CASAS (2010), pp. 55-56.

<sup>9</sup> ROSELLÓ (2011), pp. 81-92.

<sup>10</sup> PIPAÓN (2011), p. 14.

<sup>11</sup> Ley Nº 17.336, de 1970, arts. 14 y 17.

<sup>12</sup> Ley Nº 17.336, de 1970, art. 14.

personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros”<sup>13</sup>.

En relación a los derechos que se atribuyen a los empleadores cuyo trabajador ha elaborado un programa computacional, no se especifica esta cuestión, y solo se señala que “(...) serán titulares del derecho de autor”<sup>14</sup>. Nótese que en España, el legislador precisó que, en ese supuesto, el empleador será titular de “los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador”<sup>15</sup>. De esta manera, en tal país los derechos morales del autor se excluyen de esa atribución al empresario.

Surge la pregunta, relativa a si nuestra legislación, dado que no se realizó tal precisión, incluye dentro de la titularidad al empleador sobre el software, no solo de los derechos patrimoniales, sino también los derechos morales. A nuestro entender, dicha posibilidad no sería viable, ya que, conforme a nuestro ordenamiento, la regla general para cualquier clase de obra intelectual consiste en que el “titular exclusivo” de los derechos morales es el “autor” de la obra<sup>16</sup>. En esta línea Walker afirma que aun cuando

la regulación chilena no hace distinción entre derechos patrimoniales y morales, es posible concluir que, al igual que la regulación española, los efectos de esta hipótesis de dependencia solo se aplica a los derechos patrimoniales, ya que la LPI establece que es el autor el titular exclusivo del derecho moral, y esta excepción no está redefiniendo la noción sino que altera las reglas generales sobre titularidad de los derechos de autor<sup>17</sup>.

Siguiendo a esta autora, cabe subrayar que el empleador, de aquel trabajador que desarrolla el software, se le considera “titular del derecho de autor”, pero no se lo concibe como “autor” del mismo. En cambio, cuando nuestra ley trata los derechos patrimoniales no se refiere al “autor” de ellos, sino al “titular del derecho de autor”<sup>18</sup>. Por tanto, la ley distingue entre “autor” y el “titular del derecho de autor”<sup>19</sup>. Muchas veces coincidirán en la misma persona ambas calidades, pero ello no sucederá en otros casos. Esta división entre tales calidades se explica porque la denominación “titular del derecho autor” se asocia, como veíamos, con el dueño de los derechos patrimoniales.

Reconociendo que el autor-programador conserva los derechos morales<sup>20</sup>. Es necesario efectuar una serie de acotaciones sobre esta materia, toda vez que el ejercicio de los mismos podría incluso convertir en inútil la explotación comercial que el empleador pretenda efectuar de los programas elaborados.

En este contexto, el autor argentino Cabanellas indica que “los programas de computación y su desarrollo no tienen la vinculación con la personalidad y con las facetas emocionales del autor, que caracteriza otro tipo de obras, como las musicales o literarias”. Concluye así que no sorprende que se encuentren en “el Derecho comparado posiciones enfrentadas respecto de la aplicación de los derechos morales a los programas de computación”<sup>21</sup>.

<sup>13</sup> Ley N° 17.336, de 1970, art. 17.

<sup>14</sup> Ley N° 17.336, de 1970, art. 8°, inc. 2°.

<sup>15</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 1996, art. 97, núm. 4.

<sup>16</sup> Ley N° 17.336, de 1970, art. 14.

<sup>17</sup> WALKER (2014), p. 105.

<sup>18</sup> Ley N° 17.336, de 1970, art. 17.

<sup>19</sup> En el derecho argentino también se realiza la distinción entre autoría y de titularidad, por todos: VILLALBA Y LIPSZIC (2011), p. 51.

<sup>20</sup> Esta misma opinión, para el Derecho argentino, la expresa SÁENZ (2018), p. 4.

<sup>21</sup> CABANELLAS (2011), p. 201.

Básicamente, la problemática de los derechos morales de los programas computacionales, se debe a que, si el trabajador no acepta que pueda ser alterado, por ejemplo el derecho a la integridad de la obra, sería poco factible que puedan ser explotada por el empleador.

Preinfalk da cuenta de esta situación, por lo que aboga por la necesidad de conciliar los intereses de ambas partes, pues el autor-programador por “gozar de unos derechos exorbitantes, podría paralizar las iniciativas de explotación del empresario y frustrar sus expectativas económicas, lo que va en detrimento de la industria de las obras literarias, artísticas o científicas”<sup>22</sup>. Por este motivo, la autora citada sostiene que este derecho moral del trabajador tendría que verse atenuado para armonizar sus intereses y “las necesidades de explotación del empresario”<sup>23</sup>.

Es así como, por ejemplo, en algunos ordenamientos como el francés, en cuanto al derecho moral de la integridad de la obra establece que el autor no puede oponerse a la modificación del programa de computación por el cesionario de derechos respecto del programa, salvo que ella sea perjudicial para el honor o la reputación del autor, o que contractualmente el autor se haya reservado tal derecho<sup>24</sup>.

Por su parte, el ordenamiento alemán no contempla las restricciones presentes del ordenamiento francés. Sin embargo, la doctrina alemana considera que el derecho moral de la integridad debe limitarse en orden que su ejercicio no puede afectar los derechos de explotación del empleador<sup>25</sup>. Se señala que dicho derecho está restringido con miras a que se ejerza dentro del marco de la buena fe<sup>26</sup>.

En Argentina, la ley 11.723 no contiene restricciones respecto de los derechos morales de los programadores, no obstante, la doctrina sigue la misma línea que la alemana. En efecto, Cabanellas sostiene, de acuerdo a normas de derecho común relativas al abuso del derecho, que el ejercicio de tales derechos debe responder a “un interés legítimo subyacente, y no constituir meramente una maniobra extorsiva o caprichosa”<sup>27</sup>. Este autor afirma así que el derecho de integridad de una obra debe encontrar fundamento en el respecto al honor, reputación y personalidad del autor<sup>28</sup>. Señala que la reputación del autor puede verse afectada en el campo de los programas de computación, por la modificación de programas de su creación que lleven a que estos no funcionen del modo esperado o deseado<sup>29</sup>.

En relación con el Derecho chileno, y en especial sobre los alcances de los derechos morales del autor-trabajador, consideramos que los criterios expuestos por el autor argentino son compatibles con nuestro ordenamiento. En este sentido, estimamos que el trabajador-autor conserva todos sus derechos morales, pero el ejercicio de los mismos debe tener siempre en cuenta el principio de buena fe. Cabe recordar que nuestro sistema laboral está inspirado en este

<sup>22</sup> PREINFALK (2010), p. 207.

<sup>23</sup> PREINFALK (2010), p. 207.

<sup>24</sup> Código de Propiedad Intelectual Francés, de 1992, art. L.121-7. Acerca de esta disposición, la doctrina sostiene que el derecho moral de integridad de la obra a favor del autor queda reducido a una prerrogativa meramente simbólica, puesto que no puede impugnar ninguna modificación al programa de computación que no sea perjudicial para su honor o reputación. Sobre esta disposición legal, véase: LUCAS et al. (2017), p. 533; POLLAUD-DULIAN (2014), pp. 627-628.

<sup>25</sup> A pesar de que § 69 b de la Ley de Derechos de Autor Alemana dispone que el empleador solo tendrá los derechos patrimoniales respecto de los programas computacionales creados por sus trabajadores, se ha estimado por los autores que el empleador, como consecuencia de esta cesión automática de derechos, gozará de una amplia libertad para explotar la obra, lo que implica que podrá modificarla sin el consentimiento del autor trabajador a fin crear nuevas versiones o adaptaciones de la misma. Acerca de lo dicho, véase: DRIER Y SCHULZE (2018), Rn. 1-5.

<sup>26</sup> Lo expresado se sostiene en el § 39 (2) de la Ley de Derechos de Autor Alemana que dispone que el autor no puede negarse a alteraciones a su obra en virtud de la buena fe.

<sup>27</sup> CABANELLAS (2011), p. 203.

<sup>28</sup> CABANELLAS (2011), p. 203.

<sup>29</sup> CABANELLAS (2011), p. 203.

principio<sup>30</sup>. Irureta señala que una de sus manifestaciones “implica la obligación del trabajador de someterse a niveles esperables de cooperación”. El autor sostiene que “se espera una conducta que no obstruya ni dificulte el cumplimiento de las obligaciones contractuales”. De esta suerte, concluye que tal exigencia se vincula al “respeto al legítimo interés de la contraparte más aún si en la especie existen intereses contrapuestos”, en orden a que estos deberes de colaboración permitan “el debido cumplimiento del contrato”<sup>31</sup>.

Asimismo, Irureta explica que la buena fe tiene una especial relación con la figura del abuso del derecho, pues la primera cumple “una indudable finalidad correctora, de forma tal que los derechos se ejerzan regularmente, sin desviación ni abuso”. Afirma el autor que “tanto la figura del abuso como la invocación de la buena fe impiden sobrepasar los límites normales en el ejercicio de un derecho”<sup>32</sup>. Sobre el abuso del derecho, Corral nos ilustra que si bien serían actos del ejercicio de un derecho subjetivo, analizado el caso en todo su contexto, incluida la intención de su titular, puede llegarse a entender que “el acto en cuestión es excesivo y cae fuera de lo que ha sido realmente autorizado por el poder de actuación del derecho subjetivo”<sup>33</sup>.

Siguiendo lo expuesto por esta doctrina, estimamos que los derechos morales del autor-trabajador, en particular el derecho a la integridad de la obra, pueden ejercerse, pero siempre bajo los contornos del deber de cooperación, y, al mismo tiempo, que no signifiquen una acción abusiva del mismo. De este modo, tal ejercicio no puede implicar que la contraparte, esto es, el empresario, se vea privado del legítimo derecho de poder explotar la obra. Y es que muchas veces para llevar a cabo esta explotación requerirá de la implementación de una serie de adaptaciones o modificaciones a los programas en cuestión. Por tanto, el trabajador-autor no puede ejercer el derecho de integridad de manera radical y tajante<sup>34</sup>, toda vez que podría quedar sin contenido su titularidad sobre los derechos patrimoniales, que en forma expresa la ley le reconoce al empleador.

### 3. Las funciones laborales y la elaboración del programa

El requisito fundamental para que la titularidad del programa pertenezca a la empresa, reside en que el trabajador lo produzca con motivo del “*desempeño de sus funciones laborales*”<sup>35</sup>. No se exige que, en estricto rigor, la naturaleza de las funciones del trabajador consista en la elaboración de programas computacionales. De esta manera, pareciera que también podría estar comprendido el supuesto de aquel trabajador que, sin estar contratado para programar, elabora un software en el contexto de su relación laboral. Dada esta situación, nos parece que es posible distinguir dos hipótesis: la primera, consistente en el trabajador que ha sido contratado como programador; la segunda, relativa al trabajador que no ha sido contratado como programador, pero que confecciona un software en su trabajo. A continuación, veremos cada uno de estos supuestos.

#### 3.1. Trabajador contratado como programador

Este caso consiste, entonces, en el trabajador que ha sido contratado precisamente para elaborar softwares. Es decir, la naturaleza de las funciones contratadas y que constan como tales en

<sup>30</sup> IRURETA (2011), pp. 133 y ss.

<sup>31</sup> IRURETA (2011), pp. 162-164.

<sup>32</sup> IRURETA (2011), p. 136.

<sup>33</sup> CORRAL (2018), p. 483.

<sup>34</sup> Véase PREINFALK (2010), p. 208.

<sup>35</sup> Ley N° 17.336, de 1970, art. 8°, inc. 2°.

el contrato de trabajo<sup>36</sup> es llevar a efecto dicha tarea de programación informática. A nuestro parecer, aquí no existiría duda en cuanto a la aplicación del inc. 2° art. 8 LPI y, por tanto, que el empleador sería el titular de los programas confeccionados. Esto debido a que las “funciones” contratadas consisten en desarrollar programas, de modo que el “desempeño” de ellas tendrá como consecuencia lógica la confección de una obra informática.

Este supuesto resulta semejante a la estructura de las denominadas invenciones por encargo o contratadas, que se contempla en nuestra Ley de Propiedad Industrial. Ciertamente, la ley concede la titularidad de dichas invenciones al empleador, pero siempre que la “naturaleza” del contrato de trabajo del inventor, sea “*el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa*”<sup>37</sup>. La doctrina las ha definido como aquellas invenciones pertenecientes al empleador, que se vale de sus trabajadores para desarrollarlas<sup>38</sup>. Su atribución al empresario es una materia donde ha existido general acuerdo en la doctrina comercial y laboral comparada, pues se considera que ella es la consecuencia normal de la identificación entre invención y prestación contractualmente debida al empleador<sup>39</sup>.

Ahora bien, para que se atribuya la titularidad de la invención al empresario, es necesario que la actividad “inventiva o creativa” sea parte de las “funciones específicas” que se determinan como servicios contratados<sup>40</sup>. Por consiguiente, lo importante de fijar la misión inventiva reside en la necesidad de un nexo causal entre la tarea de investigación debida y el invento. Pues dicho nexo justifica que la titularidad de esta clase de invención pertenezca al empleador.

El mismo razonamiento puede ser aplicado para el supuesto de los softwares. De modo que, si parte de las funciones contratadas del trabajador implica el desarrollo de softwares, tendría que seguirse la misma lógica, pues se comprendería dentro de los criterios del inc. 2° del art. 8° LPI. Justamente, esta es la hipótesis que se contempla en el ordenamiento argentino, donde se dispone que

son titulares del derecho de propiedad intelectual: (...) d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario<sup>41</sup>.

Como se aprecia, se requiere que la persona haya sido contratada “para elaborar un programa de computación” y que “el programa haya sido producido en el desempeño de sus funciones laborales”.

Esta norma argentina nos ilustra una consecuencia lógica de este supuesto, cual es, el que la elaboración del programa debe encontrarse dentro de la misión informática encargada al trabajador. Pues se exige que el programa sea producto del desempeño de las funciones laborales. Es decir, no pertenecerán a la empresa aquellos programas desarrollados por el trabajador, por su cuenta, en un ámbito que se encuentre fuera de las funciones contratadas por su empleador. Nos parece que este criterio debe operar también en la hipótesis que analizamos. Y es que la atribución de la titularidad de los derechos patrimoniales al empresario se justifica porque el trabajador elabora el software, ya que precisamente ha sido contratado para ello. Dicha elaboración

<sup>36</sup> Código del Trabajo, de 2003, art. 10, núm. 3. En adelante, CdT.

<sup>37</sup> Ley N° 19.039, de 1991, art. 68.

<sup>38</sup> Véase ESTUPIÑÁN (2003), p. 178.

<sup>39</sup> Véase, en el Derecho español, MARTÍN et al. (2016), pp. 644-645; DIÉGUEZ (1995), p. 242; ALONSO (1987), pp. 87 y ss.

<sup>40</sup> Código del Trabajo, de 2003, art. 10, núm. 3.

<sup>41</sup> Ley de la República Argentina N° 11.723, de 1933, art. 4°, letra d.

responde entonces a las funciones del trabajador como contraprestación debida. Por consiguiente, si el trabajador crea un programa que sea ajeno a esas funciones, esta creación le debiera pertenecer.

Si esta última situación lo trasladamos al régimen de propiedad industrial, se trataría de las llamadas “invenciones libres”. Estas son aquellas cuya titularidad exclusiva corresponde al trabajador<sup>42 43</sup>. Si bien dicha norma se refiere en principio al trabajador que no se encuentra “obligado a realizar una actividad inventiva o creativa”, debiera también entenderse comprendido en ella a aquel que realiza una invención —libre— originada en una investigación que no es parte de la misión investigativa estipulada en el contrato. De no ser así, bastaría con que el contrato de trabajo contemplara dentro de su objetivo cualquier actividad inventiva, para que toda invención del trabajador, aunque sea ajena al contenido de dicho contrato, no se considere como libre. Por esto la invención libre puede ser, o bien aquella realizada por un trabajador que no está obligado a desarrollar tareas de investigación, o bien aquella que consigue un trabajador que sí está contratado para realizar dichas tareas, pero que llevó a cabo —por su cuenta— otras investigaciones que no coinciden con las contratadas<sup>44</sup>.

La razón de que esta clase de invención sea recogida por la ley se encuentra en una finalidad protectora hacia el trabajador frente a su empleador. Pues, no afecta en su calificación de “libre”, la circunstancia de que este la realizó mientras era dependiente en una empresa<sup>45</sup>.

En esta línea, centrándonos en la cuestión de los programas computacionales. El autor argentino Cabanellas afirma que el empleador será titular de aquellos programas que el trabajador confeccione, por estar contratado para ello. Pero si el dependiente desarrolla por su cuenta propia un programa, este será “el pleno titular de derechos”<sup>46</sup>.

### 3.2. Trabajador que no es contratado como programador

Como advertíamos, el empleador será considerado titular del programa, si el trabajador en “*el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido*”<sup>47</sup>. No se exige, en forma expresa, que la naturaleza de las funciones contratadas consista en la elaboración de softwares, como sucede con las invenciones contratadas o por encargo<sup>48</sup>. Más bien, se requiere que la confección de dicho programa sea consecuencia del ejercicio de las tareas laborales. Luego, dado este tenor de la norma, surge la pregunta de si la empresa será dueña del programa solo por el hecho que el trabajador lo confeccione en su trabajo, aun cuando no haya sido contratado para cumplir esa clase tarea, o bien, es necesario asimismo que se contemple dicha tarea como parte de las funciones contratadas.

En España la ley de propiedad intelectual contempla una norma similar a la nuestra. Y en relación a la problemática planteada, podemos decir que existen dos posiciones. Una que se inclina en orden a que el empleador se repute titular de los programas que cualquier trabajador obtenga. Se señala así que, tratándose del programa computacional, no obstante que el contrato de trabajo

<sup>42</sup> Ley Nº 17.336, de 1970, art. 69.

<sup>43</sup> Véanse LOIS (2000), pp. 147 y ss. y ESTUPIÑÁN (2003), pp. 209 y ss.

<sup>44</sup> SIERRA (2013), pp. 63 y ss.

<sup>45</sup> SIERRA (2013), pp. 63 y ss.; FERNÁNDEZ Y AGRA (1997), p. 36.

<sup>46</sup> CABANELLAS (2011), p. 138.

<sup>47</sup> Ley Nº 17.336, de 1970, art. 8º, N° 2.

<sup>48</sup> Ley Nº 19.039, de 1991, art. 68.



tenga otro objeto (no programar), pero su ejecución propicie o dé lugar a esa obra intelectual, se transmite la titularidad del mismo a la empresa<sup>49</sup>.

La otra posición tiene una visión más restrictiva, pues se entiende que la elaboración del software debe tener conexión con el objeto de la relación laboral. Se sostiene que es requisito esencial que el programa sea desarrollado por el trabajador para cumplir con sus funciones contractuales. De esta suerte, el trabajador tendrá que poseer los conocimientos de informática necesarios para desempeñar su labor<sup>50</sup>, aun cuando no haya sido contratado, en específico, como "profesional informático" o "programador"<sup>51</sup>. Por el contrario, si el trabajador desarrolla un programa en el trabajo (espacio y/o tiempo), por su propia iniciativa, pero sin constituir el objeto de la relación laboral, será propiedad de este, sin que se atribuyan al empresario, y sin perjuicio de las eventuales responsabilidades laborales a que dé lugar<sup>52</sup>. Tal situación sucede cuando el programa no es imprescindible para el desarrollo de la función, pero viene a facilitarla. En este caso, no se encuentra dentro del objeto del contrato de trabajo, porque el asalariado realiza su trabajo a través de otros métodos, el programa vendría a ahorrarle tiempo y facilitarle la realización de las tareas, pero es un producto que el sujeto realiza en beneficio propio, aunque redunde en beneficio de la empresa. Además en estos casos el sujeto no es contratado por sus especiales conocimientos de informática<sup>53</sup>.

En este ámbito, resulta ilustrativo un caso conocido por el Tribunal Superior de Andalucía, relativo a un auxiliar administrativo del Departamento de Personal del Centro de Málaga, que desarrolló una aplicación informática orientada al control de las altas y bajas de los trabajadores de la empresa. Surge la duda, sobre si dicha aplicación pertenece al trabajador o a su empleador, sobre punto el tribunal resuelve:

(...) por cuanto efectivamente, el recurrente en su condición de empleador del actor y en base a las notas que identifican toda relación laboral y en concreto a la ajenidad, le correspondería "ab initio" tanto el derecho al trabajo prestado como la titularidad originaria sobre los frutos de este trabajo, como decía el art. 23 de la Ley de Contratos de Trabajo de 1931, "el producto del trabajo contratado pertenecerá al patrono, a quien el trabajador transferirá todos sus derechos sobre aquél, por el mismo hecho del contrato". Pero deben ser los frutos del trabajo contratado y por los cuales es remunerado, con lo que el presente supuesto queda a su vez fuera del ámbito de aplicación de los otros preceptos también denunciados, por cuanto su creación no lo fue en el ejercicio de las funciones que le habían sido encomendadas o siguiendo sus instrucciones, pues según se desprende del inalterado relato de probados, el actor fue contratado para desarrollar meras tareas administrativas, las que como razona el Juzgador de instancia, presuponen o implican el manejo de ordenadores cierta destreza, pero simplemente a nivel de usuario, no la creación ni la modificación de programas o aplicaciones informáticas. Tampoco creó el programa siguiendo las instrucciones de la recurrente sino por propia iniciativa, instalándolo una vez elaborado en el sistema informático de la empresa a iniciativa propia, solicitando y obteniendo previamente la oportuna conformidad (hecho probado segundo)<sup>54</sup>.

Para el caso de nuestro país, concordamos también con lo señalado por la doctrina comparada, en orden a que las funciones que originaron el programa debe ser parte del objeto del

<sup>49</sup> MARTÍN et al. (2016), p. 731.

<sup>50</sup> PREINFALK (2010), p. 218.

<sup>51</sup> APARICIO (2014), p. 41.

<sup>52</sup> APARICIO (2014), p. 41.

<sup>53</sup> APARICIO (2014), p. 41.

<sup>54</sup> Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, rec. 2035/2001, de 1 de febrero de 2002.

contrato de trabajo. Ahora bien, eso no implica que el trabajador debe ser contratado exclusivamente como programador, sino que es posible que esté contratado para desarrollar un cargo o función principal, que implica el desarrollo de otras funciones, como sería la de programación<sup>55</sup>.

Según lo descrito, podríamos decir que existe una función principal, y otra ligada a ella que la complementa, la cual es imprescindible para cumplir el objetivo de la primera. Precisamente dicho esquema es reconocido por nuestro ordenamiento a propósito de las estipulaciones mínimas que debe contener el contrato de trabajo. En particular, el art. 10 N° 3 CdT dispone que

El contrato de trabajo debe contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: (...) 3.- determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias<sup>56 57</sup>.

Como se observa, la determinación de funciones que exige la ley, no se limita a una, sino que puede tratarse de “dos o más”. Se reconoce entonces la “polifuncionalidad” de funciones que puede asumir un trabajador<sup>58</sup>, pero siempre que la cláusula en cuestión delimite claramente dichas funciones y la oportunidad de ejecución de las mismas, para que así el dependiente conozca de antemano las obligaciones a las que se compromete<sup>59</sup>.

Luego, dichas funciones pueden tener relación en clave “alternativa” o “complementaria”. Por funciones alternativas se entienden que son “dos o más funciones específicas convenidas, las cuales pueden realizarse, primero unas y luego otras, repitiéndolas sucesivamente”<sup>60</sup>. Como dato distintivo se debería destacar el carácter independiente entre ellas, ya que precisamente no pueden ser “complementarias”. Es decir, una no necesita de la otra para que pueda materializarse en forma correcta.

Por funciones complementarias se entiende que son “aquellas que sirven para completar o perfeccionar la o las funciones específicas encomendadas”<sup>61</sup>. De esta manera, serán exigible en la medida que el desempeño de las funciones lo requieran<sup>62</sup>. Se suele así asociar una función complementaria como accesoria de otra principal (o base), sin la cual esta última no puede cumplir a cabalidad su objetivo<sup>63</sup>. Normalmente esta función principal se describe en conexión directa con

---

<sup>55</sup> En el Código del Trabajo las expresiones cargo y función están estrechamente vinculadas, tal es así, que existen una serie de normas que las utilizan como conceptos equivalentes (véase N°6 art. 154 CdT, art. 316 letra a CdT y art. 317 CdT). La palabra “función” en el significado que nos interesa, se define como “tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas”, véase: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014). Como se aprecia, su noción apunta a la realización de una labor. Por su parte, la palabra “cargo” en las acepciones que nos interesan, según el diccionario ya citado, significa “dignidad, empleo, oficio” (segunda acepción), u “obligación de hacer o cumplir algo” (cuarta acepción). De esta suerte, la palabra “cargo” se asocia, más bien, con una posición o puesto (dignidad, empleo) que ocupará un trabajador en una empresa, y que importa la realización de una o una serie de funciones (obligaciones de hacer o cumplir algo). De ahí que ambas palabras, cargo y función, se utilicen, incluso por la legislación, como equivalentes, pues el contenido de la primera se explica por las funciones que comprende.

<sup>56</sup> Código del Trabajo, de 2003, art. 10, núm. 3.

<sup>57</sup> Véase LANATA (2006), p. 111, para quien “ésta es una de las estipulaciones más importantes del contrato de trabajo, pues dice relación con la obligación principal del trabajador, que es precisamente la de prestar servicios a favor del empleador”.

<sup>58</sup> MELIS Y SÁEZ (2009), p. 75.

<sup>59</sup> MELIS Y SÁEZ (2009), p. 75.

<sup>60</sup> MELIS Y SÁEZ (2009), p. 77.

<sup>61</sup> MELIS Y SÁEZ (2009), p. 75.

<sup>62</sup> Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 304-2016, de 19 de julio de 2016.

<sup>63</sup> Véase Dirección del Trabajo, ORD. N°560, de 01 de febrero de 2017.

un “cargo”, al que se le pueden asociar funciones complementarias que se consideran necesarias para dicho cometido<sup>64</sup>.

Según se advierte, aun cuando se pueda concebir las funciones complementarias con esta perspectiva, es decir, de accesoriadad, la ley exige su descripción en el contrato de trabajo. Pues se considera necesario tener certeza del o los servicios que se deberán prestar. Todo ello, por un lado, para evitar que en este aspecto quede “sujeto al arbitrio del empleador”<sup>65</sup>, y por otro, para conocer con claridad “las condiciones y otras circunstancias bajo las cuales deberá realizar la función”<sup>66</sup>. De esta forma, serían contrarias a dicha exigencia de certeza, aquellas estipulaciones que describan funciones como complementarias; por ejemplo, con fórmulas que señalen que “todas aquellas labores inherentes a los trabajos encomendados y que al efecto disponga el empleador”<sup>67</sup>.

Cuando se habla de labores “inherentes”, normalmente dice relación con tareas que no fueron descritas en el contrato, pero que el empleador pretende se consideren como parte de la función contratada.

Es posible aceptar que el trabajador debe cumplir con obligaciones que no descritas en el contrato de trabajo. El fundamento de esta afirmación se encontraría en el art. 1546 del Código Civil (en adelante, CC) que dispone que los contratos han de

ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella<sup>68</sup>.

Con todo, para lo que nos interesa, es necesario distinguir dos clases de obligaciones de un trabajador: unas, que consisten en la ejecución de una función, y otras, que no implican realizar una tarea, sino otro deber, como p. ej. respetar las normas de seguridad e higiene, guardar reserva de información confidencial, etc. Normalmente, nuestra jurisprudencia y doctrina laboral reconoce la aplicación del artículo citado tratándose de la segunda clase de deberes<sup>69</sup>. Es más posible comprender que un cargo (por ejemplo, un gerente general) conlleva ciertas obligaciones que le son intrínsecas (por ejemplo, reserva de información confidencial), a que aquella implique a su vez más funciones.

<sup>64</sup> La palabra “función” en el significado que nos interesa, se define como “tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas”, véase: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014). Como se aprecia, su noción apunta a la realización de una labor. Por su parte, la palabra “cargo” en las acepciones que nos interesan, según el diccionario ya citado, significa “dignidad, empleo, oficio” (segunda acepción), u “obligación de hacer o cumplir algo” (cuarta acepción). De esta suerte, la palabra “cargo” se asocia, más bien, con una posición o puesto (dignidad, empleo) que ocupará un trabajador en una empresa, y que importa la realización de una o una serie de funciones (obligaciones de hacer o cumplir algo). De ahí que ambas palabras, cargo y función, se utilicen, incluso por la legislación, como equivalentes, pues el contenido de la primera se explica por las funciones que comprende (véase arts. 154 N° 6, art. 316 letra a, y art. 317 CdT).

<sup>65</sup> 1° Juzgado de Letras de Coronel, RIT N° I-20-2015, de 09 de abril de 2016.

<sup>66</sup> Véase Dirección del Trabajo, ORD. N°560, de 1 de febrero de 2017.

<sup>67</sup> Dirección del Trabajo, ORD. N°560, de 1 de febrero de 2017.

<sup>68</sup> Código Civil, de 1856, art. 1547.

<sup>69</sup> Irureta menciona una serie de deberes emanados de la buena fe, estos son: deber de diligencia, deberes de cooperación, y deberes de confianza. En cada uno de estos supuestos, el autor describe obligaciones que no consisten en funciones, como por ejemplo, abstenerse de acciones que perjudiquen la adecuada ejecución del trabajo, confidencialidad de información reservada, prohibición de competencia desleal, obligaciones básicas de probidad y corrección; véase IRURETA (2011), pp. 160 y ss. En un sentido similar, otorgándoles la connotación a dichos deberes del contenido ético-jurídico del contrato de trabajo, véase THAYER Y NOVOA (2007), pp. 230 y ss. Por su parte, Corral explicando el art. 1546 CC y la posibilidad que por medio de esta norma se configuren “deberes contractuales no explícitos”, da una serie de ejemplos en el ámbito laboral, los cuales coinciden con obligaciones del trabajador que no consisten en funciones; CORRAL (2007), pp. 155 y ss.

Todo esto teniendo en cuenta que nuestra legislación laboral exige la descripción de las funciones como una estipulación mínima del contrato de trabajo<sup>70</sup>, ya que la contraprestación correlativa de la remuneración es la “prestación de servicios”, es decir, las funciones contratadas. De esta suerte, la aplicación del art. 1546 CC en orden a considerar que el trabajador cumpla más funciones que las detalladas en su contrato, sería posible aceptar pero de modo restringido, toda vez que podría afectarse negativamente la conmutatividad de dicho contrato.

En este contexto, la expresión “labores inherentes” (para usar la fórmula de la cláusula antes mencionada), podría interpretarse a la luz del art. 1546 CC como aquellas “cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación”. Según, GUZMÁN BRITO, esto implica que “a partir del ser, estructura u organización de cada obligación puede derivarse algo no declarado, pero que resulta necesario para la total satisfacción de la prestación obligacional de que se trata”<sup>71</sup>.

En el caso en análisis, la obligación descrita en el contrato sería el desarrollo de una determinada “función” (núm. 3 art. 10 CdT). Por tanto, la tarea inherente ha de consistir en otra “función”. Ahora bien, esta última tiene que ser consustancial a la primera, pues debe emanar de su propia “naturaleza”. Por consiguiente, tiene que resultar evidente que esa otra función (inherente) es intrínseca a la descrita en el contrato, de tal forma que ha de resultar indiscutible su ejecución con miras a cumplir aquella. Si no se verifica la circunstancia anterior, se trataría de una función respecto de la cual el trabajador no está obligado, y, por tanto, no podría imputársele al mismo un incumplimiento por no ejecutarla<sup>72</sup>.

Dada esta explicación, consideramos que no será sencillo estimar la función de programador como inherente a otra, aun cuando esta última implique una tarea principal de naturaleza informática. Pues una actividad de esta clase no importa *per sé* labores de programación.

Estimamos así que, aun cuando la función principal de un trabajador consista en asumir el área informática de una empresa, si además se pretende que realice tareas de programación, estas deben estar descritas en su contrato. Y es que a pesar que sea una labor accesorio (y no principal o continúa), nuestra legislación exige que tal tipo de labores se especifiquen como complementarias<sup>73</sup>. Con mayor razón, ha de seguirse el mismo criterio, si el trabajador es contratado para desarrollar un cargo fuera de un ámbito informático (por ejemplo, arquitectura, diseño, etc.), pero donde se requiere que se ejecuten trabajos de programación informática<sup>74</sup>.

Por consiguiente, por el hecho de que un trabajador confeccione en su trabajo un programa, no implica necesariamente que este le pertenezca al empleador. Entendemos que para que se atribuya la titularidad del empresario se requiere que la confección del mismo tiene que estar incluida dentro de sus funciones, aun cuando puedan tener el carácter de complementaria. Así las cosas, no es necesario que el dependiente sea contratado exclusivamente para el desarrollo de programas, pero sí es necesario que tal labor esté contemplada entre sus funciones contratadas<sup>75</sup>.

Sin perjuicio de lo anterior, se reafirma la idea de la exigencia de la descripción de las funciones de programación, aun cuando sea en clave complementaria, pues los resultados de la

<sup>70</sup> Código del Trabajo, de 2003, art. 10, núm. 3.

<sup>71</sup> GUZMÁN (2002), p. 17.

<sup>72</sup> A este respecto, Irureta sostiene que “el cargo o función configura los límites obligacionales del trabajador, así como de los derechos subjetivos que subyacen en el poder de dirección del empleador. Dicho cargo o función permite conocer a qué se encuentra específicamente obligado el trabajador y qué puede exigirle su empleador”, véase IRURETA (2011), p. 164.

<sup>73</sup> Código del Trabajo, de 2003, art. 10, núm. 3.

<sup>74</sup> APARICIO (2014), p. 41.

<sup>75</sup> CABANELLAS (2011), p. 138.

misma son relevantes, toda vez que su producto tiene la connotación de creación intelectual, con todas las implicancias que ello conlleva, según lo explicado previamente.

#### 4. Sobre las remuneraciones del trabajador

El inciso 2° del artículo 8 de la Ley 17.336, no hace mención alguna relativa a la remuneración que deberá recibir el trabajador contratado para realizar una actividad inventiva, aun cuando se logre un invento. En principio nos parece que el trabajador solo tendrá derecho a la remuneración pactada para su función en el contrato, a pesar de que finalmente se obtenga una creación intelectual. En este sentido, Cabanellas afirma que “la adjudicación de derechos al empleador, bajo el régimen aquí analizado, no da derecho al empleador a remuneración adicional alguna. La contraprestación por sus desarrollos tecnológicos es el salario que se haya oportunamente convenido”<sup>76</sup>.

En esa línea, puesto que el contrato de trabajo es un contrato oneroso<sup>77</sup>, la doctrina se ha inclinado por sostener que aquel celebrado por un autor, no solo impone a este la obligación de desarrollar una actividad creativa, sino que también atribuye al empleador los derechos de utilización o explotación de la obra. Como explica Cabedo, en este caso “se entiende que lo que el empresario persigue es un resultado concreto, ya que el interés económico del mismo reside en la posible explotación de la obra”<sup>78</sup>.

El argumento principal que apoya la tesis recién expuesta aparece expresado con claridad en las siguientes palabras del jurista español Valdés:

(...) derivado directamente de la relación laboral, el trabajador recibirá de su empresario un salario como contraprestación de la actividad realizada. Este salario retribuye tanto el desarrollo de la pura actividad creativa, como la cesión (atribución) de derechos de explotación que la obra creada lleva aparejada. Que el salario debe remunerar ambos conceptos creo que es evidente pues, como ya vimos, poca o ninguna utilidad patrimonial puede obtener el empresario de la actividad, e incluso de la obra creada, si carece de la posibilidad de explotarla<sup>79</sup>.

Es decir, si el empleador careciese de la facultad de utilizar la obra para el objeto propio de su actividad comercial, no se ve cuál sería la causa que justifica la percepción de la remuneración por parte del trabajador. En síntesis, puede concluirse que, como el contrato de trabajo tiene por objeto la obtención de un resultado que supone la explotación de la obra creada, la remuneración que recibe el trabajador-autor también retribuye la cesión de los derechos de utilización o explotación de la obra<sup>80</sup>.

Como se advierte, en principio este criterio sería similar al aplicado para las invenciones contratadas o por encargo, referidas a la Propiedad Industrial. Sobre estas, parte relevante de la doctrina comparada sostiene que la remuneración ordinaria que percibe el trabajador cubre, en principio, todas aquellas actividades que son parte del objeto del contrato, entre ellas, las de carácter inventivo<sup>81</sup>. De esta suerte se concluye que, en principio, la invención no es el fundamento

<sup>76</sup> CABANELLAS (2011), p. 139.

<sup>77</sup> En cuanto al carácter oneroso del contrato de trabajo, véase GAMONAL Y GUIDI (2015), p. 10; THAYER Y NOVOA (2007), p. 106.

<sup>78</sup> CABEDO (2011), p. 470.

<sup>79</sup> VALDÉS (2001), p. 129.

<sup>80</sup> Véase CABEDO (2011), pp. 465 y ss.

<sup>81</sup> Véase SALA Y VICENT (1988), p. 1986; PEDEMONTE (1988), p. 43.

para algún tipo de remuneración suplementaria, toda vez que no sería justo recompensar a una persona por hacer aquello para lo que se le ha contratado<sup>82</sup>.

Ciertamente sobre este último punto, existe una diferencia entre la obra consistente en un software y la invención contratada o por encargo. Y es que esta última en casos excepcionales podría generar una remuneración adicional para el trabajador-inventor, la que no se encuentra contemplada para el caso del trabajador-programador.

En efecto, la Ley 19.039 contempla la posibilidad que el trabajador tenga el derecho de recibir una cantidad mayor a aquella estipulada en su contrato, para ello es necesario que se obtenga una *“invención que exceda el marco de la que fue encargada”*<sup>83</sup>. Por ende, la retribución adicional no tiene carácter obligatorio dado que la invención contratada o por encargo se realiza durante el normal desarrollo de la actividad investigadora. De esta forma, esta retribución adicional se devenga cuando el trabajador desarrolla un trabajo (misión inventiva) que excede en forma positiva la prestación pactada y que producto de ese trabajo se obtiene una invención<sup>84</sup>. El objetivo de la misma se encontraría, entonces, en la búsqueda de la conmutatividad que se pierde, cuando la investigación contratada llega a un resultado (invención) que sobrepasa las estimaciones que se pensaban al momento de suscribirse el contrato. Así, pues, se concibe en orden a evitar un enriquecimiento injusto del empleador, titular de una invención obtenida por la actividad del trabajador que sobrepasa el contenido de su contrato.

Como decíamos, la situación descrita no se contiene en la LPI, para ninguno de las obras o creaciones intelectuales elaboradas por trabajadores dependientes. Con todo, conviene observar que la doctrina comparada se ha encargado de identificar ciertas situaciones excepcionales, donde se estima que el empleador podría estar obligado a otorgar al trabajador una retribución suplementaria o adicional por la utilización de su obra. Estas situaciones son las siguientes:

1. Cuando el trabajo creativo es de tal entidad que empleador obtiene como resultado *“beneficios desorbitados”*, esto es, beneficios que *“exceden esas previsiones en virtud de las cuales se establecieron las condiciones económicas del contrato”*<sup>85</sup>.
2. Cuando el empleador obtiene de la utilización de la obra un provecho ajeno al ámbito de su giro, negocio o actividad habitual<sup>86</sup>.

Tal posibilidad ha sido reconocida por ordenamientos como el español, donde se contempla la *“acción de revisión por remuneración no equitativa”*. Se dispone así que

si en la cesión a tanto alzado se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias del caso<sup>87</sup>.

Justamente, se considera que esta norma tiene aplicación tratándose de los trabajadores por cuenta ajena, pero con excepción de aquellos que elaboren softwares<sup>88</sup>.

---

<sup>82</sup> GÓMEZ (1984), pp. 123 y ss.

<sup>83</sup> Ley Nº 17.336, de 1970, art. 69, inciso final. Para esto la norma citada se remite al inc. 2 del art. 68 relativo a la invención mixta, que genera el derecho a una retribución adicional.

<sup>84</sup> SIERRA (2013), pp. 76 y ss.

<sup>85</sup> VALDÉS (2001), p. 137.

<sup>86</sup> CABEDO (2011), p. 472.

<sup>87</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 1996, art. 47.

<sup>88</sup> DELGADO (2002), p. 24.

En nuestro país, tratándose de los softwares, la regla general es que no se genera dicha retribución adicional, porque la ley no contempla dicha posibilidad. Sin embargo, sí podría existir un supuesto donde se devengaría tal remuneración. Para esto es necesario que el programa también resulte protegido por la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial. Esto debido a que el art. 89 de la LPI señala que “Los derechos otorgados por esta ley a los titulares de derechos de autor y conexos, no afectan la protección que les sea reconocida por la Ley de Propiedad Industrial y otras disposiciones legales vigentes que no se deroguen expresamente”<sup>89</sup>. Es decir, no se excluye la protección conjunta de una creación tanto en sede de propiedad intelectual —cuando se trate de alguna de las figuras reguladas en la Ley N° 17.336— como en el ámbito de la propiedad industrial —cuando estemos ante alguno de los supuestos protegidos por la LPI—<sup>90</sup>. Luego, para que un programa sea protegible como invento, se requiere que cumpla precisamente con requisitos de patentabilidad, estos son, que sea una invención nueva, que tenga nivel inventivo, y tenga aplicación industrial<sup>91</sup>. En este contexto, en el ámbito de la Unión Europea se afirma que “las invenciones implementadas por ordenador serán patentables solamente si las mismas son de carácter técnico o resuelven un problema técnico, son nuevas y constituyen una contribución inventiva técnica al estado del arte”<sup>92</sup>.

A este respecto, la ley de propiedad intelectual española, tratándose de los programas computacionales, acepta en forma expresa esta compatibilidad de protecciones. Se dispone así que

cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial<sup>93</sup>.

Se afirma así que existirá una protección concurrente de las tutelas de Derecho de Autor y de Derecho de Patentes<sup>94</sup>. El primero protegería el código del programa y la expresión de este, mientras que el segundo ampararía “su funcionalidad, la idea que subyace al mismo, y quedaría generalmente vinculada al método, procedimiento o aplicación industrial de los que forme parte”<sup>95</sup>. De este modo, si una creación intelectual es protegible vía propiedad industrial, no existe inconveniente en que, en lo referido a este ámbito, puedan operar las normas sobre invenciones en servicio<sup>96</sup>.

Tales criterios se pueden tomar en cuenta en Chile, dado los términos del artículo 89 LPI antes citado. De manera que si el programar es parte de las funciones contratadas del trabajador, y si además este software es parte de una creación patentable, se podría calificar como una invención por encargo o contratada<sup>97</sup>. Lo relevante de este criterio, es que si se efectúa dicha calificación, se podría generar para el trabajador la retribución adicional contemplada para esta clase de invenciones, según explicábamos. Con todo, si el programa es patentable podrían resultar

<sup>89</sup> Ley N° 17.336, de 1970, art. 89.

<sup>90</sup> La LPI no contiene disposiciones que excluyan de forma expresa la posibilidad que una determinada creación sea protegida también en sede de propiedad intelectual. En este punto, nuestra legislación difiere de la española, que sí contiene un supuesto de exclusión de patentabilidad respecto de las “*Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas*”. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 1996, art. 4.4, letra b).

<sup>91</sup> Sobre estos requisitos de patentabilidad, véase SIERRA (2013), pp. 15 y ss.

<sup>92</sup> GARZA (2009-2010), p. 260.

<sup>93</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 1996, art. 96.3.

<sup>94</sup> APARICIO (2017), p. 1417.

<sup>95</sup> APARICIO (2017), p. 1417.

<sup>96</sup> En este orden, resulta interesante el caso de los programas computacionales o *software*, que conforme a nuestra legislación se consideran, en principio, obras intelectuales protegidas por la Ley N° 17.336, de 1970.

<sup>97</sup> Ley N° 17.336, de 1970, art. 68.

también aplicables las normas sobre “invenciones mixtas”<sup>98</sup>, y las invenciones universitarias o de instituciones públicas de investigación<sup>99</sup> (art. 70 LPI).

## 5. Conclusiones

Primera. En el supuesto del inc. 2º del art. 8 Ley 17.336 el empleador es titular de los derechos patrimoniales relativos al programa computacional. El trabajador conserva los derechos morales de dicho software, los que tiene que ejercer de buena fe, es decir, en un marco de cooperación con el empleador, y evitando acciones abusivas que impidan a este la explotación de esa creación intelectual.

Segunda. Para que el empleador sea considerado titular de los derechos patrimoniales, se requiere que el trabajador tenga descritas entre sus funciones aquellas consistentes en desarrollar programas de computación. Aun cuando la función principal del trabajador no sea la de programar, pero en ciertos casos debe ejecutar esa tarea, es necesario que se contemple esa función en el contrato en calidad de “complementaria”.

Tercera. En principio el trabajador que elabora un software solo le corresponde recibir las remuneraciones contempladas en su contrato de trabajo. Por tanto, no tiene derecho a recibir una eventual retribución adicional, como sucede con las invenciones por encargo o contratadas. Excepcionalmente, este trabajador puede obtener esa retribución si el programa es parte de un invento patentable, y operan las condiciones para que dicho estipendio se devengue.

## BIBLIOGRAFÍA CITADA

ALONSO OLEA, MANUEL (1987): “Invenciones laborales”, en: Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Ed.), Jornadas sobre la nueva ley española de patentes: Tecnología, industria y patentes en la España comunitaria: ciclo de doce conferencias presentadas los días 14 y 15 de mayo de 1986 (Barcelona, Grupo español de la AIPPI), pp. 87-94.

ALONSO OLEA, MANUEL Y CASAS BAAMONDE, MARÍA EMILIA (2010): *Derecho del Trabajo* (Madrid, Civitas).

APARICIO VAQUERO, JUAN PABLO (2014): “Los programas de ordenador como obras sujetas al derecho de autor: excesos e insuficiencias del marco normativo y sorprendentes desarrollos judiciales”, en: *Revista de Propiedad Intelectual* (Nº48), pp. 13-65.

\_\_\_\_\_ (2017): “Programas de Ordenador”, en: Bercovitz, Rodrigo (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Madrid, Tecnos), pp. 1355-1532.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO (2011): *Propiedad Intelectual sobre los programas de computación* (Buenos Aires, Heliasta).

CABEDO SERNA, LLANOS (2011): *El derecho de remuneración del autor* (Madrid, Dykinson).

<sup>98</sup> Ley Nº 17.336, de 1970, art. 69, inc. 2º y final.

<sup>99</sup> Ley Nº 17.336, de 1970, art. 70.



CORRAL TALCIANI, HERNÁN (2007): “La aplicación jurisprudencial de la buena fe objetiva en el ordenamiento civil chileno”, en: *Revista de Derecho Privado* (N° 12-13), pp. 143-177.

\_\_\_\_\_ (2018): *Curso de Derecho Civil. Parte general* (Santiago, Thomson Reuters).

DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS (2002): “La creación de programas de ordenador por trabajadores asalariados. Inventiones laborales y creación por los asalariados de obras protegidas por derecho de autor (SSTSJ Aragón, Sala Social, de 17 de mayo de 1999 y de 20 de noviembre de 2000)”, en: *Revista de Propiedad Intelectual* (N° 12), pp. 9-24.

DIÉGUEZ CUERVO, GONZALO (1995): *Lecciones de Derecho del Trabajo* (Madrid, Marcial Pons).

DRAI, LAURENT (2005): *Le droit du travail intellectuel* (Paris, L.G.D.J.).

DREIER, THOMAS (2018): “Urhg §69 b Urheber in Arbeits- und Dienstverhältnissen” en: Dreier, Thomas y Schulze, Gernot, *Urheberrechtsgesetz: UrhG* (Beck, München), Rn. 1-5. Disponible en: <https://beck-online.beck.de/Home> [visitado el 29 de marzo de 2019].

ESTUPIÑÁN CÁCERES, ROSALÍA (2003): *Las invenciones laborales en la empresa* (Madrid, Edersa).

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JUAN Y AGRA VIFORCOS, BEATRIZ (1997): “De las invenciones laborales”, en: *Tribuna Social: Revista de Seguridad Social y Laboral* (N° 83), pp. 29-44.

GAMONAL CONTRERAS, SERGIO (1998): *Introducción al Derecho del Trabajo* (Santiago, Conosur).

GAMONAL CONTRERAS, SERGIO Y GUIDI MOGGIA, CATERINA (2015): *Manual del Contrato de Trabajo* (Santiago, Thomson Reuters-La Ley).

GARZA BARBOSA, ROBERTO (2009-2010): “Estudio comparado sobre la protección jurídica de los programas de ordenador: ¿derechos de autor o patente?: diversos enfoques, diferencias y nivel de protección”, en: *Actas de derecho industrial y derecho de autor* (tomo 30), pp. 245-272.

GÓMEZ SEGADE, JOSÉ ANTONIO (1984): “El derecho a la patente”, en: Gómez Segade, José Antonio y Fernández-Novoa, Carlos, *La modernización del Derecho español de patentes* (Madrid, Montecorvo), pp. 103-138.

GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO (2002): “La buena fe en el Código Civil de Chile”, en: *Revista Chilena de Derecho* (Vol. 29, N°1), pp. 11-23.

IRURETA URIARTE, PEDRO (2007): “La regulación jurídica del trabajo dependiente”, en: *Ensayos Jurídicos. Universidad Alberto Hurtado* (N°3), pp. 1-27.

\_\_\_\_\_ (2011): “Vigencia del principio de la buena fe en el Derecho del Trabajo chileno”, en: *Revista Ius et Praxis* (Año 17, N° 2), pp. 133-188.

LANATA FUENZALIDA, GABRIELA (2006): *Contrato individual de trabajo*, 3ª edición (Santiago, LexisNexis).

LOIS BASTIDA, FÁTIMA (2000): La protección del inventor asalariado (Madrid, Civitas).

MARTÍN VALVERDE, ANTONIO; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, FERMÍN Y GARCÍA MURCIA, JOAQUÍN (2016): Derecho del Trabajo, 15ª edición (Madrid, Tecnos).

MELIS VALENCIA, CHRISTIAN Y SÁEZ CARLIER, FELIPE (2009): El contrato individual del trabajo en los Dictámenes de la Dirección del Trabajo (Santiago, Legal Publishing).

PEDEMONTE FEU, JORGE (1988): Comentario a la Ley de Patentes (Barcelona, Bosch).

PIPAÓN PULIDO, JORGE (2011): “Aspectos generales de la propiedad intelectual. El autor y el titular. La obra asalariada y la Administración como empresario”, en: Diario La Ley (N°7618), pp. 1-16.

POLLAUD-DULIAN, FRÉDÉRIC (2014): Propriété Intellectuelle. Le droit d’auteur (Paris, Económica).

PREINFALK LAVAGNI, IVONNE (2010): El derecho moral del autor de programas informáticos (Valencia, Tirant Lo Blanch).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014): “Diccionario de la Lengua Española, 23ª edición, voz “función”, segunda acepción”. Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=GilsITP> [visitado el 29 de marzo de 2019].

ROSELLÓ MANZANO, RAFAEL (2011): Derechos de la personalidad y derechos morales de los autores (Madrid, Editorial Reus).

SÁENZ, DIEGO (2018): “La propiedad intelectual en el caso del autor trabajando en relación de empleo asalariado (autor-empleado)”, en: Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual (N° 11), pp. 1-19.

SALA FRANCO, TOMAS Y VICENT CHULIÁ, FRANCISCO (1988): “El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales”, en: Actualidad Laboral (N° 4), pp. 1977-1999.

SIERRA HERRERO, ALFREDO (2013): Patentes de invención y Derecho del Trabajo. Régimen jurídico de las invenciones realizadas por el trabajador (Santiago, Thomson Reuters).

THAYER ARTEAGA, WILLIAM Y NOVOA FUENZALIDA, PATRICIO (2007): Manual de Derecho del Trabajo. Derecho Individual del Trabajo (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).

VALDÉS ALONSO, ALBERTO (2001): Propiedad intelectual y relación de trabajo. La transmisión de los derechos de propiedad intelectual a través del contrato de trabajo (Madrid, Civitas).

VILLALBA, CARLOS Y LIPSZIC, DELIA (2011): El derecho de autor en la Argentina. Ley 11.723 y normas complementarias y reglamentarias, concordadas con los tratados internacionales, comentadas y anotadas con jurisprudencia (Buenos Aires, La Ley).

WALKER ECHENIQUE, ELISA (2014): Manual de Propiedad Intelectual (Santiago, Thomson-Reuters).

### JURISPRUDENCIA CITADA

REC. 2035/2001, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, 1 de febrero de 2002.

GÓMEZ CATTINI CON CAMILO FERRÓN CHILE S.A. (2009): Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago 3 de diciembre de 2009 (cobro de indemnizaciones laborales), RIT N° T-11-2009.

PEÑALOZA CON HASAR CHILE COMPUTACIÓN S.A. (2010): Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago 8 de octubre de 2010 (autodespido, indemnización por años de servicio), RIT N° O-1929-2010.

BRICEÑO CON DAVIS AUTOS S.A. (2011): Segundo Juzgado de Letras del Trabajo 14 de febrero de 2011 (acción de tutela laboral y despido indirecto), RIT N° O-3365-2010.

COMPAÑÍA PUERTO CORONEL S.A. CON INSPECCIÓN COMUNA (2016): 1° Juzgado de Letras de Coronel 9 de abril de 2016 (reclamación judicial a resolución de multa), RIT N° I-20-2015.

MÁS CERCA CALL CENTER S.A. CON INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO (2016): Corte de Apelaciones de Santiago 19 de julio de 2016 (reclamo multas administrativas), Rol Reforma Laboral-304-2016.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO (2017): ORD. N°560 1 de febrero de 2017.

### NORMAS JURÍDICAS CITADAS

CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Diario Oficial, 31 de mayo de 1856.

CÓDIGO DE PROPIEDAD INTELECTUAL FRANCÉS. Diario Oficial de la República Francesa, 30 de junio de 1992.

CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Diario Oficial, 16 de enero de 2003.

LEY N° 17.336, sobre propiedad intelectual. Diario Oficial, 02 de octubre de 1970.

LEY N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Diario Oficial, 25 de enero de 1991.

LEY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 11.723, Régimen Legal de la Propiedad Intelectual. Boletín Oficial de la República Argentina, 30 de septiembre de 1933.

REAL DECRETO LEGISLATIVO DEL REINO DE ESPAÑA 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Boletín Oficial del Estado, 12 de abril de 1996.