

TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL EN MÉXICO REALIZADA BAJO UNA RELACIÓN DE TRABAJO O POR ENCARGO

JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO*

INTRODUCCIÓN

Actualmente vivimos en un mundo globalizado que se encuentra en constante progreso tecnológico. En efecto, la gran difusión del conocimiento y su fácil acceso a través de Internet permite que los investigadores, y en general cualquier persona interesada en desarrollar un prototipo tecnológico, puedan consultar múltiples bases de datos de patentes en todo el mundo, y así conocer el estado de la técnica de la materia de su interés en aras a mejorarla. Esta condición, aunada a programas que fomentan y apoyan la innovación tecnológica¹, impulsa la creatividad en nuestro país y asegura un gran avance tecnológico en los próximos años. Sin embargo, es claro que en México no prima una cultura de protección en materia de propiedad intelectual². En efecto, la generalidad de los inventores y autores mexicanos, antes de proteger legalmente sus inventos u obras, las comercializan o dan a conocer públicamente, lo que acarrea la pérdida de la exclusividad –en el caso de los

* Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Árbitro autorizado para dirimir controversias por el Instituto Mexicano del Derecho de Autor. Autor de *Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano* (Porrúa, 2010), *Derecho de la propiedad industrial en México* (Porrúa, 2011) y *Curso de derechos de autor en México* (Novum, 2013). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel 1. Contacto: mmagana@up.edu.mx. Fecha de recepción: 11 de agosto de 2014. Fecha de aceptación: 15 de septiembre de 2014. Para citar el artículo: MAGAÑA RUFINO, J.M., “Titularidad de la propiedad industrial e intelectual en México realizada bajo una relación de trabajo por encargo”, *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014, pp. 145-165.

1. En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ofrece diversos apoyos en este sentido. Cfr.: [www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Paginas/default.aspx] (consultado el 10 de abril de 2014).

2. La propiedad intelectual en sentido amplio abarca tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual en sentido estricto, mejor conocida como derechos de autor. Vid. MAGAÑA RUFINO, J.M., *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa, México, 2011, p. 12.

inventos³, o incluso que terceros sin escrúpulos obtengan la protección legal en su favor y en detrimento de los legítimos inventores o autores.

Adicionalmente, existe mucho desconocimiento en nuestro país sobre la titularidad de los inventos u obras realizados bajo una relación laboral, o bien por encargo de un tercero cuando no existe una relación de subordinación.

El presente trabajo se aboca a analizar diversos casos de titularidad de la propiedad industrial e intelectual en los supuestos mencionados en el párrafo anterior.

I. FIGURAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Antes de empezar nuestro estudio, es importante conocer las principales figuras de la propiedad industrial sujetas a protección legal en México. La Ley de la Propiedad Industrial tutela principalmente las invenciones, signos distintivos y secretos industriales.

1. *Invenciones*: abarcan las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales (dibujos y modelos) y los esquemas de trazado de circuitos integrados⁴.

a. *Patentes*: no existe una definición de esta figura en la Ley de la Propiedad Industrial, pero podemos decir que es el reconocimiento que hace el Estado mexicano en favor de una persona física o moral, aceptando que su invención es novedosa, producto de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, y que como contraprestación por incentivar, fomentar, desarrollar o mejorar tecnológicamente la industria o el comercio le concede la exclusividad en su explotación por un tiempo determinado⁵. Así –por exclusión–, serán considerados como patentes los inventos que reúnan las características legales delimitadas en la Ley de la Propiedad Industrial y que no encuadren en la definición de las otras figuras relativas a las invenciones contempladas por dicha ley.

b. *Modelos de utilidad*: son objetos, aparatos, utensilios o herramientas que aportan una ventaja o función diferente a un producto con el objeto de hacerlo más conveniente o provechoso (útil)⁶. Así, un modelo de utilidad, por su propia naturaleza, no puede ser un procedimiento (reservado a las patentes)⁷, toda vez que necesariamente tiene que ser un objeto que conceda mayor utilidad o ventaja a otro preexistente.

3. Acorde al art. 18 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), un inventor tiene doce meses para proteger legalmente su invento en México después de darlo a conocer públicamente; transcurrido ese periodo sin protección legal, el invento pasa al dominio público.

4. Vid. MAGAÑA RUFINO, *Derecho*, cit., p. 12.

5. *Ibid.*, p. 22. Para RANGEL MEDINA, D. (*Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*, McGraw-Hill, México, 1998, p. 23) la patente es el documento que expide el Estado para hacer constar un derecho exclusivo temporal a favor de una persona para explotar en el ámbito industrial un invento que reúne las exigencias legales.

6. Cfr. artículo 28 LPI. Acerca del origen y protección legal del modelo de utilidad en Europa, cfr. GONZÁLEZ LÓPEZ, I., “La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al Modelo de Utilidad”, en *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, n.º 8, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2008, pp. 396 ss.

7. Vid. RANGEL MEDINA, D., *Panorama*, cit., p. 47.

c. *Dibujos industriales*: es toda combinación de figuras, líneas y colores que se incorporan a un producto con el fin de ornamentarlo⁸.

d. *Modelos industriales*: son formas tridimensionales sin efectos técnicos⁹.

e. *Esquemas de trazado de circuitos integrados*: la Ley de Propiedad Industrial define esta figura de un modo muy técnico¹⁰. No obstante, podemos decir que los esquemas de trazado de circuitos integrados están compuestos por la información contenida en las tabletas electrónicas o “chips” que se encuentran programados electrónicamente para desarrollar cierta instrucción en un aparato; es el trazado original que generalmente se incorpora a una tableta electrónica para programar su funcionamiento.

2. *Signos distintivos*: comprenden a las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen¹¹.

a. *Marcas*: son los signos visibles que sirven para diferenciar productos o servicios respecto de su competencia¹².

b. *Avisos comerciales*: son frases u oraciones cuya finalidad es promocionar una marca de productos o servicios o un nombre comercial¹³. Así, a diferencia de la marca, cuya función primordial es distinguir productos o servicios de la competencia, el aviso comercial tiene como finalidad principal fomentar la adquisición de los productos o servicios que ostentan la marca, o bien promover el establecimiento comercial relativo al nombre comercial¹⁴.

c. *Nombres comerciales*: es el rótulo o anuncio exterior de un establecimiento, que sirve para anunciar al público consumidor los servicios que presta dentro de una zona de clientela efectiva¹⁵.

d. *Denominación de origen*: es el nombre de una región geográfica de un determinado país, que designa un producto único, originario de la misma y cuya calidad y características se deben exclusivamente a los factores naturales (clima, suelo, polinización, etc.) y humanos (tradición, conocimiento de la técnica, etc.) de ese lugar¹⁶.

3. *Secretos industriales*: en términos generales podemos decir que es todo conocimiento que una persona se reserva sobre ideas, productos o procedimientos

8. Cfr. artículo 32 f. I Ley de la Propiedad Industrial.

9. Cfr. artículo 32 f. II Ley de la Propiedad Industrial.

10. Cfr. art. 178 bis I LPI.

11. Vid. MAGAÑA RUFINO, *Derecho*, cit., p. 13.

12. Cfr. artículo 88 LPI. No obstante, una marca no solo tiene la función de diferenciar productos o servicios de la competencia. En efecto, también es condensadora de la calidad de los productos o servicios, así como de la reputación del fabricante o prestador de servicios. Vid. MAGAÑA RUFINO, *Derecho*, cit., pp. 50 ss.

13. Cfr. artículo 100 LPI.

14. Vid. MAGAÑA RUFINO, *Derecho*, cit., p. 78.

15. *Ibid.*, p. 13. No existe una definición legal de nombre comercial en la Ley de la Propiedad Industrial. No obstante, coincidimos con DURÁN GÓMEZ, J. A. (*El Nombre Comercial, figura inoperante del Derecho de Propiedad Industrial Mexicano*, tesis de licenciatura Universidad La Salle, México, 1989) en que es una figura completamente superada por las marcas de servicio. Para un análisis comparativo entre las ventajas de la marca de servicio en relación con el nombre comercial cfr. MAGAÑA RUFINO, *Derecho*, cit., pp. 80 ss.

16. Cfr. artículo 156 LPI. Para la diferencia entre indicación de procedencia, indicación geográfica y denominación de origen cfr. RODRÍGUEZ CISNEROS, E., *Las Marcas e Indicaciones Geográficas*, Porrúa, México, 2010, pp. 23 ss., y MAGAÑA RUFINO, *Derecho*, cit., p. 82.

industriales o comerciales, con el objeto de obtener una ventaja en el mercado¹⁷.

En México, el secreto industrial es el genérico que incluye los secretos empresariales comerciales, industriales y de prestigio¹⁸.

Secreto industrial, de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial¹⁹, es toda información de aplicación industrial o comercial que guarda una persona física o moral con carácter confidencial; que le signifique obtener una ventaja competitiva o remunerada frente a terceros en la realización de actividades económicas, y sobre la cual se hayan adoptado los medios necesarios para guardar su confidencialidad²⁰.

4. *Franquicia*: en sentido amplio, es un negocio industrial, comercial o de servicios exitoso que es copiado por un tercero con autorización y bajo supervisión de su creador²¹. Acorde a la Ley de Propiedad Industrial²², en México existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca²³ se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que el adquirente (franquiciatario) pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos, para conservar una misma calidad ante el público consumidor²⁴.

II. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN INVENTOS REALIZADOS BAJO UNA RELACIÓN LABORAL

Para que exista una relación laboral debe haber dos partes: a) patrón y b) trabajador.

a. *Patrón*: es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores²⁵.

17. Vid. GÓMEZ SEGADE, J. A., *El Secreto Industrial (Know-how). Concepto y Protección*, Tecnos, Madrid, 1974, p. 66. Algunos autores (PÉREZ MIRANDA, R. J., *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2011, p. 276) equiparan al secreto industrial con el *know-how* (saber hacer). Sin embargo, considero que entre estas figuras existen diferencias sustanciales. Vid. MAGAÑA RUFINO, *Derecho*, cit., p. 86 y JALIFE DAHER, M., *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2009, pp. 96 ss.

18. Los secretos empresariales relativos a la industria se conocen como secretos industriales; los relativos al comercio, como secretos comerciales, y aquella información que no representa un bien en sí mismo para la empresa, pero que en manos de competidores puede acarrear un desprestigio al negocio, se conoce como secretos de prestigio. Vid. MAGAÑA RUFINO, *Derecho*, cit., p. 85.

19. Cfr. art. 82.

20. Para un breve estudio sobre los antecedentes del secreto industrial en México cfr. RANGEL MEDINA, *Panorama*, cit., pp. 52 s.

21. Vid. MAGAÑA RUFINO, *Derecho*, cit., p. 101. Para un catálogo de definiciones doctrinales sobre la figura de la franquicia cfr. ARCE GARGOLLO, J., *El Contrato de Franquicia*, Themis, México, 1998, pp. 38 ss. Sobre la naturaleza jurídica de la Franquicia vid. VIÑAMATA PASCHKES, C., *La Propiedad Intelectual*, Trillas, México, 2009, pp. 224 ss., y LEÓN TOVAR, S.H., *Contratos Mercantiles*, Oxford, México, 2008, pp. 686 ss.

22. Cfr. art. 142 LPI.

23. La licencia de uso de marca debe ser otorgada por escrito. Cfr. art. 142 LPI.

24. Sobre los tipos de franquicia, su clasificación, así como los derechos y obligaciones de las partes, cfr. MAGAÑA RUFINO, *Derecho...*, cit., pp. 103 ss. También vid. LEÓN TOVAR, *Contratos...*, cit., pp. 678 ss., y ARCE GARGOLLO, J., *El Contrato de Franquicia*, Porrúa, México, 2009, pp. 33 ss.

25. Cfr. art. 10 Ley Federal del Trabajo (LFT). Cfr.: [www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/] (consultado el 20 de abril de 2014). De conformidad con el artículo 11 LFT, los directores,

b. *Trabajador*: es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo²⁶ personal subordinado²⁷.

Así las cosas, es claro que para que exista una relación laboral en México necesariamente debe existir una subordinación del trabajador al patrón.

Ahora bien, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 14 remite al artículo 163 LFT²⁸ en relación a los supuestos de titularidad de las invenciones realizadas por los trabajadores dentro de una empresa²⁹. Tales supuestos se pueden encuadrar en tres casos³⁰:

1. *Cuando el trabajador es contratado específicamente para realizar una invención*

En este caso la titularidad de la patente sobre el invento es del patrón³¹, pero el trabajador tiene derecho a que se le nombre como inventor³². En donde, si los beneficios³³ que el patrón recibe con la explotación o reconocimiento del invento³⁴ no son proporcionales al salario que este pagó al trabajador, entonces debe pagar al trabajador una compensación adicional a su salario³⁵, misma que puede ser fijada por las partes o en su defecto por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje³⁶.

administradores, gerentes, y en general las personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y, por ende, lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.

26. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Cfr. art. 9 LFT.

27. Cfr. art. 9 LFT.

28. Acerca de los antecedentes legislativos de este artículo cfr. OTERO MUÑOZ, I. y ORTIZ BAHENA, M. A., *Propiedad Intelectual, simetrías y asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El caso de México*, Porrúa, México, 2011, pp. 339 ss.

29. La misma Ley Federal del Trabajo define a la empresa como la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Cfr. art. 16 LFT.

30. *Vid.* MAGAÑA RUFINO, *Derecho...*, cit., pp. 20 ss.

31. Esta situación, aparentemente muy sencilla, puede complicarse si son varios patrones los que pagan al inventor o proporcionan equipo o instrumental para realizar tal invención. En efecto, PÉREZ MIRANDA (*Tratado...*, cit., pp. 309 ss.) trae el ejemplo de investigadores de la Unam que reciben una parte de su sueldo de esta institución, pero además perciben salario del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) perteneciente al CONACYT, y eventualmente pueden trabajar con material o equipo de otras universidades públicas o empresas privadas. En estos casos habría una copropiedad sobre la invención. Caso aparte serían los becarios, que no reciben ningún sueldo, pero que desde mi punto de vista encuadran en la definición del art. 8 LFT como trabajadores, y por ende les serían aplicables las disposiciones establecidas en los arts. 14 LPI y 163 LFT.

32. PÉREZ MIRANDA (*Tratado...*, cit., pp. 315 ss.) analiza los casos en que una relación laboral se rompe injustificadamente con el objeto –bien sea por parte del trabajador o por parte del patrón– de adueñarse del invento.

33. Como acertadamente señala PÉREZ MIRANDA (*Tratado...*, cit., p. 307), a efecto de que haya una compensación para el trabajador por este concepto, el beneficio del patrón debe ser económico, pues no se puede obligar al patrón a pagar por un beneficio “científico”.

34. Para estimar –especialmente en caso de un conflicto– el valor del invento se puede recurrir a un corredor público. En efecto, dentro de sus funciones se encuentra la de fungir como perito valuador para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración (cfr. art. 6, fracc. II Ley Federal de la Correduría Pública).

35. La Unam, por ejemplo, estimula a sus trabajadores-investigadores otorgándoles un 40% de los ingresos que eventualmente perciba por la explotación o licenciamiento de una patente realizada bajo un contrato de trabajo. Cfr. art. 19 del Reglamento sobre los Ingresos extraordinarios de la Unam, aprobado por el Consejo Universitario en Sesión de 11 de diciembre de 1985. Cfr.: [<http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/unv/49/20.htm?s=unjs>], y OTERO MUÑOZ y ORTIZ BAHENA, *Propiedad...*, cit., p. 348.

Como acertadamente señala SOLORIO³⁷, para determinar si la realización del invento encuadra dentro de las funciones para las cuales el trabajador fue contratado, se debe tener en cuenta la descripción y funciones del puesto de trabajo señaladas en el contrato de trabajo.

Cuando la invención haya sido realizada en conjunto por varios trabajadores, este derecho les corresponderá a todos los que realizaron el invento proporcionalmente a su participación. Si dos o más personas realizaran el mismo invento de forma independiente, el titular de la patente será el primero que presente la solicitud ante el IMPI³⁸.

Por otro lado, los centros de investigación pública se rigen, además de por sus estatutos, por la Ley de Ciencia y Tecnología³⁹. Así, a efecto de promover la comercialización de los derechos de propiedad industrial, dichos centros deben otorgar a sus investigadores hasta un 70% de las regalías que se hayan obtenido por la explotación comercial de los inventos generados por sus investigadores⁴⁰.

2. *Cuando el trabajador es contratado para realizar funciones diversas a la creación de un invento, y desarrolla una invención utilizando tiempo de trabajo y/o equipo y/o material del patrón sin su autorización*

En este supuesto la titularidad del invento es del trabajador. En efecto, el patrón no contrató al empleado para la realización de ese invento, motivo por el cual no es propietario del mismo. No obstante, el patrón tiene el *derecho del tanto*⁴¹ sobre la licencia o cesión de la invención. Adicionalmente, como el trabajador no contaba con permiso del patrón y utilizó tiempo de trabajo y/o equipo y/o material propiedad del patrón, este último podrá ejercitar acciones civiles⁴², penales⁴³ y laborales⁴⁴ en contra del trabajador⁴⁵.

36. La compensación fijada en el art. 163 LFT es de orden público, por lo que no puede ser renunciada por el trabajador. Lo más aconsejable es que las partes pacten con anticipación los términos y condiciones sobre los posibles beneficios económicos. En el ámbito internacional, la Ley de Patentes argentina, art. 10, establece —en este supuesto—, al igual que la ley mexicana, que la titularidad de la patente será del patrón, pero debe haber una remuneración suplementaria al trabajador si la importancia del invento para la empresa excede de forma evidente el contenido de su contrato de trabajo. *Vid.* VIBES, F. P. *Derechos de Propiedad Intelectual*, Ad-hoc, Buenos Aires, 2009, p. 150.

37. SOLORIO PÉREZ, O.J., *Derecho de la Propiedad Intelectual*, Oxford, México, 2010, p. 178.

38. Cfr. art. 10 bis LPI.

39. Cfr. art. 53 Ley de Ciencia y Tecnología (LCT)

40. Cfr. art. 51 fracc. II LCT. A este respecto, PÉREZ MIRANDA (*Tratado...cit.* p. 314) señala un ejemplo de la aplicación de este artículo en concordancia con el art. 56 fracc. XI LCT. En efecto, el Centro de Investigación avanzada del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) concede a sus investigadores un 40% de los ingresos obtenidos por la venta o licenciamiento de la patente que realizaron. Por otro lado, en relación a las políticas y legislación en materia de propiedad industrial de la Unam aplicadas a sus investigadores, cfr. OTERO MUÑOZ y ORTIZ BAHENA, *Propiedad...*, cit., pp. 346 ss.

41. El *derecho del tanto* significa que en igualdad de circunstancias, el patrón tiene preferencia para adquirir el invento. Así, el trabajador debe avisar al patrón de cualquier oferta recibida por la licencia o cesión de la invención a efecto de que el patrón tenga posibilidad de igualar la oferta.

42. Daños y perjuicios causados al patrón.

3. Cuando el trabajador es contratado para realizar funciones diversas a la creación de un invento, y desarrolla una invención utilizando equipo y/o material del patrón con su autorización

Al igual que en el caso anterior, el patrón no contrató al empleado para la realización de ese invento, motivo por el cual la titularidad del invento es del trabajador, y el patrón solo tendrá el *derecho del tanto*.

III. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN INVENTOS REALIZADOS BAJO ENCARGO SIN SUBORDINACIÓN LABORAL

No existen normas concretas en la Ley de la Propiedad Industrial, ni en la legislación laboral, para regular este supuesto. No obstante, acorde al Código Civil Federal (CCF) se puede equiparar con tres contratos: 1) “Contrato de Obra a Precio Alzado”⁴⁶; 2) “Contrato de Compra-venta de Cosa Futura”⁴⁷, y “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”⁴⁸.

1. Contrato de obra a precio alzado

Por medio de este contrato, una parte, denominada “Dueño”, encarga a otra parte, denominada “Empresario”, la realización de una obra mueble o inmueble, y el Empresario, a cambio de un pago por parte del Dueño, se obliga a realizar tal obra usando –a su cargo– los materiales necesarios para obtenerla⁴⁹. En este contrato, el Dueño –como su nombre lo indica– será el propietario del producto obtenido, y por ende, el que podrá solicitar la patente a su nombre⁵⁰. El Dueño, así mismo, no

43. El hecho de que el trabajador engañe al patrón realizando funciones diversas de aquellas para las que fue contratado, y adicionalmente el uso sin autorización de material y/o equipo de propiedad del patrón, pueden constituir un delito, por ejemplo, abuso de confianza, Cfr. art. 382 CPE.

44. El patrón podrá despedir con causa justificada y sin responsabilidad al trabajador que, en lugar de dedicarse a las labores propias para las que fue contratado, se dedique a realizar inventos personales. Cfr. arts. 46 y 47 LFT.

45. VIBES (*Derechos...*, cit., p. 150 ss.) denomina a este tipo de invenciones como “invenciones de experiencia”, y –a diferencia de lo que ocurre en México– señala que en estos casos, acorde a la Ley de Patentes argentina (art. 10, inc. c), el patrón puede optar por apropiarse la invención y solicitar la patente a su nombre, pero el trabajador tendrá derecho a una remuneración complementaria justa, fijada en atención a la importancia comercial industrial o comercial del invento, tomando en cuenta el material o medios facilitados por la empresa, así como los aportes del propio trabajador.

46. Cfr. arts. 2616 y ss. CCF.

47. Cfr. arts. 2248 y ss. CCF.

48. Cfr. arts. 2606 y ss. CCF.

49. Cfr. arts. 2616, 2617, 2624 y 2644 CCF.

50. Si bien es cierto el artículo 10 bis LPI dispone que el derecho a obtener una patente pertenece al inventor, el mismo artículo, en su último párrafo, indica que este derecho puede ser transferido a un tercero. Así, en el presente supuesto, el empresario (inventor) cede los eventuales derechos de patentabilidad del producto al dueño, a cambio del pago recibido para su realización. Cabe señalar que para que un invento sea patentable debe reunir los requisitos exigidos en la Ley de Propiedad Industrial, que podemos resumir en tres: novedad, ser susceptible de aplicación industrial y ser resultado de una actividad inventiva. Cfr. MAGAÑA RUFINO, *Derecho...*, cit., pp. 22 ss.

tiene obligación de pagar ninguna indemnización adicional al Empresario por el eventual éxito del producto⁵¹, y solo debe reconocer al Empresario como inventor dentro de la eventual solicitud de patente⁵².

2. Contrato de compra-venta de cosa futura

Contrato de compra-venta, en general, es aquel en que una parte, llamada Vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho, y la otra parte, llamada Comprador, se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero⁵³. Cabe señalar que el contrato queda perfeccionado desde el momento en que las partes acuerdan el precio y la cosa o derecho objeto del contrato, aun cuando no se haga la entrega física al momento de pactarse⁵⁴. Por tal razón, es lícito realizar un contrato de compra-venta de una cosa o derecho en el futuro, siempre que quede especificado el derecho o la cosa a transferir, así como la cantidad que se pagará en dinero.

Así, el vendedor estará obligado a entregar la cosa⁵⁵ o derecho al comprador en el tiempo pactado⁵⁶, a cambio del precio acordado⁵⁷.

Por lo anterior, puede darse el caso de que una persona compre a un tercero un invento debidamente especificado, que se realizará en el futuro⁵⁸.

En este contrato, la titularidad de la eventual patente será del comprador, puesto que el vendedor, a cambio de un pago, transmite la titularidad del invento a realizar⁵⁹. Sin embargo, acorde al artículo 13 LPI, el vendedor tendrá derecho a que se le mencione como inventor dentro del trámite de la eventual patente, pero no a recibir una compensación adicional por el éxito comercial del invento⁶⁰.

51. Cfr. arts. 2626, 2628 CCF.

52. Cfr. art. 13 LPI.

53. Cfr. art. 2248 CCF.

54. Cfr. art. 2249 CCF.

55. La entrega puede ser real, virtual o jurídica; así el vendedor no necesariamente tendrá que entregar al comprador un invento físicamente, sino que puede entregar una formulación o diseño a efecto de que el comprador lo patente. Cfr. art. 2284 CCF.

56. Cfr. art. 2283 fracc. I CCF.

57. Cfr. art. 2293 CCF.

58. Como acertadamente indica B. PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO (*Contratos civiles*, Porrúa, México, 2008, p. 139), un bien futuro no existe en la naturaleza al momento de la celebración del contrato, pero es susceptible de existir. Si se venden cosas futuras, asumiendo el comprador el riesgo de que no lleguen a existir, el contrato se convertirá en aleatorio y se regirá por lo dispuesto en el capítulo relativo a la compra de esperanza. Cfr. art. 2309 CCF.

59. Si bien es cierto el artículo 10 bis LPI dispone que el derecho a obtener una patente pertenece al inventor, el mismo artículo, en su último párrafo, indica que este derecho puede ser transferido a un tercero. Así, en el presente supuesto, el Vendedor (inventor) cede los eventuales derechos de patentabilidad del producto al Comprador, a cambio del pago recibido para su realización. Cabe señalar que para que un invento sea patentable debe reunir los requisitos exigidos en la Ley de Propiedad Industrial, que podemos resumir en tres: novedad, ser susceptible de aplicación industrial y ser resultado de una actividad inventiva.

60. Además de que no hay disposición expresa en el Código Civil Federal, sería absurdo que el vendedor –sin pacto previo– pudiese exigir una retribución adicional a su pago, pues la cosa vendida (inventos) desde el momento que la vendió dejó de ser de su propiedad.

Cabe señalar que en este contrato puede pactarse el derecho del tanto⁶¹ en favor del vendedor en caso de que en el futuro el comprador quisiera vender el invento⁶².

Por último, es necesario decir que hay autores que señalan que el contrato de compraventa de cosa futura no se configura cuando el vendedor tiene la obligación de hacer o trabajar en la realización de la cosa futura; en efecto, señalan que en este caso se volvería un contrato de obra a precio alzado⁶³.

3. Contrato de prestación de servicios profesionales

A través de este contrato, una persona llamada profesional o profesor se obliga a prestar un servicio técnico en favor de otra llamada cliente, a cambio de una retribución denominada honorario⁶⁴.

En el contrato de prestación de servicios profesionales, el profesional presta servicios de carácter técnico, artístico, científico o profesional de carácter intelectual, como resolver consultas o dar asesoramiento, pero también puede asesorar en la realización de una obra⁶⁵.

En este sentido, la creación del producto en el que el profesional asesora puede dar origen a un invento patentable. Así, la titularidad de la eventual patente será del cliente puesto que el profesional recibió un pago por su asesoría⁶⁶, pero acorde al artículo 13 LPI el profesional tendrá derecho a que se le mencione como inventor dentro del trámite de la patente.

Por último, cabe señalar que en los tres supuestos anteriores: el dueño (en el caso del contrato de obra a precio alzado)⁶⁷, el comprador (en el caso de contrato de compraventa a precio futuro)⁶⁸ o el cliente (en el caso de contrato de prestación de servicios profesionales)⁶⁹, no tienen obligación de pagar ninguna indemnización adicional al inventor (salvo pacto en contrario).

61. Cfr. *supra*, nota 41.

62. Cfr. art. 2303 CCF.

63. Vid. PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, *Contratos...*, cit., p. 139.

64. Vid. ZAMORA Y VALENCIA, M.A., *Contratos Civiles*, Porrúa, México, 1997, p. 287.

65. Vid. PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, *Contratos...*, cit., p. 289.

66. Como ya se recordó, si bien es cierto el artículo 10 bis LPI dispone que el derecho a obtener una patente pertenece al inventor, el mismo artículo, en su último párrafo, indica que este derecho puede ser transferido a un tercero. Así, en el presente supuesto, el "Profesionista" (asesor-inventor) cede los eventuales derechos de patentabilidad del producto al Cliente, a cambio del pago recibido para su realización. Cabe recordar una vez más que para que un invento sea patentable debe reunir los requisitos exigidos en la Ley de Propiedad Industrial, a saber: novedad, ser susceptible de aplicación industrial y ser resultado de una actividad inventiva. Vid. MAGAÑA RUFINO, *Derecho...*, cit., pp. 22 y ss.

67. Cfr. arts. 2626, 2628 CCF.

68. Adicionalmente a que no hay norma expresa en la Ley de Propiedad Industrial ni en el Código Civil Federal, sería ilógico que el vendedor –sin pacto previo– pudiese exigir una retribución adicional a su pago, pues la cosa vendida (invento) desde el momento que se perfecciona la compra-venta dejó de ser de su propiedad.

69. Aunado a que no hay referente expreso en la Ley de Propiedad Industrial ni en el Código Civil Federal, sería absurdo que el profesional –sin pacto previo– pudiese exigir una retribución adicional a su pago. En efecto, en este contrato, los honorarios del profesional han sido pagados cabalmente por los servicios que prestó en la elaboración del invento.

IV. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SIGNOS DISTINTIVOS (EXCEPTO DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DIBUJOS) REALIZADOS BAJO UNA RELACIÓN LABORAL

No existen disposiciones expresas en la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil Federal que regulen la titularidad de los signos distintivos⁷⁰ realizados bajo una relación laboral. Por tal razón, se estará a lo pactado en el contrato que rija la relación laboral. En efecto, si el trabajador fue contratado para realizar signos distintivos en favor del patrón, la titularidad de estos será del patrón⁷¹. Por el contrario, si el trabajador no es contratado para hacer signos distintivos en favor del patrón, entonces la titularidad de los mismos será del trabajador⁷².

Cabe señalar que el titular del signo distintivo, acorde a lo señalado en el párrafo anterior, deberá presentar la solicitud de registro de marca, nombre comercial o aviso comercial ante el IMPI a efecto de obtener la exclusividad en su uso⁷³.

V. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SIGNOS DISTINTIVOS (EXCEPTO DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DIBUJOS) REALIZADOS BAJO ENCARGO SIN SUBORDINACIÓN LABORAL

No existen normas concretas en la Ley de Propiedad Industrial ni en la Ley Federal del Trabajo para su regulación. Por tal motivo, al igual que las invenciones realizadas bajo encargo, debemos acudir al Código Civil Federal y equiparar este supuesto con tres contratos: 1) “Contrato de Obra a Precio Alzado”⁷⁴; 2) “Contrato de Compra-venta de Cosa Futura”⁷⁵, y “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”⁷⁶.

1. Contrato de obra a precio alzado

Como antes se señaló, a través de este contrato una parte, denominada “Dueño”, encarga a otra parte, denominada “Empresario”, la realización de una obra mueble o inmueble, y el Empresario, a cambio de un pago por parte del Dueño, se obliga a

70. Excepto denominaciones de origen y dibujos. En efecto, la denominación de origen es un signo distintivo que por su propia naturaleza subsiste principalmente por factores geográficos, y por ende, su existencia no es atribuible a una persona. En cuanto a los dibujos, considero que deben de agruparse como obras autorales, y por consiguiente seguir las reglas específicas para los autores.

71. Sin embargo –a menos que se haya pactado–, no habría un pago compensatorio para el trabajador en caso de éxito comercial del signo distintivo.

72. Si un patrón se apodera de un diseño de signo distintivo (plasmado en un medio material) propiedad del trabajador y lo registra a nombre propio ante el IMPI –sin el consentimiento del trabajador– estaría cometiendo un robo acorde al art. 367 del Código Penal Federal (CPF) y, por ende, el registro obtenido podría ser anulado por el trabajador conforme a los arts. 151 fracc. I y 4 LPI.

73. Acorde al art. 87 LPI, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el IMPI. Lo mismo acontece con los avisos comerciales (cfr. arts. 87 y 104 LPI) y los nombres comerciales (cfr. arts. 87 y 112 LPI).

74. Cfr. arts. 2616 y ss. CCF.

75. Cfr. arts. 2248 y ss. CCF.

76. Cfr. arts. 2606 y ss. CCF.

realizar tal obra usando –a su cargo– los materiales necesarios para obtenerla⁷⁷. En este contrato, el Dueño –como su nombre lo indica– será el propietario del producto obtenido, y por ende el que podrá solicitar el registro de la marca a su nombre⁷⁸.

2. Contrato de compra-venta de cosa futura

Acorde a lo mencionado⁷⁹, es lícito realizar un contrato de compraventa de una cosa o derecho en el futuro, siempre que quede especificado el derecho o la cosa a transferir, así como la cantidad que se pagará en dinero. En el presente caso, el vendedor estará obligado a entregar el signo distintivo al comprador en el tiempo pactado⁸⁰, a cambio del precio acordado⁸¹.

En este contrato, la titularidad del signo distintivo será del comprador puesto que el vendedor, a cambio de un pago, transmite la titularidad de tal signo a realizar. Sin embargo, acorde al artículo 87 LPI el comprador tiene que registrar el signo distintivo ante el IMPI a efecto de obtener la exclusividad en su uso.

Por último, es necesario recordar que hay autores que señalan que el contrato de compraventa de cosa futura no se configura cuando el vendedor tiene la obligación de hacer o trabajar en la realización de la cosa futura; en efecto, señalan que en este caso se volvería un contrato de obra a precio alzado⁸².

3. Contrato de prestación de servicios profesionales

Como antes señalamos, a través de este contrato, una persona llamada profesional o profesor se obliga a prestar un servicio técnico en favor de otra llamada cliente, a cambio de una retribución denominada honorario⁸³.

En el contrato de prestación de servicios profesionales, el profesional presta servicios de carácter técnico, artístico, científico o profesional de carácter intelectual, como resolver consultas o dar asesoramiento, pero también puede asesorar en la realización de una obra⁸⁴.

Bajo este contrato, se puede contratar a un profesional para que elabore un signo distintivo, por lo que la titularidad del registro de tal signo pertenecerá al cliente toda vez que el profesional recibe un pago por su asesoría en la elaboración del signo distintivo.

En los tres supuestos anteriores el dueño (en el caso del contrato de obra a precio alzado)⁸⁵, el comprador (en el caso de contrato de compraventa a precio futuro)⁸⁶

77. Cfr. arts. 2616, 2617, 2624 y 2644 CCF.

78. Cfr. supra, nota 74.

79. Vid. apartado IV del presente estudio.

80. Cfr. art. 2283 fracc. I CCF.

81. Cfr. art. 2293 CCF.

82. Cfr. PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, *Contratos...*, cit., p. 139.

83. Vid. ZAMORA Y VALENCIA, *Contratos Civiles*, Porrúa, México, 1997, p. 287.

84. Vid. PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, *Contratos...*, cit., p. 289.

85. Cfr. arts. 2626, 2628 CCF.

86. Además de que no hay disposición expresa en el Código Civil Federal, sería ilógico que el vendedor –sin pacto previo– pudiese exigir una retribución adicional a su pago, pues la cosa vendida (signo distintivo) desde el momento que la vendió dejó de ser de su propiedad.

o el cliente (en el caso de contrato de prestación de servicios profesionales)⁸⁷ no tienen obligación de pagar ninguna indemnización adicional al creador del signo distintivo (salvo pacto en contrario).

V. TITULARIDAD DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES CREADOS POR EL TRABAJADOR BAJO UNA RELACIÓN DE TRABAJO

No existen disposiciones expresas en la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil Federal que regulen la titularidad de los secretos industriales concebidos por el trabajador bajo una relación laboral. Por consiguiente, se estará a lo pactado en el contrato que rijan la relación laboral. En efecto, si el trabajador fue contratado por el patrón para crear un producto, proceso, sistema, método, etc. que conforme un secreto industrial, la titularidad del mismo será del patrón⁸⁸. Por el contrario, si el trabajador no es contratado para tal fin, entonces la titularidad del eventual secreto industrial⁸⁹ será del trabajador.

Cabe señalar que si bien tanto la Ley de Propiedad Industrial⁹⁰ como la Ley Federal del Trabajo⁹¹ y el Código Penal Federal⁹² coinciden en que toda persona que con motivo de su puesto de trabajo, empleo o cargo tenga acceso a un secreto industrial debe abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarda el secreto, esta situación es diferente a la creación de un secreto industrial por parte del trabajador sin que hubiese sido contratado para tal propósito. En efecto, en este último caso, se reitera, la titularidad del secreto industrial recae en el trabajador.

VI. TITULARIDAD DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN UNA RELACIÓN NO SUBORDINADA

No existen normas expresas que regulen este supuesto. Por lo anterior, al igual que para las invenciones y signos distintivos realizados bajo encargo, debemos acudir al Código Civil Federal y equiparar este supuesto con tres contratos ya analizados en el presente trabajo: 1) “Contrato de Obra a Precio Alzado”⁹³; 2) “Contrato de Compra-venta de

87. Aunado a que no hay disposición expresa en el Código Civil Federal, sería absurdo que el profesional (“Profesionista”) –sin pacto previo– pudiese exigir una retribución adicional a su pago. En efecto, en este contrato, los honorarios del profesional han sido pagados integralmente por los servicios prestados en la elaboración del signo distintivo.

88. Sin embargo –a menos que se haya pactado– no habría un pago compensatorio para el trabajador en caso de éxito comercial del secreto industrial.

89. A efecto de tener protección sobre un secreto industrial, la información debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares. Cfr. art. 83 LPI.

90. Cfr. art. 85 LPI. Cfr. también 223 fracc. IV, V y VI LPI.

91. Cfr. art. 134 fracc. XIII LFT.

92. Cfr. art. 210 CPF.

93. Cfr. arts. 2616 y ss. CCF.

Cosa Futura”⁹⁴, y “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”⁹⁵. Cabe señalar que en los supuestos previstos en los contratos antes mencionados, la titularidad del secreto industrial será de la persona que encarga su realización y, salvo pacto en contrario, no existe obligación de la persona que encarga la obra de pagar una remuneración adicional a la persona a quien se encarga la realización del secreto industrial por el éxito comercial que llegase a tener.

VII. FIGURAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual también es conocida en sentido estricto como derechos de autor y abarca –entre otras–⁹⁶ las siguientes figuras: 1) obras autorales, y 2) reservas autorales⁹⁷.

1. *Obras autorales*: es una creación original literaria o artística de una o varias personas físicas, fruto de sus capacidades innatas o aprendidas a lo largo de su vida⁹⁸. De acuerdo con su tipo⁹⁹ podemos clasificarlas en los siguientes rubros: a) literarias; b) musicales; c) dramáticas; d) danza; e) pictóricas o de dibujo; f) escultóricas y de carácter plástico; g) caricatura e historietas; h) arquitectónicas; i) audiovisuales, incluyendo las cinematográficas; j) programas de radio y televisión; k) programas de cómputo¹⁰⁰; l) fotográficas; m) arte aplicado, incluyendo diseños gráficos y textiles, y n) compilación¹⁰¹.

2. *Reservas autorales*: es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación aplicadas a los siguientes géneros¹⁰²: a) publicaciones periódicas: son las publicaciones que se editan en partes sucesivas de forma indefinida¹⁰³; b) difusiones

94. Cfr. arts. 2248 y ss. CCF.

95. Cfr. arts. 2606 y ss. CCF.

96. La propiedad intelectual también protege los derechos conexos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, editores, productores de obras y transmisores de señales en relación con su participación en la difusión de una obra autorales al público. *Vid. MAGAÑA RUFINO, Curso...*, cit., pp. 58 ss.

97. Denominadas en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) como reservas de derechos al uso exclusivo.

98. *Vid. MAGAÑA RUFINO, J.M., Curso de Derechos de Autor en México*, Novum, México, 2013, p. 34.

99. Cfr. art. 13 LFDA. Para una clasificación doctrinal de las obras autorales cfr. *MAGAÑA RUFINO, Curso...*, cit., pp. 33 ss.

100. En México los programas de cómputo se consideran obras autorales y, por ende, no son objeto de protección como patentes. Cfr. art. 13 fracc. XI LFDA y art. 19 fracc. IV LPI. Sobre este tema, cfr. CÁRDENO SHAADI, J.R., *Las Patentes de Software*, Porrúa, México, 2013.

101. Por obras de compilación se entienden las colecciones de obras, como enciclopedias o antologías, siempre y cuando la selección o contenido constituyan una creación intelectual. Cfr. art. 13 fracc. XIV LFDA.

102. Cfr. art. 173 LFDA.

103. Cfr. art. 173 fracc. I. Por ejemplo, cuentos o revistas que encontramos en los puestos de periódicos, de emisión semanal o mensual, así como los periódicos de circulación diaria. *Vid. MAGAÑA RUFINO, Curso...*, cit., p. 86.

periódicas: son obras que se emiten en partes sucesivas de forma indefinida¹⁰⁴; c) personajes humanos de caracterización o ficticios: esta figura protege no solo el nombre del personaje, sino también las características físicas y psicológicas que lo acompañan¹⁰⁵; d) personas o grupos dedicados a la actividad artística: a efecto de obtener la exclusividad en el uso de sus nombres artísticos, las personas o agrupaciones dedicadas a este género pueden registrar sus nombres artísticos¹⁰⁶; e) promociones publicitarias novedosas: sistemas originales tendentes a promover u ofertar un bien o un servicio con el incentivo de que el público podrá adquirir tal bien o servicio en condiciones más favorables que las de su comercialización usual¹⁰⁷.

VIII. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN OBRAS REALIZADAS BAJO UNA RELACIÓN LABORAL

En relación a este supuesto debemos referirnos al artículo 84 LFDA que señala claramente que, a falta de pacto en contrario¹⁰⁸, los derechos patrimoniales de las obras realizadas bajo una relación laboral regida por un contrato individual de trabajo¹⁰⁹ por escrito¹¹⁰ se repartirán por partes iguales entre patrón y trabajador. Adicionalmente el patrón podrá divulgar la obra sin autorización del trabajador¹¹¹, pero no al contrario¹¹².

104. Cfr. art. 173, fracc. II LFDA. Son obras que, sin editarse, son difundidas periódicamente por algún medio; por ejemplo, los noticiarios, programas de televisión o radio. Vid. MAGAÑA RUFINO, *Curso...*, cit., p. 86.

105. Cfr. art. 173 fracc. III LFDA. Dentro de este rubro se protegen tanto personajes humanos de caracterización (“El chavo del ocho”, “Cantinflas”, “Dr. House”, etc.) como ficticios (“Mickey Mouse”, “Peter Pan”, etc.). Vid. MAGAÑA RUFINO, *Curso...*, cit., pp. 86 s.

106. Cfr. art. 173 fracc. IV LFDA. Cabe señalar que a efecto de evitar litigios se debe registrar también el nombre artístico como marca. Vid. MAGAÑA RUFINO, *Curso...*, cit., p. 87.

107. Cfr. art. 173, fracc. V LFDA. Vid. SERRANO MIGALLÓN, F., *Marco Jurídico del Derecho de Autor en México*, Porrúa, México, 2008, p. 86.

108. Un análisis de las políticas y disposiciones referentes a la propiedad de obras autorales realizadas en la Unam puede consultarse en OTERO MUÑOZ y ORTIZ BAHENA, *Propiedad...*, cit., pp. 341 ss.

109. Acorde al art. 20 LFT, el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

110. El contrato individual de trabajo debe hacerse por escrito (cfr. art. 24 y 25 LFT); la falta de esta formalidad es imputable al patrón, pero no limita los derechos del trabajador.

111. Cabe señalar que constituye una infracción en materia de derechos de autor publicar una obra realizada en el servicio oficial antes que la Federación, estado o municipio. Cfr. art. 229, fracc. XI LFDA.

112. En las legislaciones de los países latinos el autor de una obra suele ser una persona física, mientras que en los sistemas sajones normalmente se reconoce la condición de autor a personas morales cuando la obra haya sido realizada bajo el marco de una relación laboral, o por causa de un contrato de obra por encargo. A esta doctrina se le conoce como “*worf for hire*”. Vid. ANCONA GARCÍA-LÓPEZ, A., *El Derecho de Autor en la obra audiovisual*, Porrúa, México, 2012, pp. 71 s. Un estudio sobre la titularidad en Europa de las obras realizadas bajo una relación laboral puede verse en CÁRDENO SHAADI, *Las Patentes...*, cit., pp. 59 ss.

Así mismo, si no existe contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales de las obras creadas bajo una relación de trabajo corresponden completamente al trabajador¹¹³.

No obstante, como excepción a lo señalado anteriormente se encuentran los programas de cómputo. En efecto, el artículo 103 LFDA indica que, salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de cómputo creado por uno o varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador corresponden a este último¹¹⁴.

De lo anterior podemos obtener las siguientes conclusiones:

a. Es importante que el patrón celebre por escrito un contrato individual de trabajo con el trabajador que es contratado para hacer una obra autoral. En dicho contrato se debe establecer específicamente el tipo de obra para la que es contratado y las condiciones de su realización.

b. El patrón es libre de pactar, en el contrato individual de trabajo celebrado con el trabajador, a quién corresponderán los derechos patrimoniales que resulten de la explotación comercial de la obra. Si en el contrato se especifica que es una obra por encargo o comisión, los derechos patrimoniales pertenecerán al patrón y adicionalmente este último contará con el derecho de divulgación de la obra, integridad y compilación¹¹⁵.

c. A falta de un contrato individual de trabajo o pacto expreso del patrón comisionando o encargando la producción de la obra al trabajador, los derechos patrimoniales corresponden por partes iguales a patrón y trabajador.

d. Los derechos morales sobre la obra¹¹⁶ corresponden al trabajador, excepto el derecho de divulgación¹¹⁷.

e. El autor, independientemente de lo pactado y de que le correspondan o no las facultades patrimoniales de explotación de la obra, tiene derecho a percibir una regalía cada vez que se realiza una comunicación o transmisión pública de la obra. Esta regalía es irrenunciable¹¹⁸, pero es transmisible¹¹⁹ y debe ser pagada directamente al autor¹²⁰ por quien realice la comunicación o transmisión pública de la obra¹²¹.

113. Cfr. art. 84 LFDA.

114. A este respecto *vid.* CÁRDENO SHAADI, *Las Patentes...*, cit., pp. 220 ss.

115. Cfr. art. 83 LFDA. En opinión de A. LOREDO HILL (Nuevo derecho autoral mexicano, ed. Fondo de cultura económica, México, 2000, p. 106), los derechos morales en una obra realizada bajo una relación laboral deben ser indubitadamente del autor; así, considera una gran injusticia que el patrón disponga de la facultad de divulgar la obra sin consentimiento del autor.

116. Los derechos morales sobre las obras autorales son: a) derecho de divulgar o no la obra; b) derecho de paternidad o reconocimiento como autor de la obra; c) derecho de respeto o no modificación de la obra por parte de un tercero sin autorización del autor; d) derecho de modificar la obra si el autor lo juzga conveniente; e) derecho de retirar su obra del comercio; f) derecho de oponerse a que se le atribuyan obras que no son de su autoría. Cfr. art. 21 LFDA; *Vid.* MAGAÑA RUFINO, *Curso...*, cit., pp. 41 ss.

117. Cfr. art. 84 LFDA.

118. Cfr. art. 26 bis LFDA.

119. Cfr. Sentencia del Pleno de la SCJN de 16 de abril de 2007 (Contradicción de tesis 25/2005-PL) pp. 52 y 53; *Vid.* DE LA PARRA TRUJILLO E., *Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo Blanch, México, 2013, pp. 347 y ss.

IX. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN OBRAS REALIZADAS BAJO ENCARGO

Este supuesto se refiere a obras autorales encargadas o pedidas específicamente por una persona a otra¹²². Acorde a la Ley Federal del Derecho de Autor¹²³, toda persona física o moral que comisione o encargue¹²⁴ a un tercero la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otra, salvo pacto en contrario, será la titular de los derechos patrimoniales sobre la explotación comercial de la obra, pero además tendrá la titularidad sobre los derechos de divulgación e integridad de la obra, así como la facultad de hacer una colección¹²⁵. Esta situación es procedente toda vez que la concepción de la obra no surge de la voluntad libre del autor, ni de su impulso creativo, sino de la necesidad de otra persona ajena al autor¹²⁶.

Así, podemos decir que la persona que encarga una obra autoral es también autor de la obra, pues la concibe y en algunos casos dirige su creación, mientras que el autor solo se encarga de su realización material, siguiendo las instrucciones del que comisiona la obra¹²⁷.

Por otro lado, la persona que participe en la creación de la obra de forma remunerada, tendrá derecho a que se mencione expresamente su calidad de autor, artista,

120. El pago puede realizarse también a través de una sociedad de gestión colectiva que represente al autor. Sobre las sociedades de gestión colectiva *Vid. MAGAÑA RUFINO, Curso...*, cit., pp. 95 ss. Cfr. arts. 192 ss. LFDA.

121. En efecto, el derecho a percibir una regalía por parte del autor de una obra, cada vez que se hace una comunicación o transmisión pública de la misma, es diferente al derecho de explotación de la obra o derecho patrimonial en sentido amplio. A este respecto *vid. DE LA PARRA TRUJILLO, Propiedad...*, cit., pp. 225 ss. Cfr. Sentencia del Pleno de la SCJN de 16 de abril de 2007 (Contradicción de tesis 25/2005-PL).

122. Para que una obra se considere realizada por encargo, los términos del contrato deben ser claros y precisos, pues en caso de duda o interpretación prevalecerá lo que más convenga al autor. Cfr. art. 83 bis LFDA. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a la obra por encargo como la “obra creada en cumplimiento de un acuerdo concertada entre el autor y la persona física o la entidad jurídica que confía al autor la realización de una obra definida, mediante abono de unos derechos de autor convenidos (*vid. OMPI, Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ginebra, 1980, p. 40*).

123. Cfr. art. 83 LFDA.

124. Como acertadamente indica C. ARANDA BONILLA (“El contrato de obra por encargo”, en *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, n.º 2, 2013, México, p. 47 s.), la Ley Federal del Derecho de Autor no establece expresamente los requisitos de existencia del contrato de obra por encargo. No obstante, el propio artículo 30 LFDA indica que toda transmisión de derechos patrimoniales debe celebrarse invariablemente por escrito o de lo contrario será considerada nula. Así, podemos concluir que el contrato de obra por encargo –puesto que implica transmisión de derechos patrimoniales– necesariamente debe hacerse por escrito.

125. En el caso de obras arquitectónicas, salvo pacto en contrario, la persona que encarga la obra conserva también el derecho a hacerle modificaciones; pero en este caso el autor podrá oponerse a que su nombre se asocie con la obra alterada. *Cfr. art. 92 LFDA.*

126. *Vid. SERRANO MIGALLÓN, Marco...*, cit., p. 117.

127. Coincidimos con SERRANO MIGALLÓN (*Marco...*, cit., p. 117) en que en este supuesto el marco de la libertad creativa del autor se encuentra limitado, puesto que la obra debe apearse a las necesidades y requerimientos expresados por quien comisiona la obra.

intérprete o ejecutante acorde a su participación en la obra, pero no será el titular de los derechos de explotación comercial de la obra, ni podrá impedir su divulgación¹²⁸.

Por último, como excepción a la regla general, si la obra realizada por encargo es musical, el autor, artista, intérprete o ejecutante tendrá derecho a recibir el pago de regalías que se generen por la comunicación pública de la obra¹²⁹.

X. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN RESERVAS AL USO EXCLUSIVO (AUTORALES) REALIZADAS BAJO UNA RELACIÓN LABORAL

Recordemos que las reservas al uso exclusivo (autorales) versan sobre: a) publicaciones periódicas; b) difusiones periódicas; c) personajes humanos de caracterización o ficticios; d) personas o grupos dedicados a la actividad artística, y e) promociones publicitarias novedosas¹³⁰.

Ahora bien, no existen disposiciones expresas en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil Federal que regulen la titularidad de las reservas al uso exclusivo (autorales) realizadas bajo una relación laboral. Por tal razón, se estará a lo pactado en el contrato que rijan la relación laboral. En efecto, si el trabajador fue contratado para realizar una reserva al uso exclusivo (autoral) en favor del patrón, la titularidad de la reserva será del patrón¹³¹. Por el contrario, si el trabajador no es contratado para hacer reservas al uso exclusivo (autorales) en favor del patrón, entonces la titularidad de las mismas será del trabajador¹³².

Cabe señalar que el titular de la reserva al uso exclusivo (autoral), acorde a lo señalado en el párrafo anterior, deberá presentar la solicitud de registro ante el INDAUTOR a efecto de obtener la exclusividad en su uso¹³³.

XI. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN RESERVAS AL USO EXCLUSIVO (AUTORALES) REALIZADAS BAJO ENCARGO

No existen normas concretas en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley Federal del Trabajo para su regulación. Por tal motivo, debemos acudir al Código

128. *Ibíd.*

129. Cfr. arts. 83 bis, 26 bis y 117 bis LFDA. Si bien es cierto el derecho al cobro de regalías por comunicación o transmisión pública de la obra es un derecho patrimonial en sentido estricto (cfr. Sentencia del Pleno de la SCJN de 16 de abril de 2007 [Contradicción de tesis 25/2005-PL], p. 27; cfr. MAGAÑA RUFINO, *Curso...*, cit., pp. 44 ss.), hay autores que consideran que es un derecho independiente de los derechos patrimoniales (*vid.* DE LA PARRA TRUJILLO, *Propiedad...*, cit., pp. 225 ss.). En efecto, este último autor considera que debe ser considerado como un derecho de remuneración.

130. *Vid.* apdo. VIII ("Figuras de la propiedad intelectual") en el presente trabajo.

131. Sin embargo —a menos que se haya pactado— no habría un pago compensatorio para el trabajador en caso de éxito comercial de la reserva al uso exclusivo (autoral).

132. Si un patrón se apodera de un diseño de signo distintivo (plasmado en un medio material) propiedad del trabajador y lo registra a nombre propio ante el IMPI —sin el consentimiento del trabajador— estaría cometiendo un robo acorde al art. 367 CPF y, por ende, el registro obtenido podría ser anulado por el trabajador conforme a los arts. 4 y 151, fracc. I LPI.

133. Cfr. arts. 173 y 174 LFDA.

Civil Federal y equiparar este supuesto con tres contratos: 1) “Contrato de Obra a Precio Alzado”¹³⁴; 2) “Contrato de Compra-venta de Cosa Futura”¹³⁵, y “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”¹³⁶.

1. Contrato de obra a precio alzado

Como antes se señaló, a través de este contrato una parte, denominada “Dueño”, encarga a otra parte, denominada “Empresario”, la realización de una obra mueble o inmueble, y el Empresario, a cambio de un pago por parte del Dueño, se obliga a realizar tal obra usando –a su cargo– los materiales necesarios para obtenerla¹³⁷. En este contrato, el Dueño –como su nombre lo indica– será el propietario del producto obtenido, y por ende el que podrá solicitar el registro de la reserva al uso exclusivo (autoral) a su nombre¹³⁸.

2. Contrato de compra-venta de cosa futura

Acorde a lo mencionado¹³⁹, es lícito realizar un contrato de compraventa de una cosa o derecho en el futuro, siempre que quede especificado el derecho o la cosa a transferir, así como la cantidad que se pagará en dinero. En el presente caso, el vendedor estará obligado a entregar la reserva al uso exclusivo (autoral) al comprador en el tiempo pactado¹⁴⁰, a cambio del precio acordado¹⁴¹.

En este contrato, la titularidad de la reserva autoral será del comprador puesto que el vendedor, a cambio de un pago, transmite la titularidad de la reserva a realizar. Sin embargo, de conformidad con los artículos 173 y 174 LFDA, el comprador tiene que registrar la reserva ante el INDAUTOR a efecto de obtener la exclusividad en su uso y explotación.

Por último, es necesario señalar que hay autores que señalan que el contrato de compraventa de cosa futura no se configura cuando el vendedor tiene la obligación de hacer o trabajar en la realización de la cosa futura; en efecto señalan que en este caso se volvería un contrato de obra a precio alzado¹⁴².

3. Contrato de prestación de servicios profesionales

Hemos visto que a través de este contrato una persona, llamada Profesional o Profesor, se obliga a prestar un servicio técnico en favor de otra, llamada Cliente, a cambio de una retribución denominada honorario¹⁴³.

134. Cfr. arts. 2616 y ss. CCF.

135. Cfr. arts. 2248 y ss. CCF.

136. Cfr. arts. 2606 y ss. CCF.

137. Cfr. arts. 2616, 2617, 2624 y 2644 CCF.

138. Cfr. arts. 173 y 174 LFDA.

139. Cfr. apdo. IV del presente trabajo (“Titularidad de la propiedad industrial en inventos realizados bajo encargo sin subordinación laboral”).

140. Cfr. art. 2283, fracc. I CCF.

141. Cfr. art. 2293 CCF.

142. Vid. PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, *Contratos...*, cit., p. 139.

143. Vid. ZAMORA Y VALENCIA, *Contratos...*, cit., p. 287.

En el contrato de prestación de servicios profesionales, el profesional presta servicios de carácter técnico, artístico, científico o profesional de carácter intelectual, como resolver consultas o dar asesoramiento, pero también puede asesorar en la realización de una reserva¹⁴⁴.

Bajo este contrato se puede contratar a un profesional para que elabore una reserva, por lo que la titularidad del registro de tal reserva pertenecerá al cliente, toda vez que el profesional recibe un pago por su asesoría en la elaboración de la citada reserva.

En los tres supuestos anteriores el dueño (en el caso del contrato de obra a precio alzado)¹⁴⁵, el comprador (en el caso de contrato de compraventa a precio futuro)¹⁴⁶ y el cliente (en el caso de contrato de prestación de servicios profesionales)¹⁴⁷ no tienen obligación de pagar ninguna indemnización adicional al creador de la reserva (salvo pacto en contrario).

CONCLUSIONES

1. La propiedad industrial abarca a las invenciones (patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y esquemas de trazado de circuitos), signos distintivos (marcas, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen), secretos industriales y franquicias.

2. En el caso de los inventos realizados bajo una relación laboral, en los cuales el patrón contrata al trabajador para hacer específicamente tal invento, la titularidad del mismo recae sobre el patrón, pero el trabajador tiene derecho a ser reconocido como inventor y a participar de las utilidades de su explotación si el pago recibido no es proporcional a las ganancias que el patrón obtuvo con la explotación del invento.

3. La titularidad de los inventos no solicitados por el patrón, y realizados por el trabajador bajo una relación laboral, serán propiedad del trabajador, pero el patrón tendrá el derecho del tanto sobre los mismos.

4. No existen normas concretas en la Ley de Propiedad Industrial ni en la Ley Federal del Trabajo para determinar la titularidad de la propiedad industrial en inventos realizados bajo encargo sin subordinación laboral. No obstante, tal supuesto se puede equiparar a los contratos de obra a precio alzado, compraventa de cosa futura y prestación de servicios profesionales, todos ellos tipificados en el Código Civil Federal.

144. Vid. PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, *Contratos...*, cit., p. 289.

145. Cfr. arts. 2626, 2628 CCF.

146. Además de que no hay disposición expresa en el Código Civil Federal, sería ilógico que el vendedor –sin pacto previo– pudiese exigir una retribución adicional a su pago, pues la cosa vendida (signo distintivo) desde el momento que la vendió dejó de ser de su propiedad.

147. Aunado a que no hay disposición expresa en el Código Civil Federal, sería absurdo que el profesional (“Profesionista”) –sin pacto previo– pudiese exigir una retribución adicional a su pago. En efecto, en este contrato, los honorarios del profesional han sido pagados totalmente por los servicios prestados en la elaboración del signo distintivo.

5. No existen disposiciones expresas en la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil Federal que regulen la titularidad de los signos distintivos (excepto denominaciones de origen y dibujos) realizados bajo una relación laboral. Por tal razón, se estará a lo pactado en el contrato que rija tal relación laboral.

6. No hay normas concretas en la Ley de Propiedad Industrial ni en la Ley Federal del Trabajo para determinar la titularidad de la propiedad industrial en signos distintivos (excepto denominaciones de origen y dibujos) realizados bajo encargo sin subordinación laboral. Por tal motivo, debemos acudir al Código Civil Federal y equiparar este supuesto con tres contratos: “Contrato de Obra a Precio Alzado”; “Contrato de Compra-venta de Cosa Futura”, y “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”.

7. No existen disposiciones expresas en la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil Federal que regulen la titularidad de los secretos industriales concebidos por el trabajador bajo una relación laboral. Por consiguiente, se estará a lo pactado en el contrato que rija la relación laboral.

8. No hay normas expresas que regulen la titularidad de los secretos industriales en una relación no subordinada. Por lo anterior, debemos acudir al Código Civil Federal y equiparar este supuesto con tres contratos: “Contrato de Obra a Precio Alzado”; “Contrato de Compra-venta de Cosa Futura”, y “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”.

9. Los derechos de autor y las reservas al uso exclusivo (reservas autorales) son parte de la propiedad intelectual en sentido amplio.

10. Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales correspondientes a las obras autorales realizadas bajo una relación laboral se repartirán por partes iguales entre patrón y trabajador. Adicionalmente, el patrón podrá divulgar la obra sin autorización del trabajador, pero no al contrario.

11. Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales de las obras realizadas bajo encargo corresponderán a la persona que comisione o encargue tal obra; además, el “encargante” tendrá la titularidad sobre los derechos de divulgación e integridad de la obra, así como la facultad de hacer una colección.

12. No existen disposiciones expresas en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil Federal que regulen la titularidad de las reservas al uso exclusivo (autorales) realizadas bajo una relación laboral. Por tal razón, se estará a lo pactado en el contrato que rija tal relación laboral.

13. No hay normas concretas en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley Federal del Trabajo que regulen la titularidad de la propiedad intelectual en reservas al uso exclusivo (autorales) realizadas bajo encargo; por tal motivo debemos acudir al Código Civil Federal y equiparar este supuesto con tres contratos: “Contrato de Obra a Precio Alzado”; “Contrato de Compra-venta de Cosa Futura”, y “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”.

BIBLIOGRAFÍA

- ANCONA GARCÍA-LÓPEZ, A., *El Derecho de Autor en la obra audiovisual*, Porrúa, México, 2012.
- ARANDA BONILLA, C. “El contrato de obra por encargo”, en *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, n.º 2, 2013, México
- ARCE GARGOLLO, J., *El Contrato de Franquicia*, Themis, México, 1998.
- ARCE GARGOLLO, J., *El Contrato de Franquicia*, Themis, México, 2003.
- CÁRDENO SHAADI, J. R., *Las Patentes de Software*, Porrúa, México, 2013.
- DE LA PARRA TRUJILLO, E., *Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, México, 2013
- DURÁN GÓMEZ, J. A. *El Nombre Comercial, figura inoperante del Derecho de Propiedad Industrial Mexicano*, tesis de licenciatura Universidad La Salle, México, 1989.
- GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El Secreto Industrial (Know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, I., “La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al Modelo de Utilidad”, en *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, n.º 8, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2008.
- JALIFE DAHER, M., *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2009.
- LEÓN TOVAR, S. H., *Contratos Mercantiles*, Oxford, México 2008.
- LOREDO HILL, A. *Nuevo derecho autoral mexicano*, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
- MAGAÑA RUFINO, J. M. *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa, México, 2011.
- MAGAÑA RUFINO, J. M. *Curso de Derechos de Autor en México*, Novum, México, 2013.
- OTERO MUÑOZ, I. y ORTIZ BAHENA, M. A., *Propiedad Intelectual, simetrías y asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El caso de México*, Porrúa, México, 2011.
- PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, B. *Contratos Civiles*, Porrúa, México, 2008.
- PÉREZ MIRANDA, R. J., *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2011.
- RANGEL MEDINA, D., *Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*, McGraw-Hill, México, 1998.
- RODRÍGUEZ CISNEROS, E., *Las Marcas e Indicaciones Geográficas*, Porrúa, México, 2010.
- SERRANO MIGALLÓN, F., *Marco Jurídico del Derecho de Autor en México*, Porrúa, México, 2008.
- VIIBES, F. P. *Derechos de Propiedad Intelectual*, Ad-hoc, Buenos Aires, 2009.
- VIÑAMATA PASCHKES, C., *La Propiedad Intelectual*, Trillas, México, 2009.
- ZAMORA Y VALENCIA, M. A., *Contratos Civiles*, Porrúa, México, 1997.