

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

Por: Dr. José Manuel Magaña Rufino¹

SUMARIO: **I.** Introducción; **II.** Figuras de la Propiedad Industrial; **III.** Titularidad de la Propiedad Industrial en inventos realizados bajo una relación laboral; **IV.** Titularidad de la Propiedad Industrial en inventos realizados bajo encargo sin subordinación laboral; **V.** Titularidad de la Propiedad Industrial en signos distintivos (excepto Denominaciones de origen y Dibujos) realizados bajo una relación laboral; **VI.** Titularidad de la Propiedad Industrial en signos distintivos (excepto Denominaciones de origen y Dibujos) realizados bajo encargo sin subordinación laboral; **VII.** Titularidad de los Secretos Industriales creados por el trabajador bajo una relación de Trabajo. **VIII.** Titularidad de los Secretos Industriales en una relación no subordinada. **IX.** Figuras de la Propiedad Intelectual; **X.** Titularidad de la Propiedad Intelectual en obras realizadas bajo una relación laboral; **XI.** Titularidad de la Propiedad Intelectual en obras realizadas bajo encargo; **XII.** Titularidad de la Propiedad Intelectual en reservas al uso exclusivo (autorales) realizadas bajo una relación laboral; **XIII.** Titularidad de la Propiedad Intelectual en Reservas al uso exclusivo (autorales) realizadas bajo encargo. **XIV.** Conclusiones; **XV.** Bibliografía.

RESUMEN: Es claro que en México no prima una cultura de protección en materia de Propiedad Intelectual. 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 puede acarrear la pérdida de la exclusividad -en el caso de los inventos- o incluso que terceros sin escrúpulos obtengan la protección legal en su favor y en detrimento de los legítimos inventores o autores.

Adicionalmente, existe desconocimiento sobre la titularidad de la Propiedad Industrial e Intelectual de productos o servicios realizados bajo una relación laboral, o bien, por encargo de un tercero (sin subordinación).

El presente trabajo se aboca a analizar diversos casos de titularidad de las principales figuras de la Propiedad Industrial e Intelectual en los supuestos mencionados en el párrafo anterior.

PALABRAS CLAVE: Titularidad Propiedad Industrial, Titularidad Propiedad Intelectual, Titularidad inventos, Titularidad obras autorales, Titularidad marcas.

¹ 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 los libros "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.

² En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ofrece diversos apoyos en este sentido. *Vid.* Internet: <http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Paginas/default.aspx> (consultado el 10 de abril de 2014).

ABSTRACT: It is clear that in Mexico there is not a culture of protection regarding intellectual property. In fact, most of the Mexican inventors and authors, prior to legally protecting their inventions or work, commercialize or advertise their work. Such action may cause the loss of exclusivity regarding inventions, including the abuse by a third party who may obtain legal protection in its favor and to the detriment of the legitimate inventors or authors.

In addition, there is a lack of knowledge in regards to the ownership of the intellectual property of products or services performed under an employment relationship, or commissioned by a third party (without subordination).

The following document aims to analyze diverse ownership cases of the industrial and intellectual property as mentioned in the previous paragraph.

KEYWORDS: Owner of Industrial Property, Owner of Intellectual Property; Owner of Inventions, Owner of Copyrights; Owner of Trademarks.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente vivimos en un mundo globalizado que se encuentra en constante movimiento 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 tecnológica,² 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 intelectual.³ 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 inventos-⁴ 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.

³ La Propiedad Intelectual en sentido amplio abarca tanto a la Propiedad Industrial como a 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.

⁴ 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 que ya lo dio a conocer públicamente. Transcurrido ese periodo sin protección legal, el invento pasa al dominio público en nuestro país.

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.

II. 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 a las *invenciones, signos distintivos y secretos industriales*.

- 1) **Invenciones:** Abarcan a las patentes, los modelos de utilidad, diseños industriales (dibujos y modelos) y esquemas de trazado de circuitos integrados.⁵
 - 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 como contraprestación por incentivar, fomentar, desarrollar o mejorar tecnológicamente la industria o el comercio, le concede la exclusividad en su explotación por un tiempo determinado.⁶ 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).⁷ Así, un modelo de utilidad por su propia naturaleza no puede ser un procedimiento (reservado a las patentes),⁸ toda vez que necesariamente tiene que ser un objeto que conceda mayor utilidad o ventaja a otro preexistente.
 - c) **Dibujos Industriales:** Es toda combinación de figuras, líneas y colores que se incorporan a un producto con el fin de ornamentarlo.⁹
 - d) **Modelos Industriales:** Son formas tridimensionales sin efectos técnicos.¹⁰

⁵ Vid. Magaña Rufino J.M. *Derecho... cit.* p. 12

⁶ *Ibid.* p. 22. Para Rangel Medina D. (*Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*, Mc Graw 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.

⁷ Cfr. artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial. Acerca del origen y protección legal del Modelo de Utilidad en Europa Vid. 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*, no. 8, Ciudad de Argentina, Buenos Aires, 2008, p. 396 y ss.

⁸ Vid. Rangel Medina D., *Panorama...cit.* p. 47

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

¹⁰ Cfr. artículo 32 f. II Ley de la Propiedad Industrial

- e) **Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados:** La LPI define esta figura de un modo muy técnico.¹¹ No obstante, podemos decir que los esquemas de trazado de circuitos integrados se conforman de 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 Origen.¹²
- a) **Marcas:** Signos visibles que sirven para diferenciar productos o servicios de su competencia.¹³
- b) **Avisos Comerciales:** Frases u oraciones cuya finalidad es promocionar una marca de productos o servicios o un nombre comercial.¹⁴ 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 comercial.¹⁵
- 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 efectiva.¹⁶
- 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 lugar.¹⁷

¹¹ Cfr. art. 178 bis 1 LPI

¹² Vid. Magaña Rufino J.M. *Derecho... cit.* p. 13

¹³ Cfr. artículo 88 Ley de la Propiedad Industrial. 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 J.M. *Derecho... cit.* pp. 50 y ss.

¹⁴ Cfr. artículo 100 Ley de la Propiedad Industrial

¹⁵ Vid. Magaña Rufino J.M. *Derecho... cit.* p. 78

¹⁶ *Ibíd.* 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. Un análisis comparativo entre las ventajas de la marca de servicio en relación al nombre comercial puede ser consultado en Magaña Rufino J.M. *Derecho... cit.* pp. 80 y ss.

¹⁷ Cfr. artículo 156 Ley de la Propiedad Industrial. La diferencia entre Indicación de Procedencia, Indicación Geográfica y Denominación de Origen puede consultarse en Rodríguez Cisneros E., *Las Marcas e Indicaciones Geográficas*, Porrúa, México 2010, pp. 23 y ss., y en Magaña Rufino J.M. *Derecho... cit.* p. 82.

- 3) **Secretos Industriales:** En términos generales podemos decir que es todo conocimiento que una persona se reserva sobre ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales, con el objeto de obtener una ventaja en el mercado.¹⁸

En México, el secreto industrial es el genérico que incluye a los secretos empresariales comerciales, industriales y de prestigio.¹⁹

Secreto industrial acorde a la LPI²⁰ 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 confidencialidad.²¹

- 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 creador.²² Acorde a la LPI²³ en México existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca,²⁴ 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 consumidor.²⁵

¹⁸ 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 J.M. *Derecho... cit.* p. 86 y Jalife Daher M., *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2009, pp. 96 y ss.

¹⁹ 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 conocen como Secretos de Prestigio. Vid. Magaña Rufino J.M. *Derecho... cit.* p. 85.

²⁰ Cfr. art. 82

²¹ Un breve estudio sobre los antecedentes del Secreto Industrial en México puede consultarse en Rangel Medina D., *Panorama...cit.* pp. 52 y s.

²² Vid. Magaña Rufino J.M. *Derecho... cit.* p. 101. Un catálogo de definiciones doctrinales sobre la figura de la Franquicia puede ser consultado en Arce Gargollo J., *El Contrato de Franquicia*, Themis, México, 1998, pp. 38 y ss. Sobre la naturaleza jurídica de la Franquicia. Vid. Viñamata Paschkes C., *La Propiedad Intelectual*, Trillas, México, 2009, pp. 224 y ss., y León Tovar S.H., *Contratos Mercantiles*, Oxford, México 2008, pp. 686 y ss.

²³ Cfr. art. 142 LPI

²⁴ La licencia de uso de marca debe ser otorgada por escrito Cfr. art. 142 LPI

²⁵ Sobre los tipos de Franquicia, su clasificación, así como los derechos y obligaciones de las partes Vid. Magaña Rufino J.M. *Derecho... cit.* pp. 103 y ss. También Vid. León Tovar S.H., *Contratos...cit.*, pp. 678 y ss. y Arce Gargollo J., *El Contrato de Franquicia*, Porrúa, México, 2009, pp. 33 y ss.

III. 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 trabajadores.²⁶
- b) **Trabajador:** Es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo²⁷ personal subordinado.²⁸

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 LPI en su artículo 14 remite al artículo 163 de la LFT²⁹ en relación a los supuestos de titularidad de las invenciones realizadas por los trabajadores dentro de una empresa.³⁰ Tales supuestos se pueden encuadrar en tres casos:³¹

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

En este caso la titularidad de la patente sobre el invento es del patrón,³² pero el trabajador tiene derecho a que se le nombre como inventor.³³ Ahora bien, si los beneficios³⁴

²⁶ Cfr. art. 10 Ley Federal del Trabajo (LFT) Vid. Internet: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (consultado el 20 abr 2014). Acorde al artículo 11 LFT, los directores, 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.

²⁷ 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.

²⁸ Cfr. art. 9 LFT

²⁹ Acerca de los antecedentes legislativos de este artículo Vid. 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 y ss.

³⁰ La misma LFT define a la empresa como la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Cfr. art. 16 LFT.

³¹ Vid. Magaña Rufino J.M. *Derecho (...) cit.* pp. 20 y ss

³² Esta situación que aparentemente es 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 R.J. [*Tratado (...) cit.* pp. 309 y ss.] ejemplifica a 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 de la LFT como trabajadores y por ende le serían aplicables las disposiciones establecidas en los arts. 14 LPI y 163 LFT.

³³ Pérez Miranda R.J. [*Tratado (...) cit.* pp. 315 y 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.

³⁴ Como acertadamente señala Pérez Miranda R.J. [*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”.

que el patrón reciba con la explotación o reconocimiento del invento,³⁵ no son proporcionales al salario que este pagó al trabajador, entonces debe pagar al trabajador una compensación adicional a su salario,³⁶ misma que puede ser fijada por las partes o en su defecto por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.³⁷

Como acertadamente señala Solorio,³⁸ 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 hicieran el mismo invento de forma independiente, el titular de la patente será el primero que presente la solicitud ante el IMPI.³⁹

Por otro lado, los Centros de Investigación pública se rigen además de sus estatutos por la Ley de Ciencia y Tecnología.⁴⁰ 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 investigadores.⁴¹

³⁵ 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. artículo 6, fracción II de la Ley Federal de la Correduría Pública).

³⁶ 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. Vid. Internet: <http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/unv/49/20.htm/s=unjs> y Otero Muñoz I. y Ortiz Bahena M.A., *Propiedad (...)* cit. p. 348.

³⁷ 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 en su artículo 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, Argentina*, 2009, p. 150.

³⁸ Solorio Pérez O.J., *Derecho de la Propiedad Intelectual*, Oxford, México, 2010, p. 178

³⁹ Cfr. art. 10 Bis LPI

⁴⁰ Cfr. art. 53 Ley de Ciencia y Tecnología (LCT)

⁴¹ Cfr. art. 51 fracc. II LCT. A este respecto Pérez Miranda R.J. [*Tratado (...)*] cit. p. 314] señala un ejemplo de la aplicación de este artículo en concordancia con el art. 56 fracc. XI de la 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 aplicada a sus investigadores. Vid. Otero Muñoz I. y Ortiz Bahena M.A., *Propiedad (...)* cit. pp. 346 y ss.

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*⁴² 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 civiles,⁴³ penales⁴⁴ y laborales⁴⁵ en contra del trabajador.⁴⁶

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 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*.

IV. 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";⁴⁷ 2) "Contrato de compra-venta de cosa futura"⁴⁸ y 3) "Contrato de prestación de servicios profesionales".⁴⁹

⁴² 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.

⁴³ Daños y Perjuicios causados al patrón.

⁴⁴ El hecho de que el trabajador engañe al patrón realizando funciones diversas a las que fue contratado, y adicionalmente el uso sin autorización de material y/o equipo propiedad del patrón pueden constituir un delito, ej. Abuso de Confianza Cfr. art. 382 Código Penal Federal.

⁴⁵ 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.

⁴⁶ Vibes F.P. (*Derechos...*cit. p. 150 y ss.) denomina a este tipo de invenciones como "invenciones de experiencia"; y –a diferencia de México– señala que en estos casos acorde a la ley de patentes argentina (art. 10, inciso 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.

⁴⁷ Cfr. arts. 2616 y ss. CCF

⁴⁸ Cfr. arts. 2248 y ss. CCF

⁴⁹ Cfr. arts. 2606 y ss. CCF

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 obtenerla.⁵⁰ 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 nombre.⁵¹ El Dueño así mismo, no tiene obligación de pagar ninguna indemnización adicional al Empresario por el eventual éxito del producto,⁵² y solo debe reconocer al Empresario como inventor dentro de la eventual solicitud de patente.⁵³

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 dinero.⁵⁴ 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 y cuando no se haga la entrega física al momento de pactarse.⁵⁵ 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 cosa⁵⁶ o derecho al comprador en el tiempo pactado,⁵⁷ a cambio del precio acordado.⁵⁸

Por lo anterior, puede darse el caso de que una persona compre a un tercero un invento debidamente especificado, que se realizará en el futuro.⁵⁹

⁵⁰ Cfr. arts. 2616, 2617, 2624 y 2644 CCF

⁵¹ Si bien es cierto el artículo 10 Bis de la LPI dispone que el derecho a obtener una patente pertenece al inventor, también 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 que recibió para su realización. Cabe señalar que para que un invento sea patentable debe reunir los requisitos exigidos en la LPI que podemos resumir en tres: novedad, susceptible de aplicación industrial y resultado de una actividad inventiva. *Vid.* Magaña Rufino J.M. *Derecho (...)* cit. pp. 22 y ss.

⁵² Cfr. arts. 2626, 2628 CCF

⁵³ Cfr. art. 13 LPI

⁵⁴ Cfr. art. 2248 CCF

⁵⁵ Cfr. art. 2249 CCF

⁵⁶ 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.

⁵⁷ Cfr. art. 2283 fracc. I CCF

⁵⁸ Cfr. art. 2293 CCF

⁵⁹ Como acertadamente indica Pérez Fernández del Castillo B. (*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, tomando el comprador el riesgo de que no llegasen 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.

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 realizar.⁶⁰ Sin embargo, acorde al artículo 13 de la 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 invento.⁶¹

Cabe señalar que en este contrato puede pactarse el derecho del tanto⁶² en favor del vendedor en el caso que en el futuro el comprador quisiera vender el invento.⁶³

Por último, es necesario señalar que hay autores que señalan que el contrato de compraventa a 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 alzado.⁶⁴

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 honorario.⁶⁵

En el contrato de prestación de servicios profesionales, el profesionista 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 obra.⁶⁶

En este sentido, la creación del producto en el que el profesionista asesora puede dar origen a un invento patentable. Así, la titularidad de la eventual patente será del cliente

⁶⁰ Si bien es cierto el artículo 10 Bis de la LPI dispone que el derecho a obtener una patente pertenece al inventor, también 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 que recibió para su realización. Cabe señalar que para que un invento sea patentable debe reunir los requisitos exigidos en la LPI que podemos resumir en tres: novedad, susceptible de aplicación industrial y resultado de una actividad inventiva. *Vid.* Magaña Rufino J.M. *Derecho (...)* cit. pp. 22 y ss.

⁶¹ Además de que no hay disposición expresa en el CCF, sería absurdo que el vendedor -sin pacto previo- pudiese exigir una retribución adicional a su pago, pues la cosa vendida (invento) desde el momento que la vendió dejó de ser de su propiedad.

⁶² El Derecho del Tanto significa que en igualdad de circunstancias, el vendedor tiene preferencia para adquirir el invento. Así, el comprador debe avisar al vendedor de cualquier oferta recibida por la licencia o cesión de la invención a efecto de que el vendedor tenga posibilidad de igualar la oferta.

⁶³ *Cfr.* art. 2303 CCF

⁶⁴ *Vid.* Pérez Fernández del Castillo B. *Contratos (...)* cit. p. 139

⁶⁵ *Vid.* Zamora y Valencia M.A., *Contratos Civiles*, Porrúa, México, 1997 p. 287

⁶⁶ *Vid.* Pérez Fernández del Castillo B., *Contratos...* cit. p. 289

puesto que el profesionista recibió un pago por su asesoría,⁶⁷ pero acorde al artículo 13 de la LPI, el profesionista 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),⁶⁸ el Comprador (en el caso de Contrato de compra-venta a precio futuro)⁶⁹ o el Cliente (en el caso de Contrato de Prestación de servicios profesionales)⁷⁰ no tienen obligación de pagar ninguna indemnización adicional al inventor (salvo pacto en contrario).

V. 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 LPI, LFT y CCF que regulen la titularidad de los signos distintivos⁷¹ 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 patrón.⁷² 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 trabajador.⁷³

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 uso.⁷⁴

⁶⁷ Si bien es cierto el artículo 10 Bis de la LPI dispone que el derecho a obtener una patente pertenece al inventor, también 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 que recibió para su realización. Cabe señalar que para que un invento sea patentable debe reunir los requisitos exigidos en la LPI que podemos resumir en tres: novedad, susceptible de aplicación industrial y resultado de una actividad inventiva. *Vid.* Magaña Rufino J.M. *Derecho...*cit. pp. 22 y ss.

⁶⁸ *Cfr.* arts. 2626, 2628 CCF

⁶⁹ Adicionalmente a que no hay norma expresa en la LPI y el CCF, 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.

⁷⁰ Aunado a que no hay referente expreso en la LPI y el CCF, sería absurdo que el profesionista -sin pacto previo- pudiese exigir una retribución adicional a su pago. En efecto, en este contrato, los honorarios del profesionista han sido pagados cabalmente por los servicios que prestó en la elaboración del invento.

⁷¹ 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.

⁷² Sin embargo, -a menos que se haya pactado- no habría un pago compensatorio para el trabajador en caso de éxito comercial del signo distintivo.

⁷³ 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 fracciones I y IV de la LPI.

⁷⁴ 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).

VI. 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 LPI ni en la LFT para su regulación. Por tal motivo, al igual que las invenciones realizadas bajo encargo, debemos acudir al CCF y equiparar este supuesto con tres contratos: 1) “Contrato de obra a precio alzado”;⁷⁵ 2) “Contrato de compra-venta de cosa futura”⁷⁶ y 3) “Contrato de prestación de servicios profesionales”⁷⁷

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 obtenerla.⁷⁸ 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 nombre.⁷⁹

2) **Contrato de compra-venta de cosa futura:**

Acorde a lo mencionado,⁸⁰ 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. En el presente caso, el vendedor estará obligado a entregar el signo distintivo al comprador en el tiempo pactado,⁸¹ a cambio del precio acordado.⁸²

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 de la 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 especificar que hay autores que señalan que el contrato de compraventa a cosa futura no se configura cuando el vendedor tiene la obligación de hacer o trabajar en la realización de la cosa futura; en efecto se establece que en este caso se volvería un contrato de obra a precio alzado.⁸³

⁷⁵ Cfr. arts. 2616 y ss. CCF

⁷⁶ Cfr. arts. 2248 y ss. CCF

⁷⁷ Cfr. arts. 2606 y ss. CCF

⁷⁸ Cfr. arts. 2616, 2617, 2624 y 2644 CCF

⁷⁹ Conforme 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).

⁸⁰ Vid. apartado IV del presente estudio

⁸¹ Cfr. art. 2283 fracción I CCF

⁸² Cfr. art. 2293 CCF

⁸³ Vid. Pérez Fernández del Castillo B. *Contratos (...)* cit. p. 139

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 honorario.⁸⁴

En el contrato de prestación de servicios profesionales, el profesionista proporciona 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 obra.⁸⁵

Bajo este contrato, se puede pactar con 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 profesionista 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),⁸⁶ el Comprador (en el caso de Contrato de compra-venta a precio futuro)⁸⁷ o el Cliente (en el caso de Contrato de prestación de servicios profesionales)⁸⁸ no tienen obligación de pagar ninguna indemnización adicional al creador del signo distintivo (salvo pacto en contrario).

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

No existen disposiciones expresas en la LPI, LFT y CCF 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.

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 patrón.⁸⁹ Por el contrario, si el trabajador no es contratado para tal fin, entonces la titularidad del eventual secreto industrial⁹⁰ será del trabajador.

⁸⁴ Vid. Zamora y Valencia M.A., *Contratos Civiles*, Porrúa, México, 1997 p. 287

⁸⁵ Vid. Pérez Fernández del Castillo B., *Contratos (...)* cit. p. 289

⁸⁶ Cfr. arts. 2626, 2628 CCF

⁸⁷ Además de que no hay disposición expresa en el CCF, 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.

⁸⁸ Aunado a que no hay disposición expresa en el CCF, sería absurdo que el profesionista -sin pacto previo- pudiese exigir una retribución adicional a su pago. En efecto, en este contrato, los honorarios del profesionista han sido pagados cabalmente por los servicios que prestó en la elaboración del signo distintivo.

⁸⁹ Sin embargo, -a menos que se haya pactado- no habría un pago compensatorio para el trabajador en caso de éxito comercial del secreto industrial.

⁹⁰ 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.

Cabe señalar que si bien tanto la LPI,⁹¹ la LFT⁹² y el CPF⁹³ coinciden en que toda persona que con motivo de su puesto de trabajo, empleo o cargo tenga acceso a un secreto industrial debe de 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 reitero que la titularidad del secreto industrial recae en el trabajador.

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

No existen normas expresas que regulen este supuesto. Por lo anterior, al igual que las invenciones y signos distintivos realizados bajo encargo, debemos acudir al CCF y equiparar este supuesto con tres contratos ya analizados en el presente trabajo: 1) “Contrato de obra a precio alzado”;⁹⁴ 2) “Contrato de compra-venta de cosa futura”⁹⁵ y 3) “Contrato de prestación de servicios profesionales”.⁹⁶ 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 que se le encarga la realización del secreto industrial por el éxito comercial que llegase a tener.

IX. FIGURAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La Propiedad intelectual también es conocida en sentido estricto como Derechos de Autor y abarca –entre otras-⁹⁷ las siguientes figuras: 1) Obras autorales y 2) Reservas autorales.⁹⁸

- 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 vida.⁹⁹ Acorde a su tipo¹⁰⁰ 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) pro-

⁹¹ Cfr. art. 85 LPI. Vid. también 223 fracciones IV, V y VI LPI

⁹² Cfr. art. 134 fracción XIII LFT

⁹³ Cfr. art. 210 CPF

⁹⁴ Cfr. arts. 2616 y ss. CCF

⁹⁵ Cfr. arts. 2248 y ss. CCF

⁹⁶ Cfr. arts. 2606 y ss. CCF

⁹⁷ La Propiedad Intelectual también protege los derechos conexos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, editores, productores de obras y transmisores de señales sobre su participación en la difusión de una obra autoral al público. Vid. Magaña Rufino J.M., *Curso (...)* cit. pp. 58 y ss.

⁹⁸ Denominadas en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) como Reservas de derechos al uso exclusivo.

⁹⁹ Vid. Magaña Rufino J.M., *Curso de Derechos de Autor en México*, Novum, México, 2013, p. 34

¹⁰⁰ Cfr. art. 13 LFDA. Una clasificación doctrinal de las obras autorales puede ser consultada en Magaña Rufino J.M., *Curso (...)* cit., pp. 33 y ss.

gramas de radio y televisión; k) programas de cómputo;¹⁰¹ l) fotográficas; m) arte aplicado incluyendo diseños gráficos y textiles y n) compilación.¹⁰²

- 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 géneros:¹⁰³ a) Publicaciones periódicas: son las publicaciones que se editan en partes sucesivas de forma indefinida;¹⁰⁴ b) Difusiones periódicas: son obras que se emiten en partes sucesivas de forma indefinida;¹⁰⁵ c) Personajes humanos de caracterización o ficticios: esta figura protege no solo el nombre del personaje, sino también las características físicas y psicológicas que le acompañan;¹⁰⁶ 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 dedicados a este género pueden registrar sus nombres artísticos;¹⁰⁷ 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 a las que usualmente se comercializa.¹⁰⁸

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

En relación a este supuesto debemos referirnos al artículo 84 de la LFDA que señala claramente que a falta de pacto en contrario,¹⁰⁹ los derechos patrimoniales de las obras realizadas bajo una relación laboral regida bajo un contrato individual de trabajo¹¹⁰ por escrito¹¹¹ se repar-

¹⁰¹ En México los programas de cómputo se consideran obras autorales y, por ende, no son objeto de protección como patentes. Cfr. art. 13 fracción XI LFDA, y art. 19 fracción IV LPI. Sobre este tema Vid. Cárdeno Shaadi J.R., *Las Patentes de Software*, Porrúa, México, 2013.

¹⁰² 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 fracción XIV LFDA.

¹⁰³ Cfr. art. 173 LFDA

¹⁰⁴ Cfr. art. 173 fracción 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 J.M., *Curso (...)* cit. p. 86.

¹⁰⁵ Cfr. art. 173, fracción II LFDA. Son obras que sin editarse son difundidas periódicamente por algún medio; por ejemplo los noticiarios, programas de televisión o radio, etc. Vid. Magaña Rufino J.M., *Curso (...)* cit. p. 86.

¹⁰⁶ Cfr. art. 173, fracción 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 J.M., *Curso (...)* cit. pp. 86 y s.

¹⁰⁷ Cfr. art. 173, fracción IV LFDA. Cabe señalar que a efecto de evitar litigios se debe registrar también el nombre artístico como marca Vid. Magaña Rufino J.M., *Curso (...)* cit. p. 87.

¹⁰⁸ Cfr. art. 173, fracción V LFDA. Vid. Serrano Migallón F., *Marco Jurídico del Derecho de Autor en México*, Porrúa, México, 2008, p. 86.

¹⁰⁹ Un análisis de las políticas y disposiciones referentes a la propiedad de obras autorales realizadas en la UNAM puede consultarse en Otero Muñoz I. y Ortiz Bahena M.A., *Propiedad (...)* cit. pp. 341 y ss.

¹¹⁰ 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.

¹¹¹ 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.

tirán por partes iguales entre patrón y trabajador. Adicionalmente el patrón podrá divulgar la obra sin autorización del trabajador,¹¹² pero no al contrario.¹¹³

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 trabajador.¹¹⁴

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 último.¹¹⁵ 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 quien 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 compilación.¹¹⁶
- 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.

¹¹² 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 fracción XI LFDA.

¹¹³ Generalmente en las legislaciones de países latinos el autor de una obra siempre es 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 y s. Un estudio sobre la titularidad en Europa de las obras realizadas bajo una relación laboral puede verse en Cárdeno Shaadi J.R., *Las Patentes (...)* cit. pp. 59 y ss.

¹¹⁴ *Cfr.* art. 84 LFDA

¹¹⁵ A este respecto *Vid.* Cárdeno Shaadi J.R., *Las Patentes (...)* cit. pp. 220 y ss

¹¹⁶ *Cfr.* art. 83 LFDA. En opinión de Loredó Hill A. (Nuevo derecho autoral mexicano, 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.

- d) Los derechos morales sobre la obra¹¹⁷ corresponden al trabajador, excepto el derecho de divulgación.¹¹⁸
- 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 irrenunciable,¹¹⁹ pero es transmisible¹²⁰ y debe ser pagada directamente al autor¹²¹ por quien realice la comunicación o transmisión pública de la obra.¹²²

XI. 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 otra.¹²³ Acorde a la LFDA¹²⁴ toda persona física o moral que comisione o encargue¹²⁵ 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 colección.¹²⁶ Esta situación es proce-

¹¹⁷ 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 J.M., *Curso de Derechos (...)* cit. pp. 41 y ss.

¹¹⁸ Cfr. art. 84 LFDA

¹¹⁹ Cfr. art. 26 bis LFDA

¹²⁰ 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*, Tirant lo Blanch, México, 2013, pp. 347 y ss.

¹²¹ 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 J.M., *Curso de Derechos (...)* cit. pp. 95 y ss. Cfr. arts. 192 y ss. LFDA.

¹²² 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 E., *Propiedad (...) cit.*, pp. 225 y ss. Cfr. Sentencia del Pleno de la SCJN de 16 de abril de 2007 (Contradicción de tesis 25/2005-PL).

¹²³ 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).

¹²⁴ Cfr. art. 83 LFDA

¹²⁵ Como acertadamente indica Aranda Bonilla C. ("El contrato de obra por encargo" en *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, número 2, 2013, México, p. 47 y s.) la LFDA 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 será considerada nula. Así, podemos concluir que el contrato de obra por encargo –como implica transmisión de derechos patrimoniales– necesariamente debe hacerse por escrito.

¹²⁶ 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.

dente 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 autor.¹²⁷

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 obra.¹²⁸

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, intérprete o ejecutante acorde a su participación sobre la obra, pero no será el titular de los derechos de explotación comercial de la obra, ni podrá impedir su divulgación.¹²⁹

Por último, como excepción a la regla general, si la obra realizada por encargo es musical, el autor, artista, intérprete o ejecutante tendrán derecho a recibir el pago de regalías que se generen por la comunicación pública de la obra.¹³⁰

XII. 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 novedosas.¹³¹

Ahora bien, no existen disposiciones expresas en la LFDA, LFT y CCF que regulen la titularidad de las reservas al uso exclusivo (autorales) 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 una reserva al uso exclusivo (autoral) en favor del patrón la titularidad de la reserva será del patrón.¹³² 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 trabajador.¹³³

¹²⁷ Vid. Serrano Migallón F., *Marco(...)* cit. p. 117

¹²⁸ Coincidimos con Serrano Migallón F., [*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 apegarse a las necesidades y requerimientos expresados por quien comisiona la obra.

¹²⁹ *Ibíd*em

¹³⁰ *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, *Vid.* Magaña Rufino J.M., *Curso (...)* cit. pp. 44 y ss.), hay autores que consideran que es un derecho independiente a los derechos patrimoniales [*Vid.* de la Parra Trujillo E., *Propiedad (...)* cit., pp. 225 y ss.] En efecto, este último autor estima que debe ser considerado como un derecho de remuneración.

¹³¹ *Vid.* apartado VIII (Figuras de la Propiedad Intelectual) en el presente trabajo.

¹³² 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).

¹³³ 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. 4 y 151 fracción I LPI.

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 uso.¹³⁴

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

No existen normas concretas en la LFDA ni en la LFT para su regulación. Por tal motivo debemos acudir al CCF y equiparar este supuesto con tres contratos: 1) “Contrato de Obra a Precio Alzado”;¹³⁵ 2) “Contrato de compra-venta de cosa futura”¹³⁶ y 3) “Contrato de prestación de servicios profesionales.”¹³⁷

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 obtenerla.¹³⁸ 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 nombre.¹³⁹

2) Contrato de compra-venta de cosa futura:

Acorde a lo mencionado,¹⁴⁰ 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. En el presente caso, el vendedor estará obligado a entregar la reserva al uso exclusivo (autoral) al comprador en el tiempo pactado,¹⁴¹ a cambio del precio acordado.¹⁴²

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, acorde a los artículos 173 y 174 de la LFDA el comprador tiene que registrar la reserva ante el INDAUTOR a efecto de obtener la exclusividad en su uso y explotación.

¹³⁴ Cfr. arts. 173 y 174 LFDA

¹³⁵ Cfr. arts. 2616 y ss. CCF

¹³⁶ Cfr. arts. 2248 y ss. CCF

¹³⁷ Cfr. arts. 2606 y ss. CCF

¹³⁸ Cfr. arts. 2616, 2617, 2624 y 2644 CCF

¹³⁹ Cfr. arts. 173 y 174 LFDA

¹⁴⁰ Vid. apartado IV del presente trabajo: Titularidad de la Propiedad Industrial en inventos realizados bajo encargo sin subordinación laboral.

¹⁴¹ Cfr. art. 2283 fracción I CCF

¹⁴² Cfr. art. 2293 CCF

Por último, es necesario indicar que hay autores que señalan que el contrato de compraventa a 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 alzado.¹⁴³

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 honorario.¹⁴⁴

En el contrato de prestación de servicios profesionales, el profesionista 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 Reserva.¹⁴⁵

Bajo este contrato, se puede contratar a un profesionista para que elabore una Reserva, por lo que la titularidad del registro de tal Reserva pertenecerá al cliente toda vez que el profesionista 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),¹⁴⁶ el Comprador (en el caso de Contrato de Compra-Venta a precio futuro)¹⁴⁷ o el Cliente (en el caso de Contrato de Prestación de servicios profesionales)¹⁴⁸ no tienen obligación de pagar ninguna indemnización adicional al creador de la Reserva (salvo pacto en contrario).

¹⁴³ Vid. Pérez Fernández del Castillo B. *Contratos(...)* cit. p. 139

¹⁴⁴ Vid. Zamora y Valencia M.A., *Contratos...cit.*, p. 287

¹⁴⁵ Vid. Pérez Fernández del Castillo B., *Contratos...cit.* p. 289

¹⁴⁶ Cfr. arts. 2626, 2628 CCF

¹⁴⁷ Además de que no hay disposición expresa en el CCF, 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.

¹⁴⁸ Aunado a que no hay disposición expresa en el CCF, sería absurdo que el profesionista -sin pacto previo- pudiese exigir una retribución adicional a su pago. En efecto, en este contrato, los honorarios del profesionista han sido pagados cabalmente por los servicios que prestó en la elaboración del signo distintivo.

XIV.- CONCLUSIONES

1.- La Propiedad Industrial abarca a las Invencciones (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.- 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 LPI, ni en la LFT 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, Compra-Venta de Cosa Futura y Prestación de Servicios Profesionales todos tipificados en el CCF.

5.- No existen disposiciones expresas en la LPI, LFT y CCF 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 LPI ni en la LFT 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 CCF 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 LPI, LFT y CCF 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 CCF 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 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 LFDA, LFT y CCF que regulen la titularidad de las reservas al uso exclusivo (autorales) realizados 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 LFDA ni en la LFT que regulen la titularidad de la Propiedad Intelectual en Reservas al uso exclusivo (autorales) realizadas bajo encargo, por tal motivo debemos acudir al CCF 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.

XV. BIBLIOGRAFÍA

1. ANCONA GARCÍA-LÓPEZ A., *El Derecho de Autor en la obra audiovisual*, Porrúa, México, 2012.
2. ARANDA BONILLA C. "El contrato de obra por encargo" en *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, número 2, México, 2013.
3. ARCE GARGOLLO J., *El Contrato de Franquicia*, Themis, México, 1998
4. _____, 2003
5. CÁRDENO SHAADI J.R., *Las Patentes de Software*, Porrúa, México, 2013
6. DE LA PARRATRUJILLO E., *Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, México, 2013
7. DURÁN GÓMEZ J. A. *El Nombre Comercial, figura inoperante del Derecho de Propiedad Industrial Mexicano*, tesis de licenciatura Universidad La Salle, México, 1989.
8. GÓMEZ SEGADE, J.A., *El Secreto Industrial (Know-how). Concepto y Protección*, Tecnos, Madrid, 1974.
9. 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*, no. 8, Ciudad de Argentina, Buenos Aires, 2008.
10. JALIFE DAHER M., *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2009.
11. LEÓN TOVAR S.H., *Contratos Mercantiles*, Oxford, México, 2008
12. LOREDO HILL A. (Nuevo derecho autoral mexicano, Fondo de cultura económica, México, 2000.
13. MAGAÑA RUFINO J.M. *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa, México, 2011.

14. _____ Curso de Derechos de Autor en México, Novum, México, 2013.
15. 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.
16. PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO B. (*Contratos Civiles*, Porrúa, México, 2008
17. PÉREZ MIRANDA R.J., *Tratado de Derecho de la propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2011.
18. RANGEL MEDINA D., *Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*, Mc Graw Hill, México, 1998.
19. RODRÍGUEZ CISNEROS E., *Las Marcas e Indicaciones Geográficas*, Porrúa, México, 2010.
20. SERRANO MIGALLÓN F., *Marco Jurídico del Derecho de Autor en México*, Porrúa, México, 2008.
21. VIIBES F.P. *Derechos de Propiedad Intelectual*, Ad-hoc, Argentina, 2009
22. VIÑAMATA PASCHKES C., *La Propiedad Intelectual*, Trillas, México, 2009
23. ZAMORAY VALENCIA M.A., *Contratos Civiles*, Porrúa, México, 1997