

126
2 es.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

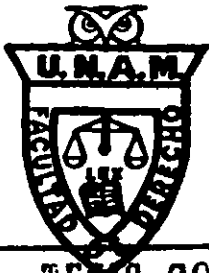
LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES EN EL SISTEMA LEGAL MEXICANO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A

EMILIANO CASTILLO MATA

253902



TESIS CON FALLA DE ORIGEN

MEXICO. CIUDAD UNIVERSITARIA.

1988.



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A DIOS Y A LA VIRGEN:

Por permitirme la gracia de vivir y darme la familia que tengo; por darme salud y fuerza para estudiar, trabajar y llegar hasta este momento que tanto anhelé.

A MI MADRE:

Sra. Ma. Eleazar Mata cual dulzura viva me ha sabido guiar en todas las etapas de mi vida.

A MI PADRE:

Sr. Daniel Castillo que con su ejemplo de honradez y responsabilidad, ha logrado en mí el afán de superación.

**A MIS HERMANOS:
TINO, JAVIER Y LUPITA**

Que con su amor y entusiasmo han estado conmigo en todo momento.

¡Los amo!

**A MIS ABUELITAS:
ISABEL Y MARIA**

Esas dos cabecitas blancas que siempre oran por mí.

**A LOS LICENCIADOS:
DAVID JIMENEZ Y
MAGDALENA BASTIDA**

Con eterno agradecimiento por el apoyo que me han brindado.

**AL MEJOR PROFESOR:
DOCTOR DAVID RANGEL**

Con sincera gratitud y admiración
por los valiosos conocimientos que
me ha transmitido.

**A MI UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO**

Por ser la base de mi formación
profesional.

A TODOS MIS PROFESORES:

Con profunda gratitud y respeto.

A MIS AMIGOS

Con afecto.

INDICE

| | Pag. |
|---|-------------|
| INTRODUCCION | I - II |
| | |
| CAPITULO I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA PATENTE DE INVENCION. | 1 |
| | |
| 1. - Comentario Previo. | 1 |
| 2. - Concepto de invención. | 2 |
| 3. - Diferencia entre invención y descubrimiento. | 6 |
| 4. - Antecedentes históricos de las invenciones. | 11 |
| 5. - Clasificación de las invenciones. | 16 |
| 6. - Definición de patente. | 20 |
| 7. - Fundamento legal de la expedición de patentes. | 26 |
| 8. - Naturaleza jurídica de la patente de invención. | 30 |

| | Pag. |
|--|-------------|
| 9. - Tipos de patentes. | 33 |
| 10. - Requisitos de patentabilidad de las invenciones. | 37 |
| 11. - Procedimiento para la obtención de la patente | 42 |
| a) Requisitos de la solicitud de patente | 43 |
| b) Anexos de la solicitud de patente | 46 |
| c) Trámite de la solicitud de patente. | 49 |
| 12. - Derechos y obligaciones del titular de la patente. | 57 |
| 13. - Modos de concluir la patente. | 60 |
| 14. - Concepto de trabajador. | 63 |
| 15. - Planteamiento de la problemática que originan las invenciones de los trabajadores. | 66 |

CAPITULO II LA DOCTRINA DE LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES.

71

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. - Doctrina clásica Alemana. | 72 |
| 2. - Doctrina Italiana. | 75 |
| 3. - Doctrina Francesa. | 78 |
| 4. - Doctrina Española. | 79 |

| | Pag. |
|--|-------------|
| 5. - Doctrina de los países Americanos. | 85 |
| 6. - Doctrina de la AIPPI. | 113 |
| | |
| CAPITULO III LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES EN LA LEGISLACION COMPARADA. | 120 |
| | |
| 1. - Legislación general sobre patentes. | 122 |
| 2. - Leyes especiales sobre invenciones de empleados. | 149 |
| 3. - Otras leyes que no atañen específicamente al derecho de patente. | 152 |
| 4. - Proyecto de legislación uniforme. | 166 |
| | |
| CAPITULO IV. ESTUDIO ANALITICO DEL SISTEMA LEGAL MEXICANO VIGENTE EN RELACION A LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES. | 172 |
| | |
| 1. - Aspectos preliminares. | 172 |
| 2. - Análisis de la fracción I del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. (Derecho Moral del Autor). | 180 |

| | Pag. |
|--|-------------|
| 3. - Análisis de la fracción II del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. (Invenciones de servicio). | 185 |
| 4. - Análisis de la fracción III del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. (Invenciones libres). | 194 |
| 5. - Tratados Internacionales sobre patentes vigentes en México. | 197 |
| a) Convenio de París. | 197 |
| b) Otros instrumentos internacionales. | 200 |
| CAPITULO V PROPUESTA DE REFORMA A LA ACTUAL LEGISLACION LABORAL Y A LA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. | 203 |
| 1. - Comentario previo. | 203 |
| 2. - Reforma a la actual Ley de la Propiedad Industrial. | 206 |
| 3. - Reforma a la vigente Ley del Trabajo. | 210 |
| CONCLUSIONES. | 212 |
| BIBLIOHEMEROGRAFIA. | 215 |

INTRODUCCION

Convencido de la importancia que representa el sector obrero en la vida constructiva y dinámica del México moderno, es imprescindible observar la problemática que los atañe y tratar de buscar soluciones adecuadas con el propósito de lograr una concordia entre los intereses que convergen en las relaciones laborales.

Dentro de los innumerables problemas existentes en el campo laboral se encuentra el de las invenciones de los empleados, el cual no podría pasar inadvertido dada la importancia que representa tanto para los patrones como para los trabajadores la titularidad de los derechos sobre las mismas.

No obstante dicha situación, dentro de nuestro sistema legal vigente existen innumerables lagunas que nos impiden discernir con claridad la situación que debe observarse respecto de las inventivas realizadas por los asalariados cuando se encuentran sujetos a una relación de trabajo.

Atento a dicha problemática, expongo el presente trabajo, mismo que persigue dos finalidades:

1) De carácter teórico e inmediata, consistente en la realización de un breve análisis jurídico respecto del tema en comento, a fin que de ser aprobado por ese H. Jurado, obtenga el TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO.

2) De carácter práctico y mediata, basado en el proyecto de reforma a la actual legislación laboral y a la de propiedad industrial, expuesto en el capítulo V del presente trabajo; esto con el deseo de aportar algo positivo, aunque en mínima parte, a la transformación de la situación jurídica actual que se vive en las relaciones laborales de nuestro país, toda vez que incentivando la existencia de una verdadera seguridad jurídica en la protección de los derechos tanto de la clase trabajadora como de los empleadores, se fomenta en buena proporción el progreso nacional.

Cabe señalar, que en México dado el escaso tratamiento que sobre el tema en cuestión se tiene, fue necesario e imprescindible, echar mano tanto de la doctrina como de la legislación extranjera, situación que enriquece en gran medida el estudio.

Conviene decir, que el presente estudio comprende cinco capítulos:

En el primero de ellos, se exponen los conceptos indispensables a saber a fin de poder entender el contenido y alcance del mismo.

Posteriormente, se desarrollan dos capítulos en los cuales se hace un análisis tanto de la doctrina como del derecho extranjero, con el objeto de conocer la forma de regulación de las invenciones de los trabajadores en varios países y así tomar de ellos sus aspectos positivos aplicables a nuestra legislación mexicana.

En el capítulo IV, se realiza un estudio analítico del sistema legal mexicano vigente en relación con el citado tema, exponiéndose los aciertos, defectos y carencias existentes.

Como capítulo V se exponen las posibles reformas que, salvo mejor opinión de los expertos en la materia, podrían realizarse a las leyes que actualmente regulan el tema motivo de la presente tesis.

Así, podrá observarse que la presente investigación constituye una obra modesta, pero que de alguna forma trata de dar solución al problema planteado o al menos inquietar a los lectores sobre la situación imperante en México, en vista que si de ellos es posible, se le dé la difusión adecuada al encuentro de una reforma a las leyes aplicables que generen un incentivo real al talento de nuestra clase trabajadora sin menoscabar los intereses patronales.

México, D.F. agosto de 1998.

EL AUTOR.

CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA PATENTE DE INVENCION

1. - Comentario Previo.

La transformación cotidiana del mundo natural a un mundo de disponibilidad es producto del trabajo, por constituir una aportación de experiencia y capacidad. La necesidad de satisfactores provoca que el hombre desarrolle su intelecto y lleve a cabo transformaciones en elementos y procedimientos que generan un bienestar en el correr cotidiano de su vida. En este entendido, es de estimarse como inventor a todo a trabajador, toda vez que los objetos que nos rodean no son producto de la unión natural de los elementos que la componen, sino que todos ellos llevan implícito el intelecto de quien los a creado a fin de satisfacer una necesidad.

Por estas razones, las invenciones que se realizan, y aún mas las producidas dentro de las relaciones laborales, requieren de un marco de seguridad jurídica que permita incentivar a los creadores de dichas obras a proseguir con el mismo ahínco en el desempeño de sus actividades.

Por lo que toca a nuestro derecho positivo mexicano, como se verá en el desarrollo del trabajo que a continuación se expone, a pesar de estar en la mente del legislador los derechos otorgables a los trabajadores inventores desde el Constituyente de 1917, fue hasta la presente Ley Federal del Trabajo que se intentó dar una regulación a las mismas, dejando, sin embargo, múltiples lagunas en el tratamiento de posibles controversias desarrolladas con motivo de las relaciones de trabajo en una empresa.

En el presente capítulo, se expondrá en forma breve los conceptos fundamentales que se requieren para comprender de manera clara el problema planteado (las invenciones de los empleados desarrolladas dentro de su centro de trabajo), señalando el comentario de autores tanto mexicanos como extranjeros en relación con cada uno de los puntos a desarrollar.

2. – Concepto de invención.

Desde hace tiempo ha existido gran controversia en relación con la importancia de definir el concepto de "*invención*", algunos autores, como Ramella, señalan inconveniente establecer una definición al respecto en virtud de que en poco tiempo pudiera ser considerada obsoleta; por el contrario, otros autores argumentan que la definición de invención no es un concepto que pueda cambiar con la evolución de la industria, ya que ésta debe ser independiente de la situación real de aquélla.

Así, a fin de poder comprender cuando una inventiva puede llegar a ser producto de protección jurídica por parte del Estado, es conveniente elaborar una definición respecto del punto en desarrollo, aunado a que el entendimiento del concepto "invención" nos podrá facilitar la comprensión y alcance del tema que motivó el presente trabajo.

La dificultad primera que se encuentra en la realización del comentado objetivo, consiste en hallar una buena definición que permita a cualquier persona capacitarla para decidir si una idea constituye o no una invención, máxime que muchas cosas pueden ser consideradas como tal en el sentido corriente del vocablo, mas no en un sentido jurídico que permita el otorgamiento de una patente que proteja los derechos que de ella deriven.

Dicho lo anterior, es menester hacer un breve estudio de lo que debe entenderse por "invención".

En primer lugar, debe señalarse el concepto que la Nueva Enciclopedia Jurídica expone al respecto: "La palabra invención del latín *inventio*, encontrar, es también sinónima de hallazgo, dando la idea de encontrar algo hasta el momento oculto o ignorado. No obstante, el uso corriente de la palabra invención ha venido

a quedar restringido para aplicarla solamente al descubrimiento de nuevas realizaciones industriales".¹

La anterior cuasi-definición no es correcta, pues confunde los términos invención y hallazgo al usar éste último para definir al primero, además de considerarlos como sinónimos, situación que como se verá mas adelante es equívoca, en virtud de ser dos conceptos diferentes.

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba al citar al maestro Allart, señala que éste considera que la invención es: "una creación del espíritu que se produce en el dominio de la industria y se manifiesta por la obtención de un resultado industrial".²

Esta definición es considerada la más simple de todas; asimismo, es vaga e imprecisa, toda vez que utiliza por un lado un término filosófico que se presta a discusión: ¿qué es "una creación del espíritu?", o simplemente ¿qué es el espíritu?.

Por otro lado, la comentada definición no aclara que efecto tiene el obtener un determinado resultado industrial. Es decir, no señala cual es el objeto de crear ese determinado resultado.

En conclusión, la comentada definición no aporta concepto alguno que permita determinar con precisión qué debe entenderse como inventiva en los pretendidos objetivos señalados al inicio del presente punto en estudio.

Sobre el concepto en análisis Roubier manifiesta: "la invención constituye la realización material de una idea original".³

Al igual que la anterior definición, la expuesta por Roubier es simplista e inconclusa, en virtud de que si bien para definir a la invención expone algunos de sus elementos fundamentales, los cuales en primera instancia podrían llevar a considerarla como correcta para definir el término en cuestión, omite mencionar que para recibir la protección jurídica por parte del Estado se necesita que dicha idea sea susceptible de aplicación industrial y útil para satisfacer una necesidad técnica real.

Los autores alemanes por su parte, a pesar de definir a la invención en forma concordante, no proporcionan una definición que pueda considerarse como completa.

¹ Nueva Enciclopedia Jurídica. INST-JUE. TOMO XIII, Editorial Francisco Seix, S.A., Barcelona-España, 1968, p. 542.

² Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XVI, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1966, p. 760.

³ Roubier, P. Le droit de la propriété industrielle, Tomo II. París, Francia, 1954 p. 58.

Así, Kohler sostiene: "la invención es una creación característica del espíritu humano que reposa sobre una nueva combinación de las fuerzas de la naturaleza para alcanzar un determinado resultado".⁴

Hartig a su vez dice: "La inventiva es la solución de un problema técnico nuevo para su noción tecnológica, habiendo sido enteramente realizado, al menos en forma de ejecución según el modo de realización del cual es susceptible".⁵

Como se señaló con anterioridad, dichas definiciones no pueden ser consideradas correctas, pues bien, la primera de ellas no especifica con suficiencia los elementos constitutivos con que debe contar una invención y la segunda se basa exclusivamente en un aspecto técnico que impide comprender con claridad el significado que se busca.

Por otro lado, dentro de la doctrina mexicana, Jorge Barrera Graf en relación con el punto en estudio expresa: "El supuesto de la patente es la invención, que es una actividad intelectual que conduce a un descubrimiento, al hallazgo de algo que antes permanecía oculto y era ignorado (novedad de la invención) (art. 5º) y que sea susceptible de aplicación industrial (art. 8º); o bien, consiste en la obtención de una mejora de un invento que se haya patentado (art. 4º) (mejora de patente)".⁶

Audaz es su labor al pretender definir de manera completa lo que debe entenderse por invención, señalando para tal efecto los elementos esenciales que deben constituiria; así, efectivamente como sostiene Barrera Graf, la invención constituye una actividad intelectual, más, sin embargo, omite señalar que dicho proceso de carácter intelectual consiste en la concepción de una idea cuyo fin es la solución de un problema técnico real.

Por otra parte, al igual que las definiciones de Kohler y de la Nueva Enciclopedia Jurídica confunde los términos invención y descubrimiento, los cuales como se verá en el punto número 2 del presente capítulo, son términos diferentes, a pesar de que el común de la gente los llegue a utilizar como sinónimos.

Por su parte, Roberto Muñoz siguiendo la definición propuesta por Barrera Graf, sostiene: "La invención es un acto intelectual consistente en la concepción y práctica de una idea novedosa, original, útil para la colectividad y patentable."⁷

⁴ Enciclopedia Jurídica Omeba. Op. cit. p. 760.

⁵ Idem.

⁶ Barrera Graf J. Instituciones de Derecho Mercantil, Generalidades, Derecho de la empresa, Sociedades. 2ª. edición, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1991. p. 113.

⁷ Muñoz Ramón R. Derecho del Trabajo, Instituciones, Tomo II., 1ª. Edición, Editorial Porrúa S.A., México D.F., 1983. p. 264.

Esta definición, mejora en mucho a las anteriores; toda vez que aclara con bastante precisión lo que debe entenderse por acto intelectual, esto es, señalar que dicho acto consiste en la concepción y práctica de una idea novedosa, original, útil para la colectividad y patentable; asimismo, no confunde el término en estudio con el de descubrimiento.

Sin embargo, a pesar de la exactitud con la que cuenta, el autor omitió señalar en la comentada definición, que para ser patentable una invención además de los requisitos expuestos en ella, la idea debe ser susceptible de transformación de elementos de la naturaleza o la obtención de servicios que sean útiles a la comunidad a fin de dar solución a un problema técnico real.

Por lo que se refiere al sistema legal mexicano, es conveniente decir, que el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, señala el concepto de invención en los siguientes términos:

"ARTICULO 15. – Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas."

De la anterior definición podemos decir, que el legislador mexicano optó por un concepto de carácter utilitario, característica que debe tener toda invención en la industria. Asimismo, dicho concepto al no señalar los elementos característicos de patentabilidad para definir el punto en estudio, crea una situación de independencia entre ambos.

Conviene señalar, que el no mencionar los citados requisitos dentro de la definición de invención no significa que éstos no sean necesarios para obtener la patente correspondiente, toda vez, que dicha situación queda totalmente dilucidada al establecer en el artículo precedente los mismos.

Así, el artículo 16 de la Ley en comento establece:

"ARTICULO 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

III.- Las razas de animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que componen, y

V.- Las variedades vegetales."

De lo anteriormente expuesto se puede decir, que nuestro sistema legal de patentes cuenta con una definición bastante acorde a las exigencias de la vida industrial de cualquier época y lugar. Es decir, no es una definición que sirva exclusivamente para una época y lugar determinado, si no que por el contrario al ser un concepto independiente de la evolución de la industria permite ser siempre aplicable para entender en pocas palabras lo que debe considerarse como una invención.

Así, por lo acertado de su contenido, como por ser el considerado por la legislación vigente en nuestro país, es la definición que se tendrá como base para comprender lo que debe considerarse como invención.

Finalmente a manera de conclusión conviene precisar, que una invención se genera en la mente del ser humano a manera de una idea tendiente a dar solución a un problema técnico real. Más no es suficiente que piense y se imagine la idea de solución, sino que es necesario pasar de una actitud especulativa a una actitud práctica, planeando en todo caso la transformación de la materia o la energía que existe en la naturaleza, así como los procedimientos a emplear, a fin de ver cristalizada la invención.

Asimismo, es necesario que dicha invención sea novedosa y original, esto es, que signifiquen una real innovación, un adelanto efectivo en la industria.

De igual forma, la invención a debe ser útil, provechosa al hombre, a fin de satisfacer sus necesidades concretas; y sobre todo, susceptible de explotación industrial que signifique elaboración o transformación de productos o servicios.

En síntesis, una invención consiste en la idea materializada de solución novedosa y original de un problema técnico real susceptible de explotación industrial.

3. – Diferencia entre invención y descubrimiento.

Independientemente de haber expuesto en el numeral que antecede lo que debe entenderse como una invención desde un punto de vista legal y doctrinal, es pertinente realizar un breve análisis de su diferencia con el concepto de descubrimiento; toda vez que como se ha podido observar, existe un gran número

de autores que los llegan a confundir hasta el extremo de considerarlos como sinónimos.

Así por ejemplo, el jurista italiano Bosio sostiene: "Invención y descubrimiento son en sustancia idéntica cosa, y expresan un idéntico concepto...En el lenguaje del derecho las dos palabras invención y descubrimiento, son siempre usadas indistintamente. La Ley no ha separado en sus disposiciones la invención y el descubrimiento. Ha atribuido los mismos derechos al inventor ya sea que descubra o que invente".⁸

Asimismo, Di franco comparte la posición de Bosio al decir que: "La distinción entre invención y descubrimiento no se observa en nuestro Derecho positivo y en los sistemas a él afines, donde los dos términos son usados promiscuamente. Pero consideramos que a falta de un adecuado análisis diferencial se ha suplido por una sana intuición tocante a los elementos esenciales de la invención propiamente dicha. Porque sea para la invención o para el descubrimiento, el legislador no ha dejado de exigir el requisito de la utilidad o la industrialidad."⁹

De igual forma, los autores franceses no aceptan la distinción entre invención y descubrimiento, mas bien los utilizan indistintamente, dándole mayor uso al concepto descubrimiento, considerando que existen tanto descubrimientos prácticos, que son aquellos que tienen alguna aplicación industrial y los cuales son patentables; y los descubrimientos teóricos que no son patentables.

Así, Roubier expone: "Los descubrimientos por sí mismos no se encuentran en el dominio de la práctica, es decir, en el dominio de la patentabilidad. En otros términos no se puede patentar por que no existe una manera práctica de esta manifestación de establecer el derecho del creador. No podría cumplirse así con el requisito formal de la *descripción* que permite la reproducción ulterior del objeto patentado. Estaría, además, desprovisto del "quid industrial". El ente patentable tendría *límites indeterminados*..."¹⁰

Acorde con la doctrina, la legislación francesa no protege a los descubrimientos en estricto sentido, a pesar de usar indistintamente dicho término junto con el de invención, sino que sólo concede la patente correspondiente cuando dichos "*descubrimientos*" tienen una "*aplicación Industrial*", lo que implica que a pesar de usar los conceptos de manera sinónima solo se concede la protección del Estado a aquéllos que constituyen una verdadera invención hablando en una forma gramaticalmente correcta.

⁸ Enciclopedia Jurídica Omeba. Op, cit. p. 789.

⁹ Idem.

¹⁰ Idem.

Es decir, existe tanto en la doctrina como en la legislación francesa una carencia de un adecuado análisis conceptual de los términos descubrimiento e invención, suplido simplemente por la exigibilidad del requisito de utilidad o aplicación industrial, suficiente claro, para determinar el ámbito de protección por parte del Estado respecto de lo que en una correcta terminología vendría a constituir una invención. Más considero, debe darse siempre un adecuado uso al lenguaje, máxime que como se verá en los párrafos subsecuentes, los términos en cuestión cuentan con un significado distinto, razón por la cual no es conveniente usarlos como sinónimos, a pesar de señalar un requisito para conceder a algunos de ellos una protección jurídica la cual no es posible otorgarla a todos los supuestos al tenerlos considerados terminológicamente como iguales.

Las doctrinas anotadas se inclinan, como se puede apreciar, a admitir la asimilación jurídica entre los términos invención y descubrimiento, considerándolos sinónimos en razón de que la Ley no protege el descubrimiento en sí mismo, sino sus aplicaciones industriales.

Por otra parte, en la doctrina alemana a pesar de que sus autores no definen de manera completa lo que constituye una invención, si logran discernir su significado frente al de descubrimiento.

Así, en dicho sentido sostienen: "El descubrimiento es el reconocimiento de un objeto, de un fenómeno, de una propiedad, de un cuerpo desconocido hasta entonces pero ya existente...Por el contrario, la invención consiste en producir nuevos efectos técnicos, combinando o utilizando las fuerzas de la naturaleza. La invención exige que el hombre participe en su creación o en su realización. No se puede inventar lo que ya existe. Solo en la invención la actividad del hombre es productiva; en el descubrimiento es solamente receptora."¹¹

Con Independencia de lo antes expuesto, y con el fin de dilucidar de manera definitiva el significado de los términos en estudio y utilizarlos de manera correcta, es conveniente tener en cuenta las siguientes posturas:

Roberto Muñoz, autor mexicano, sostiene: "La invención es crear algo que no existe; en cambio el descubrimiento es encontrar - es precisamente descubrir - algo existente que estaba oculto o era desconocido."¹²

El citado autor, expone de manera clara y sencilla la diferenciación entre los conceptos en análisis, demostrando que la utilización de los mismos de manera sinónima equivale a un error terminológico que si no se tiene el debido cuidado puede llegar a entrañar confusión en los derechos que de ellos pueden llegar a derivarse.

¹¹ *Ibidem*, p. 790

¹² Muñoz Ramón, R. Op. cit. p. 264.

Por su parte, la legislación mexicana consagra en su articulado la diferenciación a que hemos hecho alusión en los párrafos que anteceden y la cual es necesaria a fin de evitar posibles confusiones que pudieran llevar a pensar en la obtención de ciertos derechos exclusivos de las invenciones.

Conviene recordar, que en el artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en México, se consagra el concepto de invención en los siguientes términos:

"ARTICULO 15. – Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas."

Dicho concepto, ha sido analizado en el punto que antecede del presente capítulo, por lo que exclusivamente se tiene como citado.

Por otro lado, la comentada Ley no contiene un artículo exclusivo que defina el concepto de descubrimiento de manera independiente como la hace con el de invención, sin embargo, en el numeral 19, que se refiere a los supuestos de excepción de invenciones, se prevé la comentada definición en la siguiente forma:

"ARTICULO 19.- No se consideran invenciones para los efectos de esta Ley:

I.- Los principios teóricos o científicos;

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

....."

Del anterior precepto es observarse, que la fracción II señala lo que legalmente debe entenderse como descubrimiento, pudiéndose argumentar que la legislación vigente sigue la diferenciación que se ha sostenido por algunos autores, principalmente de la misma doctrina mexicana, al preceptuar como tales a aquéllos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.

Esto es, tanto la doctrina como la legislación mexicana guardan actualmente concordancia entre los conceptos en cuestión, dilucidándose así la confusión que en otros países puede llegar a suscitarse debido a un precario análisis conceptual.

En conclusión, nuestro sistema legal vigente se encuentra a la vanguardia en la correcta utilización de la terminología en comento, razón por la cual será la que se utilizará en el presente trabajo.

Aunado a lo anteriormente expuesto, y a fin de completar el tema tratado, se expondrá en una forma esquemática sus diferencias, lo que permitirá establecer de manera definitiva el deslinde de los términos descubrimiento e invención.

| DESCUBRIMIENTOS | INVENCIONES |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiste en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre. (art. 19 F.II) | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. (art. 15) |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Es perfecto, absoluto, eterno y abstracto. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Puede ser perfeccionado, es relativo, pasajero, concreto, reposa sobre algo material |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ ES una actividad pasiva mediante la cual la naturaleza se revela al hombre. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Es una operación activa por la cual el hombre agrega algo a la naturaleza. |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ No puede ser falsificado, ya que no puede sino ser aplicado. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Puede ser siempre falsificado. |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se limita a revelar lo que existe en la naturaleza. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Es una creación del intelecto humano tendiente a dominar la naturaleza por medio de la utilización de las fuerzas preexistentes en ella. |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Es solamente receptivo, porque se limita a hacer conocer lo que existía, lo que hasta entonces había escapado a la observación. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Es productivo, ya que crea algo nuevo que era inexistente con anterioridad. |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revela un objeto o fenómeno creado sin la participación del hombre. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Exige siempre que el hombre intervenga en su realización. |

4. – Antecedentes históricos de las invenciones.

Las invenciones tienen su origen en las necesidades humanas. El hombre y la sociedad han tenido siempre necesidades y deseos, los que representan una meta y la invención es el medio con el cual aquélla puede ser alcanzada. La inventiva presupone pues y sobre todo un fin al cual tender o una necesidad a satisfacer. Esto constituye, casi siempre, el punto de partida para la creación de una invención.

A pesar de ello, el impacto que las invenciones han producido en la historia de la civilización no ha sido examinado con el debido cuidado, sin observar que el progreso humano y por ende la transformación real de la vida social se ha debido en muchas ocasiones a los inventos.

El maestro Sepúlveda va más allá de lo comentado y expone: "La historia de las invenciones, sin exagerar, principia aun antes que el hombre mismo. Varios inventos primitivos se deben indudablemente a los animales: los nidos, algún uso primario de herramientas, etc. Pero es claro que el ingenio humano procedió pronto, bien por analogía o bien por otros procesos mentales analíticos, a la creación de métodos o de útiles que permitieron una evolución notable."¹³

Aunado a lo manifestado por el maestro Sepúlveda, conviene decir que esa enorme cantidad de invenciones procedió de fuentes anónimas, siendo, por tanto, consideradas como patrimonio de la humanidad y no fue sino hasta el régimen económico moderno cuando se impuso la necesidad de que las invenciones fuesen protegidas a través de un sistema legal, convirtiéndose así la historia de las invenciones en la historia de las patentes.

Ello es comprensible dado la gran variedad de intereses en juego que acompañan a tales cuestiones.

En una primera conclusión, se puede sostener, que la evolución de la industria, a partir de ese momento, ha sido indudablemente consecuencia del genio inventivo del hombre tendiente a la producción de nuevos satisfactores de necesidades técnicas reales.

Ascarelli sostiene al respecto: "La disciplina jurídica de los inventos industriales se vincula, jurídicamente, al desarrollo de la técnica y a una

¹³ Sepúlveda C. **Notas para una teoría general de las invenciones**. REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO. México, Distrito Federal. TOMO VII, número 25-26, enero - junio, 1957. pp 47 y 48.

concepción del mundo físico que supera la contraposición aristotélica entre el mundo natural concebido como perfecto y sus artificiales deformaciones..."¹⁴

Máxime, que el progreso técnico-industrial ha tenido siempre como consecuencia la aparición de nuevas formas de relaciones humanas que han repercutido en los diferentes sistemas jurídicos, los cuales debido a que su función consiste en regular las relaciones de este tipo, tienen que enfrentarse necesariamente con la nueva problemática que surge por efecto de aquél progreso.

Las patentes son una creación del derecho con la finalidad de impulsar el progreso tecnológico. Ese objetivo fundamental aparece de manera destacada en los primeros antecedentes históricos de la comentada institución.

En esta testitura, conviene señalar que, las primeras leyes en materia de invenciones se encuentran en los países que ya mostraban adelanto económico.

Venecia del Renacimiento, es el lugar en el que se encuentra el más antiguo de los antecedentes de regulación de las invenciones, al promulgarse la llamada "parte" veneciana de 1474, considerada como la primera Ley de patentes.

Independientemente de lo antes expuesto, algunos autores suelen hacer arrancar la historia de la legislación moderna sobre patentes al par de la evolución del sistema político parlamentario. Los primeros datos que se tienen de éste derecho son ingleses y demuestran que las patentes eran verdaderos privilegios otorgados por el rey, que suponían para éste una fuente de ingresos.

Atendiendo a dicha postura, la evolución del derecho a la invención y de los derechos derivados de la patente se inicia, con las prerrogativas del poder real para conceder a los inventores el derecho de la explotación, el cual se consideraba como atributo y facultad del rey.

En Inglaterra debido a que esos privilegios se multiplicaron tanto, se convirtieron en injustos y opresivos, razón por la cual se expidió el estatuto inglés de los monopolios de 1624, de James Stuart, durante el reinado de Jacobo I, el cual concedía al inventor un derecho al negar la posibilidad de exclusivas para el ejercicio de actividades, es decir, el derecho del soberano a otorgar arbitrariamente monopolios y privilegios industriales, sustituyéndolos por el otorgamiento de una carta patente de invención que aseguraba la explotación del invento por 14 años. Asimismo, protegía a todos aquéllos que introducían alguna invención en el ámbito territorial al que la disposición legal era aplicable, sin

¹⁴ Ascarelli Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Traducción E. Verdera y L. Suárez Llanos. Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia. 1ª. Edición. Bosh, Casa Editorial. Barcelona España, 1970. p. 488.

distinguir entre inventores propiamente dichos e introductores del invento desde el extranjero.

Posteriormente, se encuentran disposiciones relativas a la protección de invenciones a través de patentes, tanto en la **Constitución de los Estados Unidos de América** de 1790 como en la primera **Ley sobre patentes francesa** del 7 de enero de 1791, tras un precedente de 1762 de Luis XV, disposiciones que compartían en común la innovación de proclamar un nuevo principio, consistente en conceder al inventor el derecho exclusivo a la explotación de la invención que la patente comporta, estableciéndose así, que el reconocimiento de la personalidad del inventor constituye una obligación de la República.

A fin de corroborar lo antes señalado, es pertinente tener en cuenta lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en su artículo primero, sección 8, fracción 8: "The Congress shall have power: ...to promote the progress of sciences and useful arts by securing for limited times to author and inventors the exclusive rights to their respective writing and discoveries", cuya traducción es la siguiente: "El Congreso tiene facultad:...para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles garantizando por tiempo limitado a autores e inventores los derechos exclusivos de sus respectivos escritos y descubrimientos".

En Alemania las patentes de invención se concedían ya en el siglo XVIII por medio de privilegios de los señores feudales, y después se usaron leyes especiales, siendo la primera de ellas la **Ley Federal de Patentes de 1887**.

Conviene decir, que la legislación sobre patentes se hace propia de todos los países en el siglo XIX y principalmente con **el Convenio de París de 1883**, con el cual se constituye un sistema de protección internacional.

En el caso de México, a pesar de su débil y carente industria durante el siglo pasado, otorgó tutela a los inventos desde los albores de su independencia; así, la primera Ley que se ocupó del tema de las invenciones fue el Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, la cual fue aplicada por un periodo de doce años.

Luego vendrían diversas leyes a lo largo del siglo XIX que abordarían la materia desde diferentes ángulos. Así, tenemos que la primera de ellas, correspondiente al México independiente, fue la **Ley sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria** del 7 de mayo de 1832.

En dicha Ley se podría iniciar el procedimiento para obtener el privilegio respectivo ante los ayuntamientos o ante los gobernadores de los estados de la Federación. El Ministerio de Relaciones era el organismo encargado de expedir

las patentes las cuales duraban 10 años y 6 las de modelos a contar de la expedición, con la característica de estar limitadas a una sola entidad federativa.

Posteriormente durante el mismo siglo se dictaron la **Ley de 1843** y la de **1890**.

La citada **Ley del 7 de junio de 1890**, amplió el plazo de duración de las patentes a 20 años, pudiéndose prorrogar por otros 5 años mas a criterio del ejecutivo federal si estimaba que la invención era útil a la producción nacional. Asimismo, estableció un procedimiento de oposición a la solicitud de la patente por tercero afectado. La Secretaría de Fomento era la encargada de otorgar los privilegios.

Ya en siglo XX la legislación mexicana en materia de patentes se ocuparía de aspectos mas puntuales y específicos como lo son las licencias obligatorias y la posible pérdida de derechos por no haber explotado la patente en un determinado plazo.

Así, la **Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903**, motivada por la Convención de París de 1883, revisada en Bruselas en 1900, definía con mayor precisión lo que era patentable y mantenía la disposición de vigencia de 20 años improrrogables; sin embargo, se suprimió el procedimiento de oposición de tercero a la solicitud de la patente y los privilegios se concedían sin examen de novedad y sin garantía de ella.

De igual forma, se creó un régimen de licencias obligatorias y aparecen por primera vez las patentes de modelos y de dibujo industrial.

Debido a la Revolución Mexicana, que trajo notables cambios económicos, se creó la **Ley de Patentes de Invención del 26 de junio de 1928**, la cual contuvo una serie adelantos respecto de sus precedentes.

En dicha Ley, se introdujo el examen de novedad, y a pesar de que la duración de la patente seguía siendo de 20 años, sobre los cuales no era posible la existencia de una prórroga. Se incorporó de igual forma el concepto de invención por mejoras, modelos y dibujos industriales y el examen extraordinario de novedad absoluta.

La **Ley de la Propiedad Industrial del 1° de enero de 1943**, no presenta cambios de mejoría respecto de las anteriores, sino por el contrario crea un sistema de obtención y nulidad de patentes más complicado y difícil. Por otra parte, es la Secretaría de Economía la encargada de otorgar dichos privilegios.

En dicha Ley, ya no existen las patentes de modelos y dibujos industriales, sólo se registran. Asimismo, es importante señalar que la duración de la patente de invención se redujo a 15 años.

En diciembre de 1975 se creó la mal llamada **Ley de Invencciones y Marcas**, la cual fue muy criticada dado que contaba con una denominación impropia; esto es, si se atendía exclusivamente al nombre de la comentada Ley, se diría que solamente regulaba invenciones y marcas, más, sin embargo, regulaba en esencia a todas las creaciones industriales, por tanto, era un verdadero Código de Propiedad Industrial.

Dentro de los aspectos importantes que se suscitaron dentro de la vigencia de la Ley en comento, encontramos que al momento de su publicación concedía una duración de la patente de 10 años, la cual mediante reforma en 1987 se incrementó a 14 años.

Asimismo, fue la primera Ley que dio tratamiento al problema de las invenciones de los trabajadores, creándose para tal efecto el artículo 13, cuyo texto a la letra decía:

"ARTÍCULO 13. - Las invenciones realizadas por quienes prestan sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo, se regirán en los términos del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, por lo dispuesto en ese ordenamiento".

Por otra parte, se crean dentro de esta Ley los llamados Certificados de invención, los cuales se les dio una vigencia de 10 años. Asimismo, se siguió protegiendo a los modelos y dibujos industriales a través de registro, con la variante de tener una vigencia de 5 años.

Fue corta la duración de la Ley de Patentes y Marcas, toda vez que en junio 1991 se publicó la llamada **Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial**, la cual en agosto de 1994 sufrió una reforma en la que se le cambió de nombre, quedando de la siguiente manera: **Ley de la Propiedad Industrial**. Es de relevada importancia señalar que es la legislación vigente en México.

Nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, concede una vigencia de 20 años improrrogables a la patente de invención y 15 al registro de dibujos y modelos industriales presentando la variante de conceder una duración de 10 años cuando se trate de un registro de modelo de utilidad.

Es de trascendencia señalar que desaparecen los certificados de invención; asimismo, en lo tocante a las invenciones de los asalariados, su regulación exclusivamente se cambia al numeral 14, siendo íntegramente el contenido existente en la anterior Ley de la materia.

En tal entendido, las invenciones de los trabajadores en México se regulan actualmente con base en la legislación laboral y no por la legislación que rige la materia de propiedad industrial.

Ahora bien, aunado a lo expuesto con anterioridad, conviene precisar que el derecho del inventor a la explotación exclusiva de su obra, fue reconocido tanto por la Constitución de 1857 en sus artículos 28 y 85, como por la actual Constitución de 1927 en su artículo 28, primer párrafo.

Finalmente, es menester tener en cuenta, que México se ha incorporado al igual que muchos países a la regulación internacional en materia de patentes, destacando de entre los convenios que al respecto a celebrado, el de París para la Protección Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1962 y por decreto de promulgación del Acta de Revisión del Convenio de París publicado en el Diario citado el 11 de julio de 1964 en el que se incluyen las patentes. Es importante citar, que la última revisión al Convenio de París fue en Estocolmo en 1967.

5. – Clasificación de las invenciones.

Existen múltiples formas de clasificar a las invenciones dependiendo los autores y el país de que se trate; no obstante dicha problemática, se expondrá a continuación un criterio basado en los diversos tipos de invenciones comprendidos tanto por la doctrina como el sistema legal mexicano.

En tal entendido, es conveniente tener en cuenta lo expresado por el maestro Barrera Graf en relación con el tema en estudio: "En función de la actividad inventiva, las invenciones industriales se clasifican en *simples y compuestas*; aquéllas, a su vez, en invenciones *simultáneas* e invenciones *sucesivas (de procedimientos o de combinación funcional)*. Las compuestas comprenden a las llamadas invenciones de *fusión o combinación...*"¹⁵

La anterior clasificación si bien trata de englobar a todos los tipos de invenciones que podrían suscitarse en la industria, dicho objetivo no se cumple en forma total, al menos en lo que respecta a nuestro país, como podremos observar en los párrafos siguientes.

¹⁵ Barrera Graf J. Tratado de Derecho Mercantil. VOL. I. 1ª Edición, Editorial Porrúa S.A., México, D.F., 1957.pag. 341.

Esto es, doctrinariamente Barrera Graf expone una clasificación de las invenciones, más deja fuera de la misma a las invenciones realizadas por personas sujetas a una relación laboral, comprendidas en la legislación mexicana, las cuales por su misma naturaleza se les ha dado una regulación especial.

Es entendible, sin embargo, la postura de Barrera Graf, toda vez que las creaciones realizadas por empleados se pueden englobar en un alguno de los rubros de la comentada clasificación. Más, dichas invenciones comprendidas en la clasificación de Barrera Graf, pueden pertenecer no a empleados; de ahí que sería conveniente hacer la aclaración en el sentido de que las invenciones pueden ser objeto de dos tipos de clasificaciones en forma simultánea sin alterar su esencia.

Es decir, una invención puede, por ejemplo, considerarse de empleado y al mismo tiempo ser de combinación o fusión.

Ahora bien, es preciso señalar que las invenciones de trabajadores se han clasificado en tan diversas formas, que incluso han surgido algunas con el objeto de discernir si se trata de invenciones de empleados o invenciones libres.

En esta testitura, el Dr. David Rangel ha sostenido: "Las invenciones laborales son clasificadas desde los más variados puntos de vista, sea atendiendo a la participación que ese logro tenga en la empresa, sea tomando en cuenta la presencia o ausencias de un acuerdo expreso entre el patrón y el investigador acerca de la propiedad del invento; bien teniendo presente que la actividad inventiva del trabajador constituya explícita o implícitamente el objeto del contrato de trabajo o servicio de cualquier clase. También se sigue el criterio para su agrupamiento, el que la concepción original del problema técnico propuesto y de la solución buscada para resolverlo haya partido del patrón o provenga del trabajador."¹⁶

Dentro de las múltiples y variadas clasificaciones que han existido, la división de origen alemán es la considerada como clásica y la predominante.

Dicha clasificación será expuesta en el capítulo II del presente trabajo, más conviene adelantar que la comentada clasificación agrupa a las invenciones laborales en tres categorías:

- a) Invenciones de servicio
- b) Invenciones de empresa

¹⁶ Rangel M.,D. Los derechos del inventor asalariado. REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA. Editorial Libros de México, México, D.F., Enero - diciembre, 1970. p.p. 19 y 20.

c) Invencciones libres.

Por otra parte, la actual legislación mexicana no señala de manera expresa las clases de invenciones que pueden llegar a patentarse, simplemente en el artículo 16 se expresa de manera genérica: "Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos des esta Ley..."

De ahí que sea posible patentar todo aquello que cumpla con los citados requisitos legales y no se encuentre comprendido en las excepciones a que hace referencia la propia Ley de la materia.

No obstante lo anterior, la Ley excepcionalmente hace referencia a dos tipos de invenciones, una a con el objeto de establecer su limite y otra a fin de darle una regulación especial.

La primera de las comentadas en el párrafo que antecede, es la relativa a las **invenciones de combinación o fusión**, la cual a fin de posibles intentos de llegarla a confundir con la yuxtaposición de invenciones, la Ley de Propiedad Industrial establece en el artículo 19, fracción VIII la diferencia legal en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 19. - No se consideran invenciones para los efectos de esta Ley:

.....

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcladas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia."

La segunda de las **invenciones** a que hace referencia de manera excepcional la Ley de Propiedad Industrial vigente en México, es la relativa a la **realizada por personas que estén sujetas a una relación laboral**; esto como se señaló en párrafos anteriores, con el objeto de darle una regulación especial.

En tal sentido, es menester tener en cuenta lo establecido en el artículo 14 de la comentada Ley de Propiedad Industrial:

"ARTICULO 14.- A las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales realizados por personas que estén sujetas a una relación de

trabajo, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.”

Con ello, la Ley de la materia transfiere la regulación de las invenciones de empleados a la legislación laboral Federal, en vez de establecer reglas especiales en su propio ordenamiento.

Esta situación será planteada con mayor amplitud en el punto 15 del presente capítulo,

Finalmente, es conveniente hacer el comentario en relación con los diseños industriales y los modelos de utilidad, en el sentido de que estos no constituyen realmente invenciones; sin embargo, consisten en una forma especial de propiedad intelectual, la cual es protegida a través de registro.

Esto es, las legislaciones anteriores sobre de patentes en México, comprendían como invenciones patentables tanto a los modelos y dibujos industriales, dándoles simplemente un plazo menor de protección en la patente al que se concedía a las invenciones propiamente dichas. Por lo que debemos considerar como un avance significativo del legislador haber regulado en los capítulos III y IV, del Título II, de la Ley, los modelos de utilidad y diseños industriales, así como de señalar expresamente en los artículos 2, fracción V y 10 lo siguiente:

“ARTICULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:

.....

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de **patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales;** publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominación de origen, y regulación de secretos industriales, y

.....

“ARTÍCULO 10.- El derecho a que se refiere el artículo anterior, se otorgará a través de **patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales”**

Con ello se disipa en su totalidad la problemática que existía en torno a si debían o no considerarse como invenciones a los comentados modelos de utilidad y diseños industriales.

6. – Definición de patente.

La única forma de estimular a los inventores es darles privilegios para que exploten en forma exclusiva su invención durante cierto tiempo; esto, con el fin de fortalecer el desarrollo industrial en cada país.

Así, se ha expuesto en puntos anteriores del presente trabajo, que la protección brindada por el Estado a las invenciones es a través de las llamadas patentes de invención; sin embargo, no se ha establecido de manera específica concepto alguno que nos permita conocer con precisión cuando estamos en presencia de una de ellas, motivo por el cual se le dará al mismo un tratamiento específico.

En dicho entendido, es conveniente señalar que se expondrá una serie de definiciones en relación con el concepto en cuestión, a fin de poder establecer con mayor certeza la más apropiada de ellas y llegar así a comprender con claridad el tema en estudio.

En primer término, es menester exponer que desde un punto de vista etimológico la palabra patente deriva del latín *patens, patentis*, que significa abierto, manifiesto, descubierto, lo que es claro, perceptible.

Mario Bauche complementa lo anteriormente señalado en los siguientes términos: "el sentido etimológico de la palabra, deriva de la expresión latina *literae patentae*, es decir, las cartas en que se daba a conocer la concesión de un privilegio, llamadas de esa manera "porque no están cerradas, sino expuestas a la vista, con el gran sello colgando al final, y normalmente dirigidas por el soberano a todos los súbditos de su reino...

Ibarrola concuerda, al manifestar que la palabra patente, viene de *literae patentae*, las cartas enviadas por el soberano a todos los que la presente vieron, y en las que concedía un título, un empleo, un monopolio: no eran selladas, sino abiertas y por eso se llamaron patentes. Por contraposición, las *Literae Clausae* se enviaban a determinadas personas para tratar asuntos privados, y eran cerradas."¹⁷

Por otra parte, es pertinente señalar, que los términos francés (brevet) e italiano (brevetto) son los equivalentes de la palabra patente en sus respectivos idiomas. Dichos términos tienen su origen en la palabra "breve", que consistía en

¹⁷ Bauche Garciadiego H. La empresa. Nuevo derecho industrial, contratos especiales y sociedades mercantiles. 2ª Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1983. p. 137.

la diplomacia medieval, en un documento menor emanado por el rey, que tenía la característica de no estar sellado ni registrado.

En la actualidad los comentados términos significan, en general patente, diploma emitido en nombre de un gobierno. Sin embargo, existe una importante diferencia entre ambos, mientras la palabra italiana se utiliza tanto para las invenciones como para las marcas, modelos de utilidad y modelos industriales, el término brevet se usa sólo para designar la concesión de derechos sobre las invenciones.

Ahora bien, expuesto a grandes rasgos el sentido etimológico del término en estudio y a fin de comprender el desarrollo del presente punto, es menester señalar que existen todo tipo de definiciones respecto del concepto de patente, desde algunas muy generales y de carácter simplista hasta algunas muy completas.

Así por ejemplo, Francois Savignon define a la patente como: "un monopolio privado de explotación".¹⁸

Dicha definición tiene la característica de ser demasiado genérica, a grado tal, que no logra disipar el punto en cuestión.

En primer término, habla de "monopolio privado", palabras que no explican con claridad el término patente. Aunado, a que en nuestro país por disposición constitucional están prohibido los monopolios, existiendo exclusivamente algunas excepciones a manera de beneficios, no siendo estimados como monopolios.

Resulta de relevada importancia el criterio preponderante entre los autores latinos, quienes consideran a la patente como el documento o certificado expedido por el Estado y en el que se hace constar la concesión de un derecho exclusivo a la explotación de un invento en favor de una persona determinada.

Fundamentan su posición en el sentido de que el derecho del inventor nace con la invención y no con la concesión, de ahí que la patente sólo venga a representar la consagración de ese derecho. En tal entendido, sostienen que existe el principio según el cual ni la Ley ni el Estado originan el derecho inmaterial del inventor, sino que tan sólo se limitan a reconocerlo; sin embargo, la intervención del Estado es una condición necesaria para su perfeccionamiento, en grado tal, que en tanto no se solicita y obtiene la consagración oficial bajo formas determinadas, el derecho del inventor no es reconocido, es decir, es necesario que conste en un título oficial.

¹⁸ Savignon F. Investigación, desarrollo y patentes. REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA. Editorial Libros de México, México, .D.F., Julio - diciembre. 1966. p. 249.

Dentro de dicha postura, existen múltiples autores que exponen sus conceptos basados en el anterior criterio. A continuación se menciona sólo algunas de dichas definiciones.

El Diccionario Jurídico Mexicano por su parte, considera como patente al: "privilegio que otorga el Estado para explotar una invención nueva, susceptible de aplicación industrial."¹⁹

Asimismo, la Enciclopedia Universal Ilustrada señala: "la patente consiste en el título oficial y auténtico, representativo de la propiedad o derechos que se tengan por haber descubierto o establecido en un país una industria nueva."²⁰

Por su parte, Rodrigo Uría, representante de los autores españoles, sostiene que la patente consiste en: "el título expedido por el Estado reconociendo a favor de determinada persona el derecho exclusivo de emplear y utilizar en la industria por cierto tiempo una determinada invención y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados con arreglo a ella."²¹

De igual forma, Correa M. Antonio define a la patente como: "el documento oficial con el que se acredita la titularidad del derecho exclusivo sobre el invento"²²

En los citados términos el Dr. Rangel Medina sostiene: "La patente consiste en el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales."²³

Dicha postura ha tenido tanta influencia, que incluso ha sido tomada en la Ley Tipo sobre invenciones para los países en desarrollo en los términos siguientes: "La patentes es un documento expedido por una autoridad gubernamental al inventor o a su causahabiente, cuya consecuencia jurídica y económica principal es que durante cierto número de años la invención sólo puede ser explotada por el propietario de la patente o con permiso suyo."²⁴

¹⁹ DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. P - Z. 4ª. Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1991, p. 2349.

²⁰ ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO AMERICANA. PARE - PERZ. TOMO 42. Espasa - Calpe S.A. Editores. Madrid, España. 1988. p. 726.

²¹ Uría R. Derecho Mercantil, 11ª. edición Editorial Imprenta Aguirre, Madrid, España, 1976. p. 57.

²² Correa M., Antonio. La legislación mexicana sobre patentes de invención. REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA.. Editorial Libros de México, México, D.F., No. 1. Enero - Junio, 1963 p. 10.

²³ Rangel Medina D. Op, cit. p. 23.

²⁴ Cita de Bauche Garciadiego H. Op, cit. p. 138.

Sin embargo, a pesar de estar ampliamente difundido el criterio de considerar a la patente como documento, no es la tesis universalmente admitida; ejemplo de ello, es que tanto la doctrina francesa como la alemana hacen mención de otros significados del término patente.

En esta testitura, Roubier considera como la patente "tanto el documento en que consta derecho de patente, como el acto administrativo de concesión"; en tanto Rotondi señala que: "con el nombre de patente se suele designar por antonomasia el certificado que garantiza al inventor la explotación exclusiva de una invención industrial, ... (e) impropriamente al derecho que aparece consignado en el certificado".²⁵

Por su parte, la doctrina alemana designa con la palabra en estudio tanto al documento en que se hace constar la concesión del derecho exclusivo, como el acto de concesión y el derecho exclusivo mismo.

Resulta, en consecuencias, que una gran parte de los autores alemanes no consideran necesario definir la patente, sino que se limitan a dar la noción de cada una de las expresiones con que se designan los varios significados que podrían atribuirse a la palabra patente.

Barrera Graf autor mexicano, es partícipe de considerar a la patente como: "un derecho que concede el Estado a que una invención se divulgue, se describa en forma clara y completa y que se examine."²⁶

Respecto a la comentada definición es pertinente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El maestro Barrera Graf no señala que la patente sea un documento, sino que de su definición se desprende que consiste en un derecho que concede el Estado, el cual no debe confundirse con el certificado de patente, que es el documento en el cual consta dicho privilegio.

Sin embargo, a pesar de su aparente acierto, su definición no es precisa como podrá observarse en los párrafos siguientes, toda vez que señala que la patente consiste en un derecho que concede el Estado a que una invención se divulgue, se describa en forma clara y completa y que se examine, dejado fuera muchos otros aspectos característicos de la patente como son la explotación exclusiva por parte del inventor durante un periodo determinado y la obligación de pagar anualidades, entre otros.

²⁵ *Ibidem*, p. 139.

²⁶ Barrera Graf J. Instituciones de Derecho Mercantil, Generalidades, Derecho de la empresa, Sociedades. Op. cit. p. 113.

Así, como se ha podido observar, la definición de patente varía en función del sistema jurídico desde el cual se analiza; sin embargo, algunos organismos internacionales, han intentado adoptar ciertos criterios que resulten aplicables en todos los países.

Así por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas define a la patente como: "un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado."²⁷

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) define a la patente como: "un documento emitido, a solicitud, por una oficina gubernamental (o una oficina regional que actúa para diversos países) que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con autorización del titular de la patentes. La protección que confiere la patente está limitada en el tiempo (generalmente de 25 a 20 años)."²⁸

Con mayor certeza a las definiciones expuestas, Alvarez Soberanis, sostiene que la patente consiste en: "un privilegio que otorga el Estado, que implica el derecho exclusivo de explotar una invención, pero que el ejercicio de ese derecho, está sujeto a las modalidades que dicte el interés público."²⁹

La anterior definición, es un intento por parte de su autor de explicar con claridad lo que legalmente puede entenderse por patente; sin embargo, adolece de una correcta utilización de términos.

Esto es, si bien señala que el Estado otorga la patente como un privilegio, y que está sujeta a modalidades que dicte el interés público, no es propio tal sentido, toda vez que la palabra "modalidades" implica tipos, no obligaciones que lleguen a restringir un derecho.

Constituye una definición interesante la sostenida por Bercovitz: "La patente es la posición jurídica que se atribuye a una persona en virtud de un acto administrativo y cuyo contenido esencial consiste en el derecho de explotar con carácter exclusivo, durante cierto tiempo, una invención industrial determinada."³⁰

La anterior definición es muy completa y pareciera que sería la más apropiada para tenerla como modelo; sin embargo, no es muy acertada y por ende

²⁷ Cita de Alvarez Soberanis J. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología, 1ª Edición, Editorial Porrúa, S.A., México D.F., 1980. p. 44.

²⁸ Cita de Alvarez Soberanis J. Op, cit. p. 45.

²⁹ *Ibidem*, p. 48.

³⁰ Cita de Bauche G.M. op, cit. p. 139.

útil para poder comprender con claridad el concepto en estudio; esto es, si bien logra diferenciar con gran precisión a la patente del acto que le da origen, así como del certificado en que se plasma, confunde el término en cuestión con el derecho de patente. Razón por la cual y a fin de elaborar una definición que reúna los requisitos buscados, es pertinente tener en consideración el siguiente razonamiento.

La patente es un término abstracto, por lo cual no podemos confundirla con el certificado en el que se plasma el acto de concesión de aquélla. Es decir, el certificado de patente es simplemente el documento probatorio expedido con posterioridad al acto administrativo de concesión, en el que se plasma la patente, más no constituye la patente en estricto sentido.

Asimismo, no se debe confundir con el acto administrativo de concesión, toda vez que la patente constituye la consecuencia de aquél.

Más aún, y a pesar de que el contenido esencial de la patente sea el derecho exclusivo a explotar una invención por un periodo de tiempo determinado, no debe confundirse con el derecho de patente otorgado por el Estado, toda vez que la patente no solo lleva consigo determinados derechos, sino que recíprocamente conlleva obligaciones para su titular.

Así finalmente y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se puede conceptuar a la patente de invención como la situación jurídica de carácter complejo derivada de un acto administrativo de concesión que resulta en favor de una persona física o jurídica, respecto de una invención así considerada por la legislación vigente.

Así entendida la patente, se diferencia perfectamente del certificado en el que se plasma, como del acto administrativo de concesión, en el que aquélla tiene su origen, y del derecho de patente (el derecho exclusivo a la explotación de la invención patentada), pues como se señaló en párrafos anteriores, aún cuando este derecho es el contenido esencial de la patente, también no hay que olvidar que conlleva una serie de obligaciones las cuales sino son cumplidas en su totalidad traen como consecuencia la pérdida de la patente, por tal virtud, ésta debe ser entendida como situación jurídica (en virtud de que existen tanto derechos como obligaciones) recaída sobre una persona física o jurídica respecto de una invención y derivada de un acto administrativo de concesión.

7. - Fundamento legal de la expedición de patentes.

El punto de estudio que se emprende, constituye uno de los más interesantes en materia de análisis jurídico, dado que debe exponerse en primer término el fundamento constitucional de la materia, a efecto de tener presente la legalidad de la Ley de Propiedad Industrial; asimismo, debe citarse la facultad otorgada al Ejecutivo Federal respecto de la expedición de los títulos sobre invenciones, así como su delegación a un organismo descentralizado (IMPI) que se será el encargado de realizar dicha función.

En dicho entendido, debe tomarse en cuenta primeramente lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28, párrafo noveno, en el que se consagra a manera de privilegio el uso exclusivo de los inventos por un determinado tiempo, así como los privilegios a los autores y artistas para la producción de sus obras.

En dichos términos, el artículo en comento establece:

“ARTÍCULO 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

.....

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

.....”

Por su parte, el artículo 89 Constitucional, que se refiere a las facultades del Presidente de la República, consagra en su fracción XV el fundamento constitucional de la Ley de Propiedad Industrial siendo de esta forma la reglamentaria de dicho ordenamiento junto con el artículo 28, párrafo noveno citado. Asimismo, dispone la facultad de la expedición de patentes a cargo del Ejecutivo Federal, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 89. - Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la Ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;

.....”

De los artículos antes citados, se desprende que el Estado otorga a los inventores una protección jurídica respecto de sus obras por un tiempo determinado; constituyéndose así, de manera aparente, un derecho exclusivo, más no se tiene que olvidar que en la Ley de Propiedad Industrial, no solo se confirma dicho derecho, sino que se establecen una serie de obligaciones que restringen de alguna manera el comentado privilegio.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que algunos autores como Antonio M Correa consideran que: “en México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria”³¹, situación que, por una parte, el mismo texto constitucional descarta, y por otra, la temporalidad y obligaciones establecidas al privilegio concedido, de ninguna manera son compatibles con un monopolio en sentido estricto.

Esto es, las disposiciones constitucionales señalan expresamente que la explotación exclusiva a cargo del inventor respecto de sus creaciones industriales, no constituye un monopolio, sino un privilegio.

Y de igual forma, como se puede observar, la Constitución remite a la Ley de Propiedad Industrial a efecto de su regulación, en la que se establecen no sólo derechos sino también deberes que hacen del privilegio una situación jurídica especial (como se señaló en el punto anterior del presente trabajo), que de ninguna forma puede ser compatible con un monopolio en estricto sentido.

Ahora bien, conviene señalar que las disposiciones constitucionales citadas son las que sirven de apoyo a la legislación sobre patentes. Y aun cuando pudiera pensarse que las expresiones en ellas manifestadas, tales como “perfeccionadores de algún ramo de la industria” y “descubridores”, son anacrónicas (fuera de tiempo, obsoletas), ello es así porque dicha terminología arranca de las leyes que han regido el derecho de patentes en México, evolucionando el significado preciso de dichos términos en la medida que la legislación ha sido reformada.

Por otra parte, e independientemente de lo expuesto, no se debe pensar que toda vez el artículo 28 constitucional solo sirve de apoyo a la legislación de

³¹ Correa M. Antonio. Op, cit. p. 10.

propiedad Industrial; sino que también es el fundamento que da origen a la legislación de derechos de autor.

No obstante lo señalado, debe decirse que en las disposiciones legales establecidas en la Ley de la materia se confirman las normas constitucionales, así como se regulan de manera específica lo relativo a las formas de protección del Estado respecto de las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen y secretos industriales.

En concreto, el artículo 2, fracción V de la Ley de Propiedad Industrial vigente en México, establece como objeto de la misma, la protección de la industria en los siguientes términos:

"ARTICULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:

.....

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominación de origen, y regulación de secretos industriales, y

....."

A hora bien, la Ley de Propiedad Industrial es exclusivamente la disposición aplicable en la materia, y en dicho entendido consagra en su artículo 6° la facultad exclusiva a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de ser la autoridad administrativa encargada de la emisión de los títulos de protección industrial.

Dicho numeral establece:

"ARTÍCULO 6°.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

.....

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir, declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus

renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

.....”
Aunado a lo anterior, el artículo 9° de la multicitada Ley, confirma las disposiciones constitucionales sobre el otorgamiento del privilegio temporal otorgado por parte del Estado a las invenciones realizadas por personas físicas en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 9°.- La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo a las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.”

Complementa el derecho antes descrito, el artículo 10, otorgando para su reconocimiento las llamadas patentes de invención.

“ARTÍCULO 10.- El derecho a que se refiere el artículo anterior, se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.”

Conviene señalar, que a pesar de que el artículo 9° sólo concede el derecho a una persona física (el inventor), las invenciones pueden ser transmitidas a una persona moral, constituyéndose ésta como titular de los derechos y obligaciones que conceden las patentes respectivas, salvo el llamado derecho moral del inventor.

En dicho sentido, se establece en el artículo 11 de la propia Ley de la materia lo siguiente:

“ARTÍCULO 11.- Los titulares de patentes o de registros podrán ser personas físicas o morales.”

Asimismo, la Ley prevé la hipótesis de concurrencia de personas en una sola invención, existiendo por tanto la distinción entre el inventor que puede ser una persona física o un grupo de personas físicas.

En conclusión, tanto la Constitución Política como la Ley de Propiedad Industrial, establecen entre sus disposiciones legales, el fundamento de la concesión de las llamadas patentes, respecto de invenciones realizadas en el campo de la industria.

8. - Naturaleza jurídica de la patente de invención.

La protección jurídica de las invenciones se manifiesta de modo fundamental mediante una llamada propiedad industrial sobre las mismas. Para las invenciones que se mantengan en secreto quedará prácticamente reducida la protección legal al castigo del descubrimiento o revelación maliciosa de tal secreto, como se verá más adelante.

La mencionada protección sobre las invenciones es y se concreta esencialmente en el reconocimiento por parte del Estado de unos derechos temporales de exclusiva sobre la explotación de lo inventado, mediante las que se denominan patentes de invención, sin olvidar, como se vio en puntos anteriores de presente capítulo, que dichos derechos van acompañados por una serie de prerrogativas a efecto de estar en aptitud de ejercer tales privilegios. (ver el capítulo de concepto de patente).

Existen diversas corrientes que tratan de encuadrar a las patentes de invención, a efecto de determinar su naturaleza jurídica, entre ellas podemos citar a las siguientes:

- 1) Una primera corriente sostiene que la patente de invención consiste en un contrato celebrado entre el inventor y el Estado.
- 2) Otros autores consideran que la protección de las invenciones a través de las llamadas patentes, no es más que el reconocimiento al inventor de su derecho a que cualquier infractor le resarza el daño causado, según las reglas de la responsabilidad extra-contractual.
- 3) Otra corriente surgida en Alemania y que pronto encontró seguidores en otros países, es la que considera a las patentes de invención como un nuevo tipo de derechos, los de la personalidad.
- 4) Asimismo, surgió también en Alemania, la llamada teoría de los derechos sobre los bienes inmateriales, acogida prontamente en Italia y Francia. En Bélgica Maurice Picard la reelaboró con el nombre de derechos intelectuales.
- 5) Por último, se tiene a la llamada teoría de la propiedad, que es la considerada como clásica, pues así consideraba los derechos del inventor la Ley francesa de 1791.

Esta última postura es la más adoptada, especialmente por los tratadistas mexicanos que se han ocupado del tema.

Sin embargo, aún dentro de esta postura considerada como clásica, existen confusiones por parte de los autores que la integran; ello debido a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 28, párrafo noveno y 89, fracción XV, lo siguiente:

"ARTÍCULO 28. -

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

....."

"ARTÍCULO 89. - Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

.....

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la Ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;

....."

Así, como consecuencia de lo preceptuado en dicho ordenamiento legal, Mantilla Molina sostiene: "con el vocablo patente se denotan dos cosas: a) el derecho de aprovechar la invención, y b) el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho."³²

En dicho sentido, Barrera Graf señala: "La patente estriba, por una parte, en el derecho absoluto de explotación exclusiva de la invención que la ley concede al inventor o causahabiente, así como en la obligación que el beneficiario contrae de pagar periódicamente ciertos derechos fiscales y el deber de explotar efectivamente la invención; por la otra, consiste en el título o documento que el Estado expide a favor del inventor o causahabiente. Aquél es *un derecho industrial de carácter real*, semejante al derecho sobre la invención, que confiere a su titular la propiedad temporal del invento y, en consecuencia, el derecho exclusivo de explotar éste, así como transmitirlo total o parcialmente y prohibir a terceros su uso.

³² DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Op, cit. p. 2349.

El título es un documento público declarativo, que se expide a consecuencia de un acto administrativo, solemne, de naturaleza unilateral. No se trata, pues, de un documento constitutivo, a la manera de los títulos de crédito, sino de un documento probatorio que acredita los derechos de su titular...³³

Redondea el tema, Mario Bauche Garciadiego, al sostener: "Como es lógico el interés público predomina sobre el particular y privado del autor de la invención; de ahí que si éste no acude al procedimiento legal de la divulgación, que consiste en la solicitud de la patente, sino que prefiere caso muy frecuente mantener el sigilo de su invento, la tutela es limitada, ya que sólo se otorga frente al círculo estrecho de personas unidas al inventor por lazos de subordinación o por vínculos contractuales, y la divulgación del secreto motiva, generalmente, que la invención se transforme en *res omium communes*. Además, los ordenamientos legales unánimemente imponen el deber de ejecutar el invento, para que del producto o del procedimiento relativos se beneficie la colectividad, en el caso de que la invención no se explore, se acortan los plazos con que se beneficia al inventor, e inclusive se otorgan licencias de explotación a favor de cualquier interesado."³⁴

Asimismo, el Dr. Carlos Reynoso Castillo, señala: "La evolución reciente de la legislación de en materia a de patentes se ha ido alejando de la antigua concepción liberal que veía a la patente como un "derecho natural" de quien inventa y, en ese sentido, inherente al mismo inventor. Esta situación pareciera ir evolucionando hacia la idea de considerar a la patente como un derecho que tiene que adquirirse y ser declarado como tal por el estado a través de las instancias competente para ello."³⁵

Dentro del derecho español, se sigue igualmente el criterio de considerar a la patente como un derecho de propiedad. Sustento de ello, es lo señalado en los diccionarios que a continuación se exponen:

La Nueva Enciclopedia Jurídica, en lo conducente señala: "Es una idea tradicional la de que la patente otorga a su titular el derecho exclusivo a la explotación de la invención patentada. Pero es ciertamente indispensable delimitar ese derecho exclusivo en diversas facetas: Temporal, territorial y objetiva, y establecer su contenido."³⁶

³³ Barrera Graf J. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. I. Op. cit. pp. 365 y 366.

³⁴ Bauche Garciadiego. Op. cit. p. 144.

³⁵ Cita de Reynoso Castillo C. Inventiones de los trabajadores, REVISTA JURIDICA DE POSGRADO. Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Año 1, No. 4, octubre, noviembre, diciembre, 1995, pp. 43 y 44.

³⁶ Nueva Enciclopedia Jurídica. PART - POLIZ. TOMO XIX, Editorial Francisco Seix, S.A., Barcelona-España, 1968, p. 117.

Asimismo, la Enciclopedia Universal Ilustrada señala: "La patente otorga al que la obtiene un derecho exclusivo para explotar el invento, producto o resultado de que se trate, durante un cierto plazo".³⁷

Finalmente, y a efecto de dilucidar perfectamente el tema en estudio, debe tenerse en cuenta los siguientes argumentos:

La patente es un término abstracto, por lo cual no podemos confundirla con el certificado en el que se plasma el acto de concesión de aquélla. Es decir, el certificado de patente es simplemente el documento probatorio expedido con posterioridad al acto administrativo de concesión, en el que se plasma la patente, más no constituye la patente en estricto sentido.

Asimismo, no se debe confundir con el acto administrativo de concesión, toda vez que la patente constituye la consecuencia de aquél.

Más aún, y a pesar de que el contenido esencial de la patente sea el derecho exclusivo a explotar una invención por un período de tiempo determinado, no debe confundirse con el derecho de patente otorgado por el Estado, toda vez que la patente no lleva consigo exclusivamente determinados derechos, sino que recíprocamente conlleva obligaciones para su titular.

Así en conclusión, se puede sostener que la patente de invención constituye una situación jurídica de carácter complejo derivada de un acto administrativo de concesión que resulta en favor de una persona física o jurídica, respecto de una invención así considerada por la legislación vigente.

9. - Tipos de patentes.

En el presente punto se expondrá los tipos de patentes considerados en la doctrina de la propiedad industrial, así como los existentes dentro del derecho internacional y la legislación vigente en México.

Uría Rodrigo, autor español, señala al respecto: " Las **patentes** pueden ser de **invención** y de **introducción**. Las primeras conceden a los concesionarios el derecho exclusivo de fabricar, producir, vender o utilizar el objeto de la patente como explotación industrial lucrativa. Las de introducción confieren el derecho a producir y vender lo fabricado en España con arreglo a una patente de invención

³⁷ ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO AMERICANA. Op. cit. p. 727.

extranjera no divulgada ni puesta en ejecución en nuestro país; pero no se dan derecho a impedir que otro introduzca objetos similares del extranjero".³⁸

Existe asimismo, dentro de la doctrina española otro tipo de patentes denominado **patente precaucional**, la cual protege provisionalmente los inventos cuyos medios de ejecución aún no se han concretado definitivamente, admitiendo, además, tácitamente la cesión de derechos anteriores a la solicitud.

Lo expuesto en el párrafo que antecede, es complementado en el artículo 33, de la Ley española número 111, en el cual se señala que las patentes precaucionales se otorgan por un año, pero son renovables indefinidamente. Asimismo, el artículo 37 del citado ordenamiento jurídico expresa que las mismas caducan: a) Cuando se hace público el invento; b) Si no comunica a la oficina su cambio de domicilio.

A hora bien, también existen dentro del derecho español, las llamadas **patentes de mejora**, las cuales conforme a artículo 108, fracción I, de la vigente Ley de patentes española, tienen por objeto la protección de las invenciones que desarrollen o perfeccionen la invención objeto de la patente principal, a fin de que se integren en una misma unidad inventiva.

La comentada Ley comprende otro tipo de **patentes** llamadas **secretas**, reguladas en los artículos 119 a 122, ello con el fin de permitir la tramitación secreta de las solicitudes de patente que puedan interesar a la defensa nacional, imponiendo al efecto la coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Registro de la Propiedad Industrial, pero preservando el respeto a los legítimos intereses del titular, así como concediéndole algunos beneficios tales como el no estar sujeto al pago de anualidades y el poder solicitar una compensación por el tiempo en que la patente se encuentre en secreto.

Por otra parte, dentro de la doctrina Italiana se distinguen 2 tipos de patentes:

- 1) Patente principal
- 2) Patente complementaria

Lo anterior se deriva de lo señalado por Tullio Ascarelli: "Si el perfeccionamiento lo obtiene quien es titular de la patente correspondiente al invento objeto de perfeccionamiento, podrá solicitar una **patente complementaria**, que se distingue de la **principal**, por un lado, porque sólo dura lo que la principal, por otro, porque no está sujeta al pago de la tasa anual, caducando, por tanto, en caso de caducidad de la patente principal por falta de

³⁸ Uriá R. Derecho Mercantil. Op, cit. p. 57.

pago de tasas, pero no resulta perjudicada por causas de nulidad o de caducidad distintas de las ahora mencionadas y que afecten la patente principal, por lo que de todos modos constituye una patente autónoma, correspondiente a un autónomo invento.”³⁹

Dentro del derecho internacional existen múltiples tratados con el objeto de establecer una regulación universal en materia de propiedad industrial.

El más importante de ellos lo constituye el Convenio de París, del cual México es miembro desde el 7 de septiembre de 1903, en su versión revisada en Bruselas el 14 de diciembre de 1990, y posteriormente ratificada en varias ocasiones, siendo la última de ellas la efectuada en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Dicho convenio, en relación con el punto en estudio, señala en su inciso 4), artículo 1°:

“Artículo 1
(Constitución de la Unión: ámbito de la propiedad industrial)

4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.”

Como se puede observar, sin dar un concepto específico, el Convenio de París clasifica a las patentes en:

- 1) Patentes de invención
- 2) Patentes de importación
- 3) Patentes de perfeccionamiento
- 4) Patentes de adición

Sin embargo, admite cualesquiera otras, siempre y cuando estén reconocidas como tales en las legislaciones nacionales de sus países miembros.

En el caso de nuestro país, las legislaciones anteriores a la vigente Ley de Propiedad Industrial reconocían a las patentes de invención, de mejoras y de modelos o dibujos industriales.

³⁹ Ascarrelli Tullio, Op, cit. p.506.

Así, se consideraba como patente de invención: a) Un nuevo producto industrial o una nueva composición de materia; b) el empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial; c) la nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial.

En tanto que como patente de mejora: a) Las mejoras a una invención amparada por una patente anterior o que sea del dominio público, siempre que produzcan un resultado industrial.

Y como patente de modelo o dibujo industrial: a) Toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve, que ya por su nueva disposición artística o bien por la nueva disposición de la materia, forme un nuevo producto industrial nuevo y original; b) todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentación industrial en cualquier sustancia y dispuesto en ella por impresión, pintura, bordado, tejido, cosido, modelado, fundición, grabado, mosaico, incrustación, decoloramiento u otro medio cualquiera, mecánico, físico o químico, de tal manera que de a los productos industriales en que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y propio.

La actual Ley de Propiedad industrial reconoce exclusivamente a las patentes de invención, que se dan respecto de invenciones nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial (artículo 16).

Confirma lo señalado en el párrafo anterior, lo expresado en los artículos 2°, fracción V; 6°, fracción III y 10 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, los cuales en virtud de haber sido transcritos con anterioridad, se tienen como vertidos íntegramente en el presente espacio.

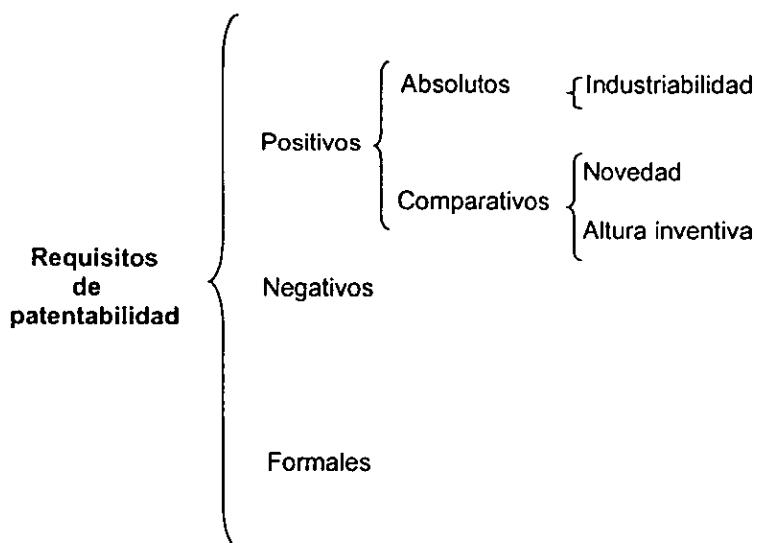
Finalmente, y con el objeto de complementar el tema en estudio, conviene hacer la siguiente interrogante: ¿Qué sucede con las mejoras a una invención, si éste tipo de patentes no se encuentran reguladas en la actual legislación mexicana de propiedad industrial?

La respuesta a tal cuestionamiento debe versar, a fin de poder patentar dichas mejoras, en un análisis de las mismas, a efecto de verificar si satisfacen los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 16 y demás relativos y aplicables a las patentes de invención; esto, debido a que se tendría que solicitar una nueva patente de las llamadas de invención por ser las únicas reconocidas en la legislación mexicana vigente.

10. - Requisitos de patentabilidad de las invenciones.

Con el objeto de exponer de manera sencilla y completa el tema marcado con el numeral 10, es conveniente realizar del mismo un análisis tanto legal como doctrinario.

En dicho entendido, es pertinente tener en cuenta el siguiente cuadro sinóptico, el cual está basado en los criterios doctrinales existentes en el mundo, los cuales se desglosarán brevemente a continuación del comentado cuadro.



Es de observarse, que la doctrina mundial ha establecido que existen tres tipos de requisitos para la patentabilidad de los inventos:

I.- Requisitos positivos de patentabilidad.- Son aquellos requisitos intrínsecos a la invención; esto es, aquéllos indispensables para considerar a una invención como tal y por ende, objeto de una patente.

Entre los comentados requisitos se pueden señalar los siguientes:

- a) **La novedad de la invención**, que estriba en considerar al invento como novedoso dentro del estado de la técnica al momento de la presentación de la solicitud de patente correspondiente.

- b) **La altura inventiva**, consistente en que todo invento debe ser una creación producto de un esfuerzo intelectual del hombre; es decir, de una actividad intelectual.
- c) **La industriabilidad**, que consiste en la posibilidad de ser producida y utilizada la invención dentro de la industria.
Es pertinente señalar, que la industriabilidad está compuesta de los elementos: ejecutabilidad y utilidad, a fin de tener por satisfecho el citado requisito.

Los citados requisitos positivos de patentabilidad se encuentran divididos doctrinalmente en:

- 1) **Requisitos absolutos.**- Que consisten en la exigencia de que el objeto para el que se solicita la patente sea susceptible de aplicación industrial. Se les denomina de tal forma, en virtud de que su existencia no depende de una comparación con las invenciones ya reconocidas, simplemente se expresa la forma de ejecutabilidad del mismo y su aplicación en la industria.
- 2) **Requisitos comparativos o relativos.**- Se les denomina así, toda vez que sólo puede determinarse su existencia efectuando la comparación entre el objeto de la solicitud de patente y lo que ya era conocido con anterioridad. Dentro de estos requisitos se encuentran la novedad de la invención y la actividad inventiva.

Para determinar qué es lo anteriormente conocido, las legislaciones encargadas de la regulación de la materia han establecido una ficción jurídica denominada *estado de la técnica* considerada como los conocimientos que se han hecho públicos por cualquier medio de difusión o información al momento de la presentación de la solicitud de la patente.

II.- Requisitos negativos de patentabilidad.- Estos requisitos son prohibiciones señaladas expresamente por la Ley producto de factores políticos, filosóficos, etc., de un país.

La temática de funcionamiento de los citados requisitos, versa en el sentido de no conceder la patente correspondiente a pesar de concurrir los requisitos positivos de patentabilidad, por estar el ente objeto de la solicitud de patente prohibido de manera expresa por la Ley correspondiente. Ejemplo de ello sería la prohibición de patentar invenciones sobre el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza (fracción II del artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México).

III.- Requisitos formales de patentabilidad.- Son aquellos requisitos que no tienen que ver con la naturaleza intrínseca de la invención, para considerarla como objeto de una patente; sin embargo, se encuentran previstos en la Ley que los regula, a fin de poder otorgar a las mismas la patente correspondiente. Es decir, se trata de requisitos de carácter administrativo que es necesario satisfacer, como son la presentación de la solicitud de patente con determinadas formalidades y los anexos que se deben acompañar.

En el caso de nuestro país, estos requisitos se encuentran previstos en los artículos 38 a 61 de la Ley de Propiedad Industrial vigente.

Asimismo, la actual Ley de Propiedad Industrial mexicana consagra en su artículo 16 tanto los requisitos positivos de patentabilidad de las invenciones industriales, como los negativos de las mismas, en los siguientes términos:

"ARTICULO 16. - Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos des esta Ley, **excepto:**

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

III.- Las razas de animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que componen, y

V.- Las variedades vegetales."

Como es de observarse, la legislación mexicana siguiendo a la mayoría de la doctrina existente consagra como requisitos positivos de patentabilidad, que la invención sea:

- 1) nueva
- 2) resultado de una actividad inventiva, y
- 3) susceptible de aplicación industrial

Es de destacada importancia señalar, que las anteriores legislaciones de propiedad industrial en México no señalaban de manera expresa que debía considerarse como nuevo, actividad inventiva y aplicación industrial; razón por la cual, se tenía que echar mano de la doctrina existente.

Esto traía como consecuencia muchos problemas, dado que si bien existía en la mayoría de los autores uniformidad en el entendimiento de los conceptos en cuestión, no existía una completa seguridad jurídica por existir esa enorme laguna en la legislación mexicana.

Esta situación ha quedado resuelta, en virtud de que la actual Ley de Propiedad Industrial incorporó en el artículo 12 los conceptos a que se ha hecho referencia.

Así, el contenido del actual numeral 12 de la Ley de la materia señala:

“Artículo 12. - Para los efectos de este título se consideran como:

I.- Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;

II.- Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero;

III.- Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico de la materia.

IV.- Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica;

V.- Reivindicación, a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente, y

VI.- Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el instituto, o en las legislaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala la Ley y su reglamento.”

Con motivo de tener una idea completa del tema se realizará a continuación un breve análisis de los conceptos legales expuestos.

En lo tocante al concepto *nuevo* que la Ley de la materia señala, se debe aclarar que el mismo debe de considerarse como *novedoso*, en virtud de que una cosa puede ser nueva pero no novedosa.

La novedad constituye el elemento más importante de la idea de solución, por cuanto ésta solo llega a ser invención cuando es original; de ahí que la falta

del citado elemento conduzca a determinar que no hay creación y por ende tutela jurídica.

Al respecto Mario Bauche señala: "La novedad de la invención debe ser de tal naturaleza que signifique una real innovación, para la industria, o sea, que no basta una aportación secundaria que cualquier hombre de mediana preparación o de normal habilidad técnica o artística pudiera obtener de un objeto o de un medio ya conocido, sino que requiere un adelanto efectivo...entre la invención y el estado de la técnica."⁴⁰

De lo dicho anteriormente, se puede sostener que un invento a fin de ser objeto de una patente, debe ser novedoso, es decir, debe tener un carácter diferente de la cosa que le presidió.

Es decir, el concepto novedad lleva implícito la noción de *originalidad*, toda vez que el invento representa el resultado de una actividad intelectual, es decir, creación producto de sus naturales cualidades inventivas.

En síntesis, la novedad constituye el elemento por virtud de la cual se caracteriza a un objeto o producto no conocido por el estado de la técnica; es decir, lo nuevo es un concepto de carácter cronológico, el cual debe ser complementado por el concepto *originalidad*, que implica diferente de las características de las cosas existentes, los cuales deben ser aplicados de manera conjunta a fin de poder comprender de manera correcta el verdadero sentido de la novedad de la invención.

La actual Ley de la Propiedad Industrial establece en el artículo 17 las hipótesis para determinar si una invención es novedosa, tomando como referencia el estado de la técnica en forma temporal y espacial.

Así, el comentado artículo expresa:

"ARTÍCULO 17.- Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta ley se realice con posterioridad".

En conclusión, la novedad de la invención es de relevada importancia, en virtud de que si el invento se encuentra comprendido dentro del estado de la técnica, es decir que se haya hecho accesible al público del país o en el extranjero

⁴⁰ Bauche Garcíadiago H. Op., cit. p. 145.

mediante descripción oral o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o a la fecha de prioridad reconocida, dicha inventiva no podrá ser objeto de la patente correspondiente.

Respecto al concepto de *actividad inventiva*, es pertinente señalar que si bien dicha expresión puede sugerir una interpretación de carácter subjetivo, la Ley de la materia la define de manera tal que con ella no se hace referencia a la esfuerzo que haya tenido que desarrollar el autor para llegar al ente que se desea patentar, sino que al señala: "no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico de la materia"; expresión que disipa el subjetivismo que pudiese ser argumentado por cada autor con motivo de la realización de una determinada obra que el estima como invención, debido a que según su criterio, constituye una actividad de su intelecto.

Se estipula como criterio, el no constituir una derivación lógica de los conocimientos existentes dentro del estado de la técnica por un individuo técnico en la materia.

Por lo que respecta al concepto de *industriabilidad* que la Ley señala en el precepto de referencia, éste debe entenderse como posibilidad del invento a ser susceptible de una producción o utilización industrial; es decir, que el objeto de la invención tenga una utilidad práctica y que pueda someterse a una explotación que signifique elaboración o transformación de productos, la obtención de servicios o de nuevos satisfactores económicos.

Finalmente, y a manera de conclusión, es de observarse que la problemática de la falta de una regulación de los requisitos de patentabilidad, ha quedado solucionado en la actual Ley de Propiedad Industrial; por ende, los conceptos que en ella se contienen son los que se deben tener en cuenta para efecto de querer solicitar una patente de invención en México.

11. - Procedimiento para la obtención de la patente.

"Siendo las patentes de invención una concesión que hace el Estado se requiere necesariamente un procedimiento de concesión.

El procedimiento viene regulado de manera concreta en las diversas leyes de patentes.⁴¹

En dicho entendido y con el objeto de ser más explícito en la comprensión del presente punto, éste será estudiado en tres apartados a saber:

- a) Requisitos de la solicitud de patente
- b) Anexos de la solicitud de patente
- c) Trámite de la solicitud de patente.

a) **Requisitos de la solicitud de patente.**

En Nuestro sistema legal mexicano los requisitos de la solicitud de patente de invención se encuentran consignados en los artículos 38, 43, 45 de la Ley de la Propiedad Industrial; así como en los numerales 5, 24 y 25 del Reglamento de la citada Ley.

El artículo 38 de la Ley de Propiedad Industrial señala:

“ARTÍCULO 38.- Para obtener una patente deberá presentarse **solicitud escrita ante el Instituto**, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de éste último, la denominación de la invención y demás datos que prevengan esta Ley y su reglamento, y deberá exhibirse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.”

La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.”

En relación con el precepto transcrito, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Si bien la Ley de la Propiedad Industrial señala que la solicitud de patente de invención debe presentarse de manera escrita ante el instituto y que debe guardar ciertos requisitos, dicha situación ha sufrido un cambio en la forma de su realización; esto es, anteriormente los solicitantes de una patente redactaban

⁴¹ J.J. Santa-Pinter. Sistemas de concesión de las patentes. REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA. Editorial Libros de México, México, D.F., Julio - diciembre. 1963, p. 211.

dichas solicitudes, actualmente debido a reforma en el artículo 5, fracción II y 6 del Reglamento de la citada Ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene la obligación de emitir formatos oficiales, los cuales simplemente requieren ser llenados en sus espacios en blanco. Estos formatos son proporcionados de manera gratuita.

De los citados formatos oficiales de solicitud de patente emitidos por el IMPI se desprenden tres tipos de datos a llenar:

- 1) Datos del inventor
- 2) Datos del apoderado
- 3) Datos del invento.

Dentro de los **datos del inventor** tenemos el relativo al nombre del solicitante, el cual puede ser:

1. - El propio inventor.- Persona física o varias personas físicas cuando el invento haya sido realizado entre varios.
2. - El Causahabiente del inventor.- Esto se presenta cuando el inventor ha cedido sus derechos a otra persona (beneficiario). Conviene hacer la aclaración, en el sentido de que independientemente que se ponga el nombre del causahabiente, se deberá poner el del legítimo inventor.

Lo anterior se desprende del contenido del artículo 39 de la multicitada Ley de la materia, que señala:

“ARTÍCULO 39.- La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente o a través de sus representantes”

En lo tocante al domicilio del inventor o del causahabiente, debe citarse que cuando estos son varios solicitantes, solamente se pone el domicilio de uno de ellos.

Por lo que respecta a la expresión “solicitud escrita ante el Instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, **la nacionalidad de éste último**” señalada en el artículo 38 de la Ley, no debe entenderse sólo en ese sentido, en virtud de que en los formatos oficiales se pide que se exprese también la nacionalidad del inventor, razón por la cual, sería conveniente adecuar la disposición legal con los formatos existentes.

Es pertinente señalar, que los formatos oficiales de solicitud de patente contienen inmediatamente después de los datos del inventor un recuadro para los **datos del apoderado**; esto, dado que de manera excepcional las patentes son solicitadas por los inventores o por los causahabientes, es decir, casi siempre los trámites son realizados por un representante legal con la carrera de licenciado en derecho.

Los datos que se solicitan sean llenados en el formato de solicitud de patente respecto a los representantes legales son:

- 1) Nombre del apoderado
- 2) Domicilio del apoderado
- 3) Teléfono
- 4) Número del RCP (Registro Central de poderes).- Consiste en el número de registro que lo identifica como representante legal. El registro se solicita ante la Oficialía de Partes con el objeto de evitar demoras y agrandar el volumen del expediente.

Por otra parte, del contenido de la Ley de la Propiedad Industrial, de su reglamento y de las formas emitidas por el IMPI para la solicitud de patente, se desprenden los siguientes **datos del invento**:

1) Denominación de la invención.- Conforme al artículo 25 del Reglamento de la Ley de la materia, la denominación o título de la invención debe ser breve, debiendo denotar por sí misma la naturaleza de la invención.

2) Fecha de divulgación previa.- Se encuentra regulada en el artículo 18 de la Ley de Propiedad industrial, del que se desprende que no se afectará la novedad de la invención cuando dentro de los 12 meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente, se haya dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional.

3) Clasificación del invento.- México no se encuentra suscrito a ese espacio, por lo que la Oficina de Patentes es la encargada de llenarlo.

4) Dato de prioridad reclamada.- Se encuentra regulado en los artículos 40 y 41 de la multicitada Ley, de los que se desprende que cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquél en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Por último debe señalarse, que si bien el artículo 38 de la comentada Ley, señala que deberá exhibirse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo, estos no pueden considerarse como requisitos de la solicitud de patente, sino como anexos de la misma, dado que se refieren a comprobantes de pago que constituyen actos de carácter administrativo

b) Anexos de la solicitud de patente

Consisten en toda aquella documentación que se debe acompañar al momento de la presentación de la solicitud de la patente.

En dicho entendido, y a fin de desarrollar el presente inciso, debe tenerse en consideración el contenido del artículo 47 de la Ley de la propiedad Industrial, el cual señala:

“ARTÍCULO 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

I.- La descripción de la invención, que debe ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción.

En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley;

II.- Los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción;

III.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción, y

IV.- Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.”

Como es de observarse la Ley de la materia expresa algunos de los anexos que deben acompañarse a la solicitud de patente, más sin embargo, éstos no son los únicos, toda vez que tanto el reglamento de la citada Ley como en el propio

formato de solicitud de patente señalan algunos otros anexos que son necesario satisfacer a fin de que el IMPI pueda darle trámite a dicha solicitud.

En virtud de lo señalado, es pertinente exponer primeramente las disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 5 del citado reglamento, señala en algunas de sus fracciones, determinados anexos que deben acompañarse a la solicitud de la patente, los cuales se transcriben a continuación:

“ARTÍCULO 5.- Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

.....

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados en cualquier medio;

.....

VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabiente, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

.....”

Finalmente, se señalarán a continuación los anexos a que hace referencia el formato de solicitud de la patente, que si bien son los anteriormente señalados, en dicho formato se expresa el número de copias que debe presentarse de cada uno de ellos, razón por la cual no constituye de ninguna manera una lista reiterativa.

En tal entendido, los anexos que son necesario satisfacer conforme al formato oficial expedido por el IMPI a fin de dar trámite a una solicitud de patente son los siguientes:

- Comprobante del pago de derechos que fija la Ley de Derechos y de acuerdo a las cuotas vigentes establecidas por el propio IMPI.
- Descripción y reivindicación del invento por triplicado.
- Declaración bajo protesta de decir verdad, que el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención es el expuesto en la descripción, misma que debe concluir con el capítulo de reivindicación o de novedad.
- Dibujos por triplicado.
- Resumen de la descripción del invento.
- Documento que acredite la personalidad del apoderado.
- Copia de la constancia de que el documento de poder ha sido inscrito en el Registro General de Poderes.
- Documento de cesión de derechos en el caso del causahabiente.
- Documento de la divulgación previa.
- Documento de prioridad (copia sellada de la solicitud presentada en otro país).
- Traducción en su caso de dicho documento, como de todo aquél que no se encuentre redactado en idioma español.

Antes de comenzar la exposición del siguiente inciso, es de relevada importancia señalar que el formato de solicitud de patente expedido por el IMPI, contiene al final de los datos sobre la invención y los anexos, otros **datos finales** que deben llenarse y los cuales son:

- 1) Lugar
- 2) Fecha
- 3) Firma del solicitante y del inventor.

La omisión en el llenado de algunos de los anteriores datos trae como consecuencia que el Instituto no de trámite a la solicitud hasta el momento en que sean subsanados.

c) Trámite de la solicitud de patente.

En México el trámite de la solicitud de patente de invención, puede dividirse en tres etapas a saber:

1. - Etapa de examen administrativo o de forma
2. - Etapa de publicación de la solicitud en la gaceta
3. - Etapa de examen de fondo, técnico o de novedad del invento.

"El examen de forma consiste en comprobar que en la petición se han cumplido todas las formalidades exigidas por la Ley.

Según el Derecho de todos los países la solicitud no se admite si la Administración considera que no está en debida y buena forma."⁴²

En el sistema legal mexicano, el Instituto tiene por objeto al momento de realizar el examen administrativo o de forma, verificar que los datos contenidos en el formato de solicitud de patente, así como los respectivos anexos se encuentren en regla; es decir, que se acaten de manera precisa y completa las disposiciones tanto legales como reglamentarias.

En otras palabras, en el examen administrativo el cuerpo examinador del Departamento de Exámenes Administrativos y de Novedad del IMPI, debe verificar que se hayan satisfecho en su totalidad los requisitos administrativos de la solicitud de patente, y en caso contrario deberán ser subsanados en el plazo legal de dos meses bajo el apercibimiento de tener por abandonada la solicitud.

Dicha situación se encuentra contenida en el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, en los siguiente términos:

"ARTÍCULO 50. - Presentada la solicitud el Instituto realizará un **examen de forma** de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsane sus omisiones. De no cumplir el solicitante con

⁴² J.J. Santa-Pinter. Op, cit . p. 212.

dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud."

Ahora bien, con el propósito de tener un más amplio conocimiento del tema, conviene señalar que en este aspecto (examen administrativo) es donde existe una uniformidad en el Derecho de los diferentes países del mundo; esto es, a efecto de conceder la patente de invención siempre se verifica que se satisfagan en su totalidad los requisitos de carácter administrativo previstos en las leyes que regulan la materia.

Al respecto en la Nueva Enciclopedia Jurídica se señala: "En todos los procedimientos de concesión de patentes en el mundo, el órgano encargado de la tramitación examina de oficio la concurrencia de los requisitos formales de la solicitud, pero no ocurre lo mismo con los de patentabilidad...Fue por ello tradicional durante mucho tiempo la contraposición entre los sistemas de concesión con previo examen de los requisitos comparativos de patentabilidad y los sistemas de concesión sin examen previo."⁴³

Las diferencias se pueden llegar a suscitar al hablarse del análisis de los requisitos de patentabilidad a efecto de otorgar la patente correspondiente.

Por tal motivo, existen diferentes sistemas de concesión de patentes en el mundo; sin embargo, por razón de la amplitud que constituiría exponerlos a todos, solamente se describirán a continuación de manera breve los más importantes, atendiendo primeramente las siguientes consideraciones:

1. - Los dos grandes sistemas de concesión de patentes son:

- a) El de examen previo, y
- b) El de no-examen o de libre concesión.

2.- Se debe tener en cuenta que, no hay un sistema puro de previo examen ni un sistema puro de no-examen como se podrá observar a continuación.

1.- Sistema de libre concesión o sistema sin examen previo.

El órgano encargado de la concesión de las patentes no examina si se trata de una invención nueva, producto de una altura inventiva y susceptible de explotación industrial. El solicitante de la patente declara que es así.

⁴³ Nueva Enciclopedia Jurídica. Op, cit. p. 114.

Si los documentos están en debida forma, el órgano facultado para la concesión de la patente otorga el certificado correspondiente.

Ciertamente, esta concesión no priva que los terceros perjudicados puedan ejercitar la acción de nulidad ante la autoridad correspondiente.

Entre los países que contienen este sistema de concesión de patentes están República Dominicana, Haití, España y Paraguay.

II.- Sistema de examen previo.

El órgano encargado de la concesión de las patentes realiza no solo el examen de forma y de las limitaciones o prohibiciones legales, sino también realiza un examen de fondo sobre las otras condiciones de patentabilidad, como son los requisitos de novedad, altura inventiva y de industriabilidad.

Nuestro país pertenece a este sistema de concesión de patentes junto con Argentina, Francia, etc.

Independientemente de lo expuesto, y a fin de complementar el tema en estudio, es pertinente señalar que entre otros sistemas de concesión de patentes existentes en el mundo se encuentran los siguientes:

1. - Sistema sin examen previo con llamamiento a las oposiciones.
2. - Sistema de examen previo, limitando a las patentes a las patentes anteriores del propio país, con llamamiento a las oposiciones.
3. - Sistema de examen previo con llamamiento a las oposiciones.

Por otra parte y siguiendo las etapas señaladas al inicio del presente inciso, debe señalarse que, realizado el examen de forma el IMPI inicia la etapa de la **publicación de la solicitud de la patente**, la cual se realiza después de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación o de prioridad reconocida; sin embargo, el solicitante puede pedir la publicación antes del plazo señalado.

La situación antes descrita se encuentra prevista en el artículo 52 de la Ley de Propiedad Industrial, mismo que a la letra dice:

"ARTÍCULO 52.- La publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto después del vencimiento del plazo de dieciocho meses, contado a partir de la fecha de presentación, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado."

La anterior situación se complementa con el contenido del artículo 40 del Reglamento de la Ley de la materia, el cual señala:

“ARTÍCULO 40.- La publicación anticipada de una solicitud de patente se hará en el número de la Gaceta que corresponda al periodo en el que se presente la petición, siempre que se haya aprobado el examen de forma, o en el número de la Gaceta que corresponda al periodo en el que la solicitud apruebe el examen de forma.”

Es pertinente precisar, que en la comentada publicación de la solicitud de la patente no se expone en su totalidad el contenido de dicha solicitud, sino exclusivamente se publican los datos más importantes.

El artículo 39 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial señala cuales son los datos que deben aparecer en la Gaceta; por tal motivo, es de relevada importancia tener presente su contenido:

“ARTÍCULO 39.- La publicación en la Gaceta de la solicitud de patente en trámite, contendrá los datos bibliográficos comprendidos en la solicitud presentada, el resumen de la invención y, en su caso, el dibujo más ilustrativo de la misma o la fórmula química que mejor la caracterice. Si el Instituto estimase que ningún dibujo es útil para la comprensión del resumen, la publicación no irá acompañada de ningún dibujo cuando se realice.

No se publicarán las solicitudes que no hubiesen aprobado el examen de forma, las abandonadas, las desechadas, ni las modificaciones que se presenten con posterioridad a la concesión del examen de forma.”

Una vez publicada la solicitud de patente, se procede de conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, ha realizar un análisis de los elementos positivos de patentabilidad previstos en el artículo 16, primer párrafo, así como verificar que el ente objeto de la solicitud de la patente no constituya alguno de los supuestos previstos los artículos 16 parte segunda y 19 de la comentada Ley. Esta actuación del IMPI corresponde a la etapa llamada **examen de fondo, técnico o de novedad de la invención.**

El artículo comentado en el párrafo anterior señala expresamente:

“ARTÍCULO 53.- Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un **examen de fondo de la invención** para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta Ley, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

Para la realización de los exámenes de fondo, el Instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados.”

Del contenido del artículo, se desprende que en el examen de fondo se va a verificar que el invento descrito en la solicitud de patente satisface los siguientes requisitos:

1. - *Los de patentabilidad*, que como se ha señalado anteriormente son la novedad, la altura inventiva y la industriabilidad.

2. - *Los negativos*, que consisten en las prohibiciones que de manera expresa se señalan en la Ley de la Propiedad Industrial a pesar de haberse satisfecho tanto los requisitos positivos de patentabilidad como los administrativos.

Dicha disposición legal es complementada por el artículo 42 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que en la especie señala:

“ARTÍCULO 42.- El examen de fondo tendrá como objeto, además de lo señalado en el artículo 53 de la Ley, determinar si la invención cumple con los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 4o. y 43 de la Ley.

Al efectuar el Instituto el examen de fondo de la solicitud, sólo considerará lo que esté contenido en la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos.

Si el Instituto, al efectuar el examen de fondo determinara que de declararse procedente el otorgamiento de la patente, posiblemente se afecten derechos de terceros derivados de una solicitud de patente en trámite, que sea anterior a la fecha y hora de presentación, lo notificará al solicitante de la que se examina para que manifieste lo que a su derecho convenga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley.”

Los requisitos y condiciones a que hace referencia el precepto en cita estriban en que el ente objeto de la solicitud de patente no sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres o contravenga alguna disposición legal (artículo 5). Asimismo, que la solicitud deberá referirse a una sola invención (artículo 43).

Como consecuencia del estudio que el IMPI realice de la solicitud de patente, el trámite puede concluir con alguna de estas modalidades:

1. - **Abandono de la solicitud de la patente.-** Esta hipótesis se actualiza cuando no son cumplidos dentro de los plazos legales y reglamentarios los requerimientos hechos por la Oficina de Patentes al solicitante durante el trámite de la solicitud.

2. - Negativa de la patente de invención.- Esta hipótesis se actualiza cuando a juicio del IMPI el trámite de solicitud de patente no satisfizo en su totalidad tanto los requisitos legales como reglamentarios.

Contra esta resolución de negativa de patente procede el llamado **recurso de reconsideración administrativa**, el cual se turna ante la misma autoridad que emitió la resolución impugnada. Del nuevo estudio que realice la autoridad del IMPI, sobre la base de los alegatos y pruebas ofrecidas por el recurrente, tiene la obligación de emitir una segunda resolución, la cual puede versar sobre alguno de los siguientes sentidos:

- a) Concesión de la patente correspondiente.
- b) Negativa definitiva de la patente de invención.

En el caso de que la segunda resolución fuese en el sentido de negar la patente de manera definitiva, el interesado sólo podrá impugnar dicho fallo definitivo a través del **juicio de amparo indirecto**, el cual debe promoverse ante el Juez de Distrito en materia administrativa competente.

La sentencia de amparo que emite el Juez de Distrito puede, en caso de ser contraria a los intereses del promovente, ser combatida mediante el **recurso de revisión** ante el Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa. Contra esta sentencia no procede ningún recurso.

3. - Concesión de la patente de invención.- Se actualiza este supuesto cuando una vez realizado el estudio de la solicitud de la patente por el IMPI, éste lo considera como satisfactorio por haberse cubierto en su totalidad los requisitos legales y reglamentarios para la concesión de la patente correspondiente.

Dentro de este numeral es preciso tener en cuenta el contenido del artículo 57 de la Ley de la materia, el cual a la letra señala:

“ARTÍCULO 57.- Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo, se le tendrá por abandonada su solicitud.”

Del precepto en cita puede desprenderse que, a efecto de tener por concedida la patente correspondiente, el solicitante tiene que cumplir dentro del plazo de dos meses a partir de la notificación del escrito de concesión de patente con las siguientes obligaciones:

- Cumplir con los requisitos necesarios para su publicación.
- Realizar el pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título.

De conformidad con el artículo 60 de la citada Ley, la publicación que el IMPI realice en la Gaceta, deberá contener la información a que se refieren los artículos 47, fracción IV y 59 del mismo ordenamiento jurídico.

Es prudente señalar, que algunos de los datos a que se hace referencia en el párrafo que antecede constituyen los requisitos que está obligado a proporcionar el solicitante a efecto realizarse la comentada publicación.

Para finalizar el punto en estudio sólo resta tener presente el contenido de los mencionados artículos 47, fracción IV y 59 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México.

“ARTÍCULO 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

.....

IV.- Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.”

“ARTÍCULO 59.- El Instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

- I.-** Número y clasificación de la patente;
- II.-** Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;
- III.-** Nombre del inventor o inventores;
- IV.-** Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición;
- V.-** Denominación de la invención, y
- VI.-** Su vigencia.”

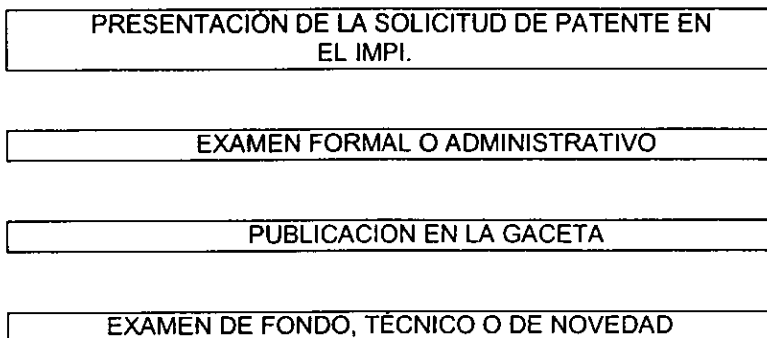
Reglamentariamente es aplicable el artículo 47, mismo que señala:

"ARTÍCULO 47.- La publicación de la patente comprenderá, en su caso, además de la publicación de la información señalada en el artículo 60 de la Ley, la del dibujo más ilustrativo, la fórmula química principal de la invención patentada o la secuencia de nucleótidos o aminoácidos que determine el Instituto.

En caso de que el solicitante haya modificado las reivindicaciones el Instituto le requerirá, para los efectos de la publicación de la patente, la presentación del resumen con las correcciones consiguientes."

Con el objeto de una mejor comprensión del presente inciso, y por motivos de su gran extensión, es de importancia tener en cuenta el siguiente cuadro:

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE.



PUEDE CONCLUIR

| | | |
|--|---|---|
| Tener por <i>abandonada</i> la solicitud | Negar la patente: <ul style="list-style-type: none"> • 1ª. Negativa procede el recurso de reconsideración. • 2ª. Negativa o definitiva procede el juicio amparo. | Otorgamiento o <i>concesión</i> de la patente |
|--|---|---|

12.- Derechos y obligaciones del titular de la patente.

Si bien a lo largo de la exposición del presente capítulo se hecho referencia de manera aislada a ciertas obligaciones y derechos de todo solicitante de una patente de invención en México, en el presente punto se desglosará esquemáticamente dichos derechos y obligaciones de conformidad con las disposiciones legales en vigor.

A. DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE.

Del contenido integral de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, así como de su respectivo Reglamento, se desprenden los siguientes derechos atribuibles al titular de la patente:

- Derecho de explotación exclusiva del invento o derecho de explotación de la patente.
- Derecho de paternidad. Consiste en que el nombre del autor se manifieste en la patente y que tenga la prerrogativa de ostentarse como único autor de la obra.
- Derecho de propiedad de la invención.- la invención es un derecho inmaterial y atribuible a su autor. (artículo 28 constitucional).
- Derecho a la patente.- Es un derecho fundamental del inventor el obtener una patente por la inventiva realizada.
- Derechos de carácter procedimental:
 - a) Derecho de seguir a quienes quebranten los derechos exclusivos del invento, y los que están en esa situación son los que sin la autorización del dueño de la patente la explotan. La Ley de Propiedad Industrial considera a la usurpación de patente como infracción administrativa.
 - b) Derecho de denunciar los hechos constitutivos de alguna infracción administrativa o delito ante el IMPI.
 - c) Derecho de solicitar la práctica de medidas de suspensión y aseguramiento en contra del usurpador de la patente de invención.

- d) Derecho de ejercitar acciones para reclamar el pago de daños y perjuicios.
- Derecho de cesión.- Consiste en el derecho de transmitir la patente del invento con todos sus derechos y obligaciones. Dicha transmisión de derechos puede ser gratuita u onerosa.
 - Derecho de conceder licencias voluntarias o contractuales de explotación de la patente de invención. Aquí puede haber una gama de hipótesis:
 - a) Licencia gratuita.
 - b) Licencia onerosa
 - c) Licencia onerosa con cantidad fija
 - d) Licencia onerosa con cantidad alzada
 - e) Licencia con exclusividad al tercero.
 - f) Licencia sin exclusividad.
 - Derecho de perseguir una remuneración económica por el otorgamiento de una licencia voluntaria. Este derecho es conocido como de regalía por licencia voluntaria o contractual.
 - Derecho de perseguir regalías por licencias obligatorias.
 - Derecho de percibir regalías por licencias de utilidad pública.
 - Derecho de interponer recurso de rehabilitación cuando haya dejado de pagar oportunamente las anualidades, acudiendo para tal efecto al IMPI solicitando la rehabilitación de la patente comprobando el interés de seguirla explotando mediante el pago de los recargos correspondientes
 - Derecho de recuperar la vigencia de la patente caduca por falta de pago de las anualidades, mediante el recurso de rehabilitación.
 - Derecho de manifestar lo que a su derecho convenga cuando así sea solicitado por el IMPI.

B. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE.

Las obligaciones atribuibles al titular de la patente conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia, se encuentran las siguientes:

- Utilizar el invento patentado; es decir, obligación de explotar la patente.

- Comprobar o acreditar ante el IMPI que se está llevando a cabo dicha explotación, industrial y comercial. Esta obligación tiene una excepción:

Cuando el titular demuestre que ha existido una imposibilidad material, como por ejemplo, la falta de un elemento primo para la explotación el cual se necesite importarlo.
- Comprobar la existencia de una causa justificada para no poner en práctica el invento.
- Emplear las leyendas obligatorias que acreditan que el invento se encuentra patentado. Esta obligación tiene por objeto que un tercero se abstenga de producirlo.
- Obligación de poner la leyenda "patente pendiente" "PAT-PEN", cuando la patente se encuentre en trámite; esta obligación tiene por objeto poder ejercitar el derecho de explotación antes de ser otorgada la patente correspondiente.
- Acceder a la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad Nacional.
- Otorgar licencias obligatorias cuando no se ha utilizado la patente dentro del plazo legal de tres años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente; asimismo, cuando el titular no cubre las necesidades del mercado nacional o no cubre la demanda de exportación o cuando la explotación se suspendido por seis meses.
- En los casos de otorgamiento de licencias de utilidad pública como de licencias obligatorias el titular de la patente tiene la obligación de proporcionar la información necesaria para la explotación de la patente.
- Inscribir en el IMPI los documentos que acrediten la concesión de licencias voluntarias, con la consecuencia de que no causará efectos contra terceros si no se inscribe.
- Registrar ante el IMPI el contrato de cesión de derechos de patente, bajo la sanción de causar efectos contra terceros en caso de no cumplir con la citada obligación.
- Presentar ante el IMPI el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición de la patente.
- Pagar las anualidades dentro de los plazos legales y reglamentarios.

13. - Modos de concluir la patente.

Del contenido de la Ley de Propiedad Industrial, como de su reglamento, los distintos modos de concluir los derechos que confiere la patente de invención son los siguientes:

1. - **La caducidad.**- Esta forma de dar por terminada la patente de invención tiene tres variantes a saber:

- a) **Modo ordinario o natural.**- Caducidad por vencimiento del plazo legal de 20 años improrrogables por los que se considera vigente el título en el que consta la comentada patente. (artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial). No requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.
- b) **Caducidad por falta del pago de anualidades**, con la salvedad de que quien pierde la patente por esta causa puede recuperarla por medio del recurso de rehabilitación.
- c) **Caducidad por falta de explotación del invento.**- Esta causa tiene su origen en el carácter de obligatoriedad concedido por la Ley de la materia; esto es, la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México consigna como obligación del titular de la patente "*el de explotar la invención*", con el apercibimiento que de no hacerlo en plazo de tres años contados a partir de la concesión de la comentada patente el IMPI podrá expedir licencias obligatorias, y si aún concediéndose dichas licencias no se explotara el invento patentado el Instituto decretará la caducidad de la patente.

Dichas hipótesis se encuentran preexistentes en el artículo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial, mimo que a la letra señala:

"ARTÍCULO 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

- I.- Al vencimiento de su vigencia;
- II.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes éste;
- III.- En el caso del artículo 73 de esta ley. (No haber sido explotada dentro de los dos años a partir de haberse otorgado licencia obligatoria).

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.”

Es pertinente señalar que solamente se podrá solicitar la rehabilitación de la patente caduca por falta de pago oportuno de la tarifa correspondiente, siempre que la solicitud se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la fracción II del artículo 80 y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos.(artículo 81)

2.- La nulidad de la patente.- Esta hipótesis puede actualizarse de conformidad con el artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México por diversas causas, mismas que a continuación se señalan:

- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes. (fracción I)

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo que antecede se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes los establecidos en los artículos 16, 19 y 47 de la comentada Ley.

- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente. (fracción II)
- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud. (fracción III)
- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla. (fracción IV)
- Por haberse otorgado la patente de invención no obstante, de existir contravención con algún elemento consignado por la Ley de Propiedad Industrial o su reglamento.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro de los cinco años contados a partir de que surta efectos la publicación de la patente.

Conforme al artículo 79 de la Ley de la Propiedad Industrial la declaración de nulidad se hará administrativamente por el IMPI, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación.

3.- La expropiación por causa de utilidad pública.- En la actual Ley de Propiedad Industrial la explotación de la patente por causa de utilidad pública se da a través de las licencias que llevan el mismo nombre. Las disposiciones que regulan dicha situación se transcriben a continuación:

“ARTÍCULO 77.- Por causa de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial, determinará que la explotación de ciertas patentes se pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezcan la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la publicación.

Para la concesión de estas licencias, se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72 y no podrán tener carácter de exclusivas.”

Dentro del reglamento de la Ley de la materia son aplicables los siguientes preceptos:

“ARTÍCULO 51.- La declaración a que se refiere el artículo 77 de la Ley, la realizará el Instituto, previo acuerdo del Secretario de Comercio y Fomento Industrial con el titular del Ejecutivo Federal.

Dentro de los meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial, de la declaración prevista en el artículo 77 de la Ley, los titulares de las patentes que fueren declaradas susceptibles de ser objeto de licencias de utilidad pública, podrán efectuar ante el Instituto las manifestaciones que sus derechos convengan respecto de tal declaración. Una vez efectuadas dichas manifestaciones, el Instituto resolverá en definitiva, confirmando o revocando la declaración según proceda, y ordenando su publicación en el Diario Oficial.

El Instituto publicará en el Diario Oficial la resolución que declare la concesión de las causas de emergencia o seguridad nacional, que hubiesen motivado la declaración a que se refiere el artículo 77 de la Ley.”

“ARTÍCULO 52.- La explotación de una invención patentada que realice la persona que tenga concedida licencia de utilidad pública, no se considerará como realizada por el titular de la patente respectiva.

Al conceder una licencia de utilidad pública, el Instituto fijará el plazo en que el licenciataria deba iniciar la explotación de la invención patentada y establecerá como causal de revocación de la licencia la no explotación de la invención. Este plazo no podrá exceder de un año de calendario contado a partir de la fecha de concesión de la licencia.

Cuando a petición del titular de la patente o de oficio el Instituto determine que procede la revocación de la licencia obligatoria o la de utilidad pública, requerirá al licenciario y, en su caso, al titular de la patente, para que manifiesten lo que a su derecho convenga ofrezcan los medios de prueba que estimen convenientes.”

A fin de tener por concluido el presente tema, es menester tener en consideración el siguiente cuestionamiento:

¿Es factible adicionar en la Ley de Propiedad Industrial vigente en México como modo de concluir la patente la renuncia o cancelación voluntaria?

Brevemente se puede dar respuesta a la anterior pregunta en los siguientes términos:

Nunca ha aparecido en la Ley de la materia la renuncia o la cancelación voluntaria como forma de terminación de la patente; lo anterior, debido a que simplemente basta con que el titular de la patente no pague las anualidades o no explote la invención para tenerse por caduca la comentada patente.

Esta es la razón por la que ninguna Ley de Patentes comprende esta circunstancia.

14. - Concepto de trabajador.

“En todos los campos del conocimiento humano están presentes ciertas instituciones que son esenciales en cada una de las disciplinas...Lo mismo sucede con cada una de las disciplinas jurídicas; se tiene por ejemplo, ... al derecho mercantil, con el acto de comercio, la empresa mercantil, el título de crédito;...lo mismo sucede con el derecho constitucional, el derecho procesal, y todas las demás ramas del Derecho.”⁴⁴

Teniendo en cuenta lo anterior y por ser el presente trabajo objeto de estudio simultáneo de dos ramas del derecho (Derecho de Propiedad Industrial y Derecho del Trabajo), es de relevada importancia tener presente los conceptos fundamentales que se manejan en cada una de ellas.

⁴⁴ Dávalos Morales, J. DERECHO DEL TRABAJO, 5ª edición, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1995. p. 89.

Los relativos al Derecho de Propiedad Industrial han sido desarrollados en los puntos anteriores del capítulo en estudio, en tanto que los propios al Derecho del Trabajo serán desarrollados en el actual numeral 14.

En las relaciones de trabajo, individuales como colectivas, los sujetos que intervienen son los trabajadores y los patrones.

A la persona que presta un servicio a otra se le ha denominado de diversas formas, como por ejemplo: obrero, empleado, asalariado, jornalero, operario, etc. Sin embargo, el concepto que ha tenido mayor auge tanto en la doctrina como en la legislación universal es el de trabajador.

Lo anterior, en virtud de que el concepto trabajador es genérico; es decir, es factible atribuirlo a todas aquellas personas que entregan su fuerza de trabajo al servicio de otra sin admitir distinciones.

En dichos términos se expresa el Diccionario Jurídico Mexicano; motivo por el cual, es pertinente tener en cuenta su contenido:

"Terminológicamente, frecuente a la utilización indiscriminada de las voces obrero, empleado, portador de servicios o de obras, dependientes, etc., la denominación trabajador responde con precisión a la naturaleza de este sujeto primario del derecho del trabajo, amén de que unifica el carácter de aquellos que viven de su esfuerzo ya preponderantemente material o intelectual. Ciertamente, este término homogéneo suprime la discriminación aún subsistente en diversos sistemas que regulan mediante estatutos diferentes, la condición del obrero, el empleado y el trabajador."⁴⁵

Expuesto lo anterior, y con el objeto de saber cual debe ser el concepto mas apropiado para poder comprender en sus justos términos el contenido del presente estudio, es conveniente realizar un breve análisis del concepto jurídico en cuestión dentro del sistema legislativo mexicano vigente.

Es la Ley Federal del Trabajo en su artículo 8º, quien proporciona el concepto jurídico de trabajador, al señalar:

"ARTÍCULO 8º.- Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio."

⁴⁵ DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Op, cit. p. 296.

Como es de observarse, la primera parte del aludido precepto hace referencia al concepto en comento; en tanto que, el segundo párrafo hace alusión a lo que debe entenderse como trabajo.

Así, del contexto de la noción jurídica referida en los párrafos precedentes, es posible distinguir los siguientes elementos esenciales para que dicha conjunción pueda ser objeto de regulación de la Ley en cita:

1. - El trabajador siempre será una persona física.
2. - Esa persona ha de prestar un servicio a otra persona física o moral.
3. - El servicio ha de ser en forma personal.
4. - El servicio ha de ser de manera subordinada.

Si se presentan reunidos los elementos mencionados se estará hablando de una relación de trabajo.

Algunos autores, como Nestor De Buen Lozano, consideran como elemento esencial de la relación de trabajo la retribución o remuneración que percibe quien lo presta, fundando su opinión en el contenido del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo vigente en México.

Sin embargo, existen posturas contrarias las cuales afirman que el salario constituye una consecuencia de la prestación del trabajo. Entre los autores partidarios de la comentada opinión destacan el maestro Mario de la Cueva y José Dávalos.

Este último autor al respecto sostiene: "La remuneración no constituye un elemento de existencia en la relación laboral trabajador-patrón, ya que su ausencia, esto es, la falta de pago, no conlleva en forma alguna la inexistencia del vínculo laboral, sino que por el contrario, éste subsiste y, en todo caso, el no pago del salario da lugar a sanciones, incluso de carácter penal en contra del patrón incumplido".⁴⁶

En conclusión es de sostenerse, que nuestra legislación laboral vigente cuenta con un concepto preciso de lo que debe entenderse por trabajador, mismo que será el reconocido en la comprensión del tema en estudio.

⁴⁶ Dávalos Morales J. DERECHO DEL TRABAJO, Op, cit. p. 94.

15.- Planteamiento de la problemática que originan las invenciones de los trabajadores.

"Realizar una obra o un invento es un hecho que como tal se traduce en la creación de un producto que antes no existía. Esta situación ha sido, desde hace mucho años, reconocida por la legislación especial que en cada país se ha emitido para precisar los derechos que el autor tiene sobre dicha obra o invento. Este hecho adquiere una dimensión y una problemática jurídica especial e interesante cuando la persona, además de ser creadora o autora, reúne al mismo tiempo la característica de ser trabajador en términos de la legislación laboral, ya que en este caso, y dado el vínculo que se guarda en una relación laboral con un empleador, se involucrarían otro tipo de intereses como el empresarial (representado por el patrón o empleador) sobre el invento o creación.

Esta convergencia entre el derecho del trabajo y el derecho de propiedad industrial o autoral, exige establecer claramente los derechos y la titularidad de los mismos entre los diferentes interesados, a saber, la empresa y el trabajador. El trabajador en su doble calidad de inventor o creador y como sujeto de una relación laboral. La legislación y la escasa doctrina existente de la materia han intentado deslindar los campos de aplicación de cada una de las ramas jurídicas involucradas y también precisar, con poca fortuna en muchos casos como el mexicano; asimismo han intentado indicar los alcances de los derechos, de diversa índole, que pudieran derivarse de la obra o invención misma."⁴⁷

Complementa lo anterior, el comentario que sobre el particular expresa el licenciado Jesús Castorena, mismo que a continuación se transcribe:

"Bien porque la empresa cuente con uno o varios investigadores cuya misión sea mejorar las técnicas, los procedimientos, el uso de las fuerzas físicas, las invenciones, etc., implantadas en ellas, o que el trabajador común descubra nuevas fórmulas y prácticas en esas materias, es frecuente ver surgir en los centros de trabajo, invenciones debidas al esfuerzo del personal que tienen a su servicio.

La invención es posible, porque el medio de trabajo la propició, pero también y en forma principal por la preparación y capacidad del autor o autores de la misma y por su individual disposición e inteligencia. Concurren el medio de trabajo y el trabajador a hacer posible un tipo de invenciones que se les conoce y califica como de trabajo".⁴⁸

⁴⁷ Reynoso Castillo C. Invenciones de los trabajadores. Op. cit. pp. 37 y 38.

⁴⁸ Castorena Jesús. Manual de Derecho del Obrero. 5ª. Edición, Fuentes Impresores S.A., México, D.F., 1973, p.177.

Como se ha desarrollado en puntos anteriores del presente trabajo, los inventos pueden ser producto del genio del hombre sujeto a una relación de trabajo o de hombres no sujetos a dicha relación.

En lo particular es de interés por la naturaleza del tema en estudio y por el gran porcentaje que representa en todo el mundo, las invenciones realizadas por los hombres en su centro de trabajo.

Esto, en virtud de que de dichas hipótesis nacen derechos tanto para el patrón como para el empleado; sin embargo, dado el escaso tratamiento que respecto del tema existe, se originan múltiples conflictos entre ambos entes de la relación laboral.

En la actualidad el derecho del trabajador subordinado en su calidad de inventor ha sido tratado por la ley, la doctrina y la jurisprudencia de todos los países del mundo, abarcando no solo el campo de las patentes de invención sino también el derecho del obrero.

Cabe advertir, que los referidos derechos del trabajo y de propiedad industrial son fundamentalmente diferentes. Consecuentemente, existe una profunda divergencia entre los fines de orden jurídico de uno y los del otro; el primero, está inspirado en la idea de justicia social, el segundo, en cambio, tiene por objetivo el progreso industrial, trata de los derechos que serán objeto de recompensa derivados de una invención.

Por tal motivo, se ha tenido que intentar legislar acoplado a dichas disposiciones de derecho industrial las relativas al derecho del trabajo, toda vez que las comentadas cuestiones deben ser resueltas también por el estudio de las relaciones de trabajo establecidas entre el empleador y el trabajador subordinado; sin embargo, la tarea de conciliar al mismo tiempo los objetivos de ambos derechos es bastante complicada.

Es conveniente señalar, que se ha tratado de llegar a un equilibrio entre ambos derechos en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia de todo el mundo, más sin embargo, cada país regula en distintos textos legales dicha situación, dependiendo de la política económica a seguir.

Abundando un poco más en materia se puede sostener, que ha sido motivo de gran polémica entre los especialistas del derecho, si la protección de las invenciones concebidas en el desempeño de un empleo, cae bajo el radio de acción del Derecho de Propiedad Industrial o del Derecho del Trabajo.

A tal situación se puede argumentar, que la interrelación existente entre las distintas ramas del derecho no es un simple postulado teórico, sino que la práctica

demuestra que, cada vez más, se entrelazan y complementan unas con otras dentro del ordenamiento jurídico, y la cuestión constitutiva del presente trabajo es un fehaciente ejemplo de ello; motivo por el cual, como se señaló en párrafos anteriores, es conveniente tratar de lograr un equilibrio entre ambas materias, a fin de poder satisfacer en su totalidad las hipótesis que pudieran llegar a suscitarse respecto de la materia.

Asimismo, es importante tener en consideración que no solo la gran duda expuesta anteriormente es la que se presenta respecto del tema en estudio, sino que por el contrario se han suscitado a lo largo del tiempo múltiples interrogantes, mismas que en lo particular, no han tenido dentro de nuestra legislación mexicana una respuesta satisfactoria, dado el precario tratamiento que sobre el comentado tema se ha realizado.

Comparte dicha opinión el maestro Cesar Sepúlveda, quien en lo conducente manifiesta: "Un problema interesante es el que resulta de las invenciones realizadas por lo obreros, empleados de una industria, cuando se hace necesario determinar, en un momento dado, quién debe ser el propietario legítimo del invento. En México no existe una doctrina adecuada a este fenómeno. En la doctrina legal extranjera contemporánea, y en la legislación de algunos países adelantados la materia ha merecido bastante atención. A pesar de ello no puede decirse que se haya encontrado todavía una solución satisfactoria porque son muchos y de muy diversa índole los factores involucrados".⁴⁹

En otra de sus obras el citado autor señala expresamente: "La colectividad está interesada en que las invenciones puedan ser explotadas por los empresarios con el mínimo de problemas, por un lado, y por el otro, aparece como muy injusto desposeer al trabajador del producto de su ingenio, por más que ello se haya realizado en la esfera de las actividades del empleado y dentro del conjunto de actividades de la empresa.

Entonces se hace urgente proporcionar un ensayo de soluciones justas. Soluciones que mantengan el recto equilibrio entre los intereses colectivos, los intereses de los asalariados y el espíritu de empresa. Ello podría lograrse, a nuestro entender, merced a la operación de varias disposiciones legales, todas ellas bastante aceptables."⁵⁰

En la especie se puede señalar, que entre las preguntas más frecuentes que se suscitan respecto de las invenciones de los trabajadores se encuentran las siguientes:

⁴⁹ Sepúlveda, C. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial., 2ª. Edición, Editorial Porrúa S.A., México, D.F., 1982, pp 56 y 57.

⁵⁰ Sepúlveda C. Notas para una teoría general de las invenciones. Op, cit. p.59.

¿Cuándo puede considerarse que una invención es creada dentro del desempeño de un empleo?

¿A quién corresponde la titularidad de la patente de una invención creada en los marcos de un empleo, al autor empleado o a su empleador?

¿Cómo se determina la importancia de la invención?

¿Cómo se determina su valor económico?

¿Qué valor tienen los contratos mediante los cuales los asalariados se comprometen a ceder todos sus futuros inventos a sus patrones?

¿Qué validez tienen las cesiones de futuras patentes?

Aunado a lo expuesto, es de gran importancia el comentario expresado por el licenciado Carlos Reynoso:

“El reconocimiento legal de un invento, así como el reconocimiento de la calidad de inventor otorgan ciertos derechos plasmados en la ley; asimismo cuando el inventor resulta ser un trabajador en términos de la ley laboral pueden también existir otros efectos legales. Esta situación, al otorgar derechos, puede traducirse en litigios que también podrían plantearse en las dos vertientes involucradas en el régimen aplicable a las invenciones de los trabajadores.

Así tenemos que desde el punto de vista de la calidad del inventor, si el invento se encuentra reconocido por una patente, podrán oponerse ante terceros todas las acciones legales que autoriza la ley para reclamar el respecto a la titularidad de los derechos que otorga la patente, tales como el impedir que se explote sin su autorización, el que se modifique sin su consentimiento, el otorgamiento de los derechos patrimoniales, así como el respeto, en general, a los derechos morales, entre otros.

Por su parte si el inventor es trabajador, las autoridades laborales, en este caso la junta de conciliación y arbitraje serán las competentes para conocer de la demandas del pago de la compensación complementaria con motivo de la invención, que se haya pactado entre las partes o solicitando que la junta la señale.

Estas hipótesis parecieran ser claras en cuanto a la autoridad competente para conocer de las mismas, sin embargo, existen casos en los cuales no es tan evidente, por ejemplo, la LFT establece un derecho de preferencia del empleador para usar de manera exclusiva la invención o para adquirirla, ¿qué pasaría si el trabajador incumple este mandato legal, transfiriendo una patente?, ¿ante quién podría recurrir el empleador?, ¿ante la autoridad laboral o a la autoridad

patentadora? ¿se podría demandar daños al trabajador por su actitud?, etc. Son cuestiones que la doctrina no ha abordado de manera completa y cuya solución tendría que partir de un análisis en el cual se pudiera precisar si los aspectos litigiosos son estrictamente laborales o no para optar por una u otra alternativa, cualquiera que fuera ésta la polémica subsistiría en la medida que la legislación no aclarare."⁵¹

Finalmente, es conveniente tener en cuenta lo manifestado por el maestro Rangel Medina: "Ciertamente en los textos legislativos de índole laboral y en la legislación específica de patentes, se ha intentado dar respuesta a las cuestiones que plantean los inventos de asalariados; mas, como es de suponerse, no es posible encontrar todas las soluciones en esos textos. Será necesario acudir a otras fuentes de integración del derecho, como la doctrina".⁵²

A pesar de la complejidad con que cuenta el tema en estudio, en el trabajo emprendido se tratarán en primer término de exponer la situación existente tanto en la doctrina y como en la legislación de otros países, realizándose una breve comparación con la nuestra; esto, con el objeto de realizar al final del mismo un proyecto de reforma en el que queden dilucidadas el mayor número de dichas cuestiones.

⁵¹ Reynoso Castillo C. Op. cit. pp. 55 y 56.

⁵² Rangel M. D. Los derechos del inventor asalariado. Op. cit. p. 23.

CAPITULO II

LA DOCTRINA DE LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES.

Habiendo desarrollado el capítulo relativo a conceptos fundamentales, en el presente se procederá al estudio del tema central con que se ha intitulado el trabajo en desarrollo, haciendo la aclaración en el sentido de que ésta será desde el punto de vista doctrinal.

La anterior aclaración se hace toda vez que el derecho del trabajador subordinado en su calidad de inventor ha sido tratado por la Ley, la doctrina y en algunos casos por la jurisprudencia; además de no sólo abarca el campo de la propiedad industrial sino también el derecho del trabajo, materias que como quedaron analizadas en el capítulo anterior, cuentan con una profunda divergencia entre los fines de orden jurídico de uno y de otro; el primero, está inspirado en la idea de justicia social, el segundo, en cambio, tiene por objetivo el progreso industrial.

Sin embargo, lo fundamental en el trabajo en desarrollo, es analizar tanto la doctrina y la jurisprudencia, así como principalmente las disposiciones legales aplicables al caso en cuestión, tratando de establecer al final un equilibrio entre ambas ramas del derecho.

Por otra parte, debe decirse que el logro de una invención por un trabajador puede tener lugar dentro de una gran diversidad de circunstancias. Esta situación la acusado desde el primer momento tanto la doctrina como la legislación mundial y resultado de ello ha sido la existencia de una serie de tipificaciones y una terminología sobre invenciones de obreros, pero que varía sensiblemente según los autores o los textos legales.

Aunado a lo anterior, es conveniente señalar que no todos los pises del mundo cuentan con disposiciones expresas en materia de invenciones de asalariados, teniendo éstos que echar mano de la doctrina y la jurisprudencia existentes.

A continuación se expondrá de manera amplia las diversas doctrinas imperantes en materia de invenciones de los trabajadores, mismas que han servido de referencia a muchos países a fin de establecer una legislación acorde a sus necesidades.

1. - Doctrina clásica Alemana.

La doctrina alemana ha sido considerada como clásica en materia de invenciones de trabajadores y en la que se han basado la mayoría de los países del mundo a fin de crear disposiciones expresas en dicho punto.

La doctrina en estudio clasifica a las invenciones de los trabajadores en tres categorías a saber:

1. - Invenciones de servicio o profesionales.

Se caracterizan por ser aquéllas realizadas por trabajadores contratados para tal efecto; es decir, en virtud de contrato de trabajo, ordenadas por el patrón y llevadas a cabo por el trabajador, en ejercicio de sus funciones respecto de las cuales recibe una remuneración.

En este tipo de invenciones, el empresario es el titular de los derechos derivados de las mismas, existiendo sin embargo, una retribución equitativa en favor del inventor en el caso de que exista desproporción entre el valor comercial de la invención y el salario percibido.

Independientemente que el patrón sea el titular de los derechos económicos de las invenciones de servicio, el trabajador inventor tiene en su favor el derecho moral por su obra; esto es, el derecho a que su nombre figure en la patente como autor de la invención.

2. - Inventiones de explotación o de empresa.

De conformidad con la doctrina clásica alemana, este tipo de inventiones son consideradas como aquéllas realizadas por el empleado sin la existencia de un contrato de trabajo que tenga por objeto primordial la elaboración de una determinada invención, sin embargo, predominan en la inventiva las facilidades proporcionadas por la empresa, como son los procesos, métodos o conocimientos obtenidos en la misma, e inclusive en algunos casos se utilizan las instalaciones de la propia empresa.

Por tal razón, en este tipo de inventiones se estima que las mismas no rebasan los límites de la competencia profesional, en virtud de que le han sido proporcionados al trabajador todos los elementos esenciales de su invención, concluyéndose por tal motivo que los derechos que de ella deriven deben ser propiedad de la empresa.

Así, fue la doctrina alemana la que dio sustantividad a este supuesto especialísimo para atribuir a la empresa tanto la titularidad de los derechos económicos como la de los morales de la invención.

Reimer, Schade y Schippel, autores alemanes, respecto de este tipo de inventiones señalan: "No todas las inventiones basadas en las experiencias y trabajos de la empresa se encuentran incluidas en el ámbito de las inventiones realizadas al servicio de la empresa (Dienstleistungen). Por el contrario, la participación de la empresa debe haber sido sustancial. Una mera relación causal entre los conocimientos no es, por tanto, suficiente. Se requiere que esa relación no sea demasiado débil. La palabra sustancial (empleada por la ley) significa la introducción de una valoración de dicha relación. El sentido de esta regla consiste en que los inventos que se encuentran fuera del área de trabajo del empleado deben ser considerados libres (de los derechos del empleador) si tienen sus raíces en actividades privadas, ajenas a la empresa, aun cuando el trabajador no hubiera llegado a ellas, ni a ocuparse del problema que resuelven, de no haber trabajado en la empresa. Cuando, por ejemplo, solamente la idea de la necesidad práctica a ser satisfecha se deriva de las experiencias recogidas en el trabajo, el peso de los esfuerzos inventivos inclinará la solución del caso a favor de la limitación de los derechos del empleador."⁵³

Esta construcción ha sido duramente criticada por los autores franceses, los cuales estiman fundamentalmente que no es éste más que un supuesto especial dentro de las inventiones de servicio, caracterizado por la pluralidad de los obreros inventores.

⁵³ CITA de Cabanellas de la Cueva. G. Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, Know How y Secretos Comerciales e Industriales. 1.a edición, Editorial Heliasia S.R.L., Buenos Aires Argentina, 1985, p. 316.

En dicho sentido Roubier señala: "Es éste evidentemente un caso de obra colectiva, pero no anónima y que, por tanto, la solución correcta está en la atribución de los derechos económicos a la empresa, ya que se trata de una invención de servicio, pero respetando el derecho moral de todos los que han dado lugar a la invención, puesto que nada se opone a que aparezcan como inventores varias personas."⁵⁴

Complementa el comentario expresado Baltazar Cavazos, autor mexicano, en los siguientes términos: "En las invenciones de empresa, el problema se complica. Por una parte se sostiene que deben pertenecer al patrón ya que la invención se produjo debido a los elementos proporcionados por él. En contrario se opina que la invención debe corresponder al trabajador, ya que la invención es el producto de su trabajo, independientemente de que hubiere sido auxiliado por las facilidades que le proporcione la empresa.

Como en estas invenciones intervienen mancomunadamente el trabajador y el estímulo y ayuda de la empresa para que se produzca la invención, salomónicamente y en justicia se ha sostenido que ambos deben ser copropietarios de la invención, fruto de un esfuerzo común."⁵⁵

3.- Invenciones libres.

La doctrina alemana considera como tales, aquellas invenciones producto exclusivo del espíritu del inventor aun cuando la causa que originara la invención fuera el trabajo.

En otras palabras, son las que se producen por trabajadores sin el concurso de la empresa en que laboran. Se deben a su propia iniciativa, con elementos frecuentemente propios de del trabajador, y que resultan de actividades distintas de las que fuere contratado y de las que desarrolla la empresa.

Conviene señalar, que en este tipo de invenciones no se deben presentar factores característicos de las invenciones de servicio y empresa, a fin de no ser consideradas como tales.

En este tipo de invenciones el autor tiene en su favor tanto los derechos morales como económicos derivados de su inventiva.

⁵⁴ Nueva Enciclopedia Jurídica. Op. cit. p. 553.

⁵⁵ Cavazos Flores, B. 38 Lecciones de Derecho Laboral., 2ª. Edición, Editorial Trillas, México, D.F., 1992,

2. - Doctrina Italiana.

La legislación italiana reguló por primera vez el tema de las invenciones de los trabajadores el 13 de septiembre de 1934. Sin embargo, anteriormente ya existía doctrina respecto al tema en estudio.

En dicho entendido, debe señalarse, que las invenciones realizadas por los trabajadores dentro de la doctrina italiana se han clasificado en:

1.- Invenciones de servicio.

Siguiendo el molde de las invenciones que llevan el mismo nombre en la doctrina alemana, son consideradas como aquéllas realizadas por el trabajador con motivo de un contrato de trabajo cuyo objeto primordial es la realización de una invención, confiriendo por ende, la propiedad de tales inventivas a la empresa.

Ascarelli considera a este tipo de invenciones como: "el caracterizado por el hecho de que la investigación encaminada a resolver problemas técnicos, a conseguir nuevos descubrimientos, constituye, ella misma, la presentación contenida en un contrato de empleo o de trabajo...; el patrono (persona física o jurídica, empresario privado y ente público) es quien será titular del derecho a la patente, quien podrá, pues, completar lo que he llamado supuesto de hecho constitutivo de bien y, por tanto, quien adquirirá a título originario el correspondiente derecho absoluto...

Añadiría, además, que el patrono no sólo podrá, sino que deberá solicitar la patente, a pesar de haberse formulado una opinión contraria; ello, de un lado, porque de otro modo el trabajador no podría hacer valer esa particular tutela de una derecho moral que la ley le reconoce, en relación a la mención de su nombre en la patente; de otro lado porque, como ya se ha puesto de manifiesto varias veces, la disciplina legislativa trata de que los inventos sean patentados para que de este modo se hagan públicos y puedan ser posteriormente utilizados por todos, una vez transcurrido el plazo de duración exclusiva.

El patrono puede hacer valer su derecho siempre que el desarrollo de la actividad investigadora encaminada a la obtención de nuevos resultados constituya, precisamente, la prestación debida por el trabajador o entre dentro de las prestaciones debidas por él y ello, precisamente, por la naturaleza de las funciones que le han sido efectivamente confiadas, ya que no creo que pudiera considerarse suficiente una mera cláusula contractual (que podría convertirse en cláusula de estilo en los contratos de trabajo) cuando contrastara con la efectividad de dichas funciones. Por eso no me parece que cualquier técnico o,

incluso (respecto a la Administración militar), cualquier oficial del cuerpo de ingenieros o de artillería pueda considerarse reclutado para desarrollar, también, una actividad de investigación encaminada a la obtención de nuevos descubrimientos y mucho menos que esto valga para el técnico por el solo hecho de estar adscrito a un laboratorio".⁵⁶

2.- Invenciones logradas en el desempeño de una relación de trabajo.

Este tipo de invenciones es el equivalente al de las invenciones de explotación o de empresa de la doctrina alemana, con la diferencia que aquí el inventor tiene derecho a un premio equitativo.

Respecto de este tipo de invenciones se ha producido un debate doctrinal interesante, originándose dos corrientes contrarias a saber:

1. - Los que consideran que la ley Italiana de 1939, en su artículo 23, primer párrafo, menciona a las invenciones de servicio, y en el segundo párrafo menciona a las invenciones de empresa; en tanto que el artículo 24 se refiere a las invenciones ocasionales.

2. - Los que estiman que exclusivamente existen dos tipos de invenciones contemplados en la comentada ley: a) Las invenciones de servicio previstas en el artículo 23; y b) Las invenciones ocasionales, previstas en el artículo 24.

La legislación italiana admitió el segundo criterio de clasificación expuesto.

3. - Invenciones ocasionales o también llamadas invenciones logradas fuera del desempeño de una relación de trabajo.

Dentro de la doctrina italiana se estima que la propiedad de las mismas pertenece al inventor, concediéndose al empresario un derecho preferente en igualdad de condiciones para adquirirlas o usarlas mediante licencia.

Ascarelli, autor italiano respecto de este tipo de invenciones señala:

"...cuando un trabajador (y en este caso me parece que es necesario añadir: subordinado) obtenga un invento (y he aquí la hipótesis del invento obtenido por quien no venía obligado a desarrollar, para volver a utilizar la expresión de la ley, actividad inventiva) que entre dentro del ámbito de la actividad (precisaré: estatutariamente prevista o efectivamente desarrollada) de la empresa

⁵⁶ Ascarelli Tullio. TEORÍA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES. Op, cit. pp. 547 y 548.

privada o de la Administración pública a la que está adscrito (art. 24 L.P.; he aquí por qué he añadido "subordinado", puesto que trabajador autónomo no puede calificarse de adscrito a una empresa o Administración, mientras que podría ser reclutado y remunerado para desarrollar una actividad inventiva, como está previsto en el artículo 23), el patrono (y por eso se dice, los patronos, cuando el trabajador desarrolle su labor para varios patronos, verificándose para cada uno el supuesto del art. 24) tiene un derecho llamado de prelación (que no obstante, tiene un alcance bien distinto al tradicional derecho de prelación porque incluso impide la puesta en práctica del invento por parte del dependiente y porque su precio no tiene un límite mínimo ante las eventuales ofertas de terceros, de modo que, en realidad, como se ha dicho, constituye casi un derecho de expropiación) para el uso exclusivo o no exclusivo del invento o para la adquisición de la patente (entretanto obtenida, observándose, autorizadamente, que resulta impedida al patrono la "prelación" con el fin de mantener secreto el invento) o para la consecución (que el patrono, a mi entender, debe entonces procurar) de una patente en el extranjero (y quizás en este caso deba patentarse, habida cuenta de la legislación inglesa y americana, si la tutela del patrono no será excesiva; la tutela del patrono frente a los inventos del trabajador, en efecto, sólo debería implicar, en el supuesto examinado, una licencia a su favor para aquellas utilizaciones que entran dentro del campo actual de su actividad, especialmente cuando se trata de un patrono empresario privado). Evidentemente el llamado derecho de prelación del patrono no puede ser ejercitado más que contra retribución de un canon o precio, del que se deducirá la suma correspondiente a las ayudas que el inventor haya recibido del patrono para llegar a conseguir el invento y que, en ausencia de acuerdo entre las partes, se fijará por el aludido procedimiento del art. 25 (y también en este caso, *de o iure condeudo*, a mi entender, debería decretarse, en la hipótesis de arbitraje del art. 25, que el precio debe consistir en un porcentaje sobre el precio de venta de los objetos, fruto del invento, con la obligación de explotación del mismo).

El derecho de prelación previsto en el art. 24 podrá ser ejercitado dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la comunicación de la obtención de la patente. Para evitar fraudes el artículo 26 añade que se considera obtenido (y no parece admitida la prueba en contrario, lo que no parece justificado) durante el desarrollo de la relación de trabajo y de empleo, el invento para el que se solicite la patente dentro del año siguiente a la extinción de la relación misma.

En tutela del trabajador el art. 24 últ. párr. añade que las relaciones surgidas como consecuencia del ejercicio del derecho de prelación, antes mencionado, se resuelven de pleno derecho si la retribución debida no resulta totalmente pagada a su vencimiento (y me parece que, análogamente, debería reconocerse el derecho del trabajador a reivindicar los derechos sobre el invento en los casos de falta de pago total, a su vencimiento, del precio establecido en el párrafo último del art. 23 o de la remuneración prevista en el primer párrafo del mismo artículo.)

En fin, cuando no se den ni el supuesto del art. 23 ni el del artículo 24, ningún derecho podrá hacer valer el patrono respecto al invento obtenido por el trabajador.⁵⁷

Finalmente debe decirse que al igual que en la mayoría de los países del mundo, tanto en la doctrina como en la legislación italiana se reconoce en todos los tipos de invenciones el derecho moral al inventor, haciéndose la mención en la patente correspondiente.

3. - Doctrina Francesa.

La preocupación en el tema de las invenciones de los trabajadores ha sido acogida desde hace muchos años en la doctrina francesa. Con claridad se distinguen tres clases de invenciones de trabajadores a saber:

1.- Invenciones de función o de servicio.- Son aquellas en que la invención es la ejecución de la prestación del trabajo del empleado. En este caso, sólo el empleador puede patentarla y eventualmente, podrá existir una remuneración complementaria para el trabajador inventor, en el caso de que haya algún convenio al efecto, individual o colectivo.

2.- Invenciones relacionadas u ocasionales.- Son aquellas en que la invención guarda relación con algún aspecto con la actividad laboral, en donde el derecho a patentar lo tiene el trabajador pero el empleador puede reservarse la utilidad económica que pudiera derivar de la explotación del invento. Estas invenciones son también denominadas "ocasionales", toda vez que comprenden las invenciones que entran en la actividad de la empresa en la que el trabajador presta sus servicios, pero que son debidas a su sola iniciativa; esto es, el trabajador no se encuentra obligado a dicha actividad inventiva por contrato de trabajo.

3.- Invenciones independientes o libres.- Consisten en aquellas invenciones que no tienen relación alguna con la actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa. En este tipo de inventivas el derecho a patentar pertenece al trabajador.

Roubier señala que no debe considerarse que: " toda invención aporte una verdadera superioridad sobre lo hasta el momento existente, pues a parte de que

⁵⁷ Idem pp. 550-552.

esta superioridad puede no manifestarse de momento, basta que el invento abra una nueva posibilidad industrial.⁵⁸

Debe asimismo tenerse en cuenta la cita mencionada por G. Bayon Chacón, misma que a la letra dice: "La jurisprudencia francesa señala que si el inventor trabajó solo sin directrices del patrono, aun cuando haya utilizado el instrumental de la empresa y sus horas de trabajo en la misma, será el dueño, pues esas circunstancias accesorias no otorgan a la empresa más que derecho a una indemnización. Si tuvo primero la idea, pero no llegó a realizarla más que con la ayuda y el consejo del patrón, habrá una copropiedad. La prueba incumbe a la empresa.

Si el empresario puso a disposición del trabajador una ayuda material que le ha permitido hacer el descubrimiento, hay en efecto una copropiedad.⁵⁹

4. - Doctrina Española.

En primera instancia, debe comentarse que entre los derechos reconocidos al inventor por la doctrina española se encuentra el de retener el invento y por consiguiente, ser admitido como patentado, no obstante su condición de trabajador subordinado.

En dicho sentido, conviene hacer mención de lo establecido en la Nueva Enciclopedia Jurídica: "...la existencia de una relación laboral motiva cierta atribución a la empresa de lo producido por el trabajador y que dicha relación actúa, además, limitando las posibilidades de producción extra-laboral del mismo...El logro de una invención por el trabajador puede tener lugar dentro de una gran diversidad de circunstancias...entendemos que una clasificación efectiva a los efectos que aquí interesen sólo puede lograrse a base de utilizar, como criterio de distinción el diferente juego que pueden ofrecer los presupuestos que condicionan el problema de las invenciones de los obreros."⁶⁰

Así, dentro de la doctrina española las invenciones de los asalariados han sido clasificadas en cuatro tipos a saber:

⁵⁸ Nueva Enciclopedia Jurídica. Op, cit. p. 544.

⁵⁹ Bayon Chacón G. Manual de Derecho del Trabajo, 5ª edición, Editorial D. Marcial Pons Libros jurídicos, Madrid, 1964. p. 380.

⁶⁰ Nueva Enciclopedia Jurídica. Op, cit. p. 553.

1.- Invencciones de servicio.- Bajo esta denominación se comprenden las invenciones logradas por inventores que trabajan como tales a las órdenes y en interés de un empresario, cumpliendo por tanto con una prestación laboral expresamente debida en virtud de un contrato de trabajo. Se trata de investigadores asalariados.

Estas invenciones dentro de la doctrina española son consideradas como resultado de la actividad laboral normalmente debida por el inventor, y por tanto, las mismas deben pertenecer al empresario exclusivamente, en virtud del principio de atribución a la empresa. El contrato de trabajo obrará aquí como negocio de cesión originaria de los derechos económicos que dentro de las invenciones de servicio los obreros puedan derivarse. Conviene señalar que tal atribución no afecta al llamado derecho moral del inventor, el cual debe ser siempre respetado.

Lo expuesto anteriormente se encuentra previsto en el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual a la letra señala: "Son invenciones de servicio las realizadas por trabajadores contratados al efecto para estudiarlas y obtenerlas".

Esta definición es clara y coincidente con el concepto doctrinal aludido en párrafos anteriores.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que el régimen al cual quedarán sometidas estas invenciones será, según dicho precepto legal, el de atribución de la propiedad de la invención a la empresa.

Dentro de las invenciones de servicio del derecho español, el empresario es el que tiene el derecho de solicitar y obtener la patente de invención para obtener los beneficios económicos de que de ella se deriven, pero en todo caso se deberá hacerse constar la identidad del inventor auténtico.

Se considera que generalmente que el obrero inventor no debe tener derecho a ninguna remuneración adicional, cualquiera que se la importancia de lo inventado. Esto lo justifican en atención a que la remuneración o salario que el inventor percibe regularmente ya será adecuado a la actividad inventiva prestada.

En tal sentido se señala en la Nueva Enciclopedia Jurídica al hacer referencia a Durant: "De la misma manera que el obrero no podrá reclamar participación en los beneficios que de sus inventos obtenga el empresario tampoco el empresario podrá reclamar del obrero que participe en las pérdidas cuando su actividad inventiva sea infructífera."⁶¹

⁶¹ Ibidem

Independientemente de lo antes expuesto, hay que hacer constar la existencia de una cierta corriente legislativa favorable, consagrada en el artículo 30 de la Ley del Contrato de Trabajo vigente en España, la cual concede al inventor cierta participación en las ganancias derivadas de sus invenciones, especialmente cuando estas lleguen a revestir una trascendencia económica insospechada.

En tal sentido se expresa el artículo 30 de la citada Ley: "Si la explotación, por el empresario, de la invención llamada de servicio diese lugar a ganancias que supusieran evidente desproporción con las remuneraciones del trabajador que en el ejercicio de su trabajo ha producido la invención, éste recibirá la adecuada remuneración especial".

Esta aparente protección legislativa a los derechos del inventor asalariado se encuentra inconclusa, puesto que no expresa la fórmula de proceder a fin de valorar la importancia de la invención, así como de la determinación de la compensación especial.

2.- Invenciones de explotación o de empresa.- Así se considera en España a aquellas invenciones que más que el resultado de una actividad especial de determinados obreros inventores son el producto de una actividad indiferenciada del conjunto de los elementos de una empresa, de manera que difícilmente pueden señalarse unos autores concretos de la misma, ya que a su consecución habrán contribuido todos los trabajos y experiencias desarrollados sucesiva o simultáneamente dentro de la empresa, sin que nadie haya contribuido decisivamente a su logro.

El artículo 29 de la Ley del Contrato de Trabajo, siguiendo firmemente en este punto su orientación germánica, se ocupa expresamente de este supuesto especial diciendo que " si en el taller se hiciesen invenciones en las que dominara el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimiento de la empresa, sin distinción particular de persona laguna, tales invenciones serán propiedad del empresario".

El régimen económico será el propio de las invenciones de servicio, pero con la particularidad de que en este caso los trabajadores no tendrán nunca derecho a remuneración especial aun cuando las invenciones den rendimientos importantes.

Lo mismo sucede con el derecho moral del inventor, que entendiendo que no hay inventores nadie puede reivindicar el derecho moral correspondiente, pero si se afirma la existencia de una pluralidad determinada de inventores a estos deberá atribuirse tal condición moral, mayormente cuando ningún precepto de la legislación española se opone a la mención de varios inventores.

3.- Invencciones ocasionales.- En la doctrina española se consideran como tales, a aquellas invencciones que de modo esporádico u ocasional son obtenidas por un obrero, con vinculación a la empresa pero sin ser nunca la invencción producto de una actividad inventiva regular debida en virtud de contrato de trabajo.

La nueva Enciclopedia Jurídica sostiene al respecto: "Son aquellas que no siendo de empresa o de servicios se hayan logrado con motivo de la actividad del trabajador en la empresa, pero sin que predomine en ellas la personalidad de aquél".⁶²

Dicha solución es vaga e imprecisa, toda vez que no señala cuando debe considerarse como fuera de la personalidad del inventor.

Abundando aún más, toda invencción realizada en una empresa por algún trabajador lleva implícita aspectos, en mayor o menor medida, relativos a su personalidad.

Como es de observarse, este grupo de invencciones es el que mayores problemas presenta a la hora de decidir sobre la atribución de los derechos derivados de la misma.

Los tratamientos de solución propuestos respecto de dicha controversia no son coincidentes, ello debido a que los diversos tratadistas enfocan el problema de diversos puntos de vista. Para quienes lo consideran desde el campo de la propiedad industrial, lo esencial será la iniciativa que haya dado lugar a la invencción; para quienes lo contemplan desde el punto de vista laboral, lo definitivo será determinar si la invencción se ha logrado o no en régimen de dependencia respecto de la empresa.

En estos casos parecería una solución equitativa la de establecer una copropiedad sobre los derechos derivados de la invencción, fijándose las cuotas en proporción a la importancia que en cada caso pudiera atribuirse a la aportación de cada parte; sin embargo, el régimen de copropiedad de patentes oponen graves inconvenientes técnicos desde el punto de vista de la propiedad industrial y en lugar de dicha solución se ha propuesto como más efectiva la atribución de los derechos siempre a una de las partes, pero reconociendo a la restante el derecho a obtener una compensación adecuada.

A pesar de que la doctrina española comprende este tipo de invencciones, éstas no se mencionan expresamente en el texto legal español. El artículo 29 de la Ley del Contrato de Trabajo, que regula los distintos tipos de invencciones de los trabajadores, pasa de las invencciones de servicio y explotación a las libres, sin ninguna categoría intermedia.

⁶² Idem p. 556.

Sin embargo, conviene señalar que dentro de las invenciones libres, comprendidas de manera muy vaga en el párrafo tercero del artículo citado, se puede inducir la existencia de las invenciones ocasionales, al señalarse en dicho precepto que solo en las que predomine la personalidad del trabajador serán de su propiedad cuando no sean de las de explotación, servicio o libres.

4. - Invenciones libres.- Al igual que la doctrina Alemana, en España se consideran como tales a las invenciones que el trabajador logra particularmente, sin conexión alguna con la empresa. Este tipo de invenciones han admitido siempre la atribución exclusiva al obrero, no obstante la existencia de una relación laboral.

La Nueva Enciclopedia Jurídica al hablar de los tipos de invenciones laborales en España, señala en lo conducente: "Resulta obligado distinguir entre invenciones libres ajenas a la actividad de la empresa e invenciones libres pero afectas a aquel campo de actuación. Para las primeras nada significa la relación laboral que ligue el inventor. Para las segundas, en cambio, atribuida su titularidad al obrero, resulta éste se habrá con ello convertido en competidor de la empresa".⁶³

Para superar estas dificultades se han buscado soluciones intermedias que permitiendo al trabajador aprovecharse plenamente de sus derechos, dejen a salvo también los intereses de la empresa. Así se propone que se reconozca en todo caso a la empresa el derecho de obtener una licencia de explotación de la nueva invención del trabajador, pagando el precio correspondiente, y complementándose dicha disposición con un derecho preferente al patrón en igualdad de condiciones.

Por otra parte, conviene citar el contenido del artículo 29, tercer párrafo de la Ley del Contrato de Trabajo, que en lo conducente señala: "Las invenciones que no sean de explotación ni de servicio, o sean las invenciones libres, en las que predomine la personalidad del trabajador, pertenecerán a éste, aunque hayan nacido con motivo de su actividad en el trabajo de la explotación".

Como puede observarse, la Ley en comento no señala un concepto relativo a lo que debe entenderse por invenciones libres, solamente enuncia los diversos tipos de ellas sin dar mayor explicación.

Otro aspecto importante, comprendido dentro del mismo párrafo, es el relativo a las invenciones ocasionales, mismas que engloba de manera indirecta, atribuyendo la propiedad de las comentadas al trabajador cuando predomine en ellas su personalidad, no señalando método específico al respecto.

⁶³ Idem p. 553.

Esto es, quedan incluidas entre las invenciones libres tipificadas en el tercer párrafo del artículo 29 de la multicitada ley, tanto las propiamente dichas como las ocasionales con predominio de la personalidad del trabajador.

Por otra parte, resulta de relevada importancia dentro de la doctrina española, el tema relativo a las renunciaciones anticipadas de las invenciones por parte de los empleados a favor de las empresas, esta situación es considerada por los autores españoles como no válida, puesto que lo contrario sería consagrar el desconocimiento de los derechos de los obreros inventores, admitiéndose únicamente la cesión de derechos después de lograda la invención.

Dicha prohibición de cesión anticipada de derechos, se encuentra tipificada en el artículo 29, cuarto párrafo, de la Ley del Contrato de Trabajo vigente en España, mismo que se transcribe a continuación: "A la propiedad, patentada o no, de las invenciones libres, el trabajador no podrá renunciar en beneficio del empresario o de un tercero, más que en virtud de un contrato posterior a la invención".

Al igual que en la mayoría de los países del mundo, se ha optado tanto doctrinalmente como en el texto legal español respectivo, que siempre en las invenciones libres ha de concederse la propiedad del derecho moral al autor de las mismas.

La posibilidad de que el obrero, con su invento, se erija como competidor potencial y real de la empresa, si la invención por él lograda cae dentro del ámbito de actividades económicas de aquélla, tiene su solución en el artículo 73 de la Ley del Contrato de Trabajo, misma que concreta como una de las consecuencias del deber de fidelidad, la prohibición por parte del trabajador de hacer concurrencia a su empresario o de colaborar con quienes se la hagan, así como de realizar actividades que pertenezcan a la rama industrial o comercial de la empresa y perjudiquen a ésta.

Por tanto, cuando se trate de invenciones libres que afecten a la actividad de la empresa, si bien podrá el obrero sin menoscabo de dicho deber de fidelidad, proceder a la obtención de la patente de su invento, no podrá ni ceder su explotación aun tercero, ni realizarla por cuenta suya dentro del desempeño de su relación laboral y aún en el plazo de dos años de extinguida ésta, ya que con ello incurriría en una de las prohibiciones citadas en el artículo 73 de la comentada Ley.

Cabe señalarse que estas prohibiciones dejarán de ser efectivas, si el obrero consigue un permiso expreso de su empresario o bien éste consiente tácitamente la actividad del obrero.

Finalmente hay que señalar, que dentro del derecho español ha quedado sin resolver un problema importante, el referente a la compensación que deba concederse a la empresa cuando esta haya colaborado a la consecución de la invención.

5. - Doctrina de los países Americanos.

Dentro de este punto en estudio, se analizarán brevemente las corrientes doctrinarias de algunos países que integran el continente americano; esto, en virtud de la gran cantidad de países pertenecientes a dicho continente.

En otras palabras, exclusivamente se analizará las corrientes doctrinarias de aquellos países que han servido de base a los demás integrantes del bloque en mención.

De entre los países que cuentan con doctrina respecto al tema de las invenciones de los asalariados, se encuentran los siguientes:

Argentina.

El artículo 17 constitucional argentino establece: "Todo autor o inventor, es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el tiempo que acuerda la ley reglamentaria."

Como es de observarse, en el derecho argentino la titularidad de los derechos desprendidos de una invención deben pertenecer a su inventor.

Sin embargo, esta disposición constitucional opera para las invenciones en general, existiendo por ende legislación específica que regula las invenciones de los trabajadores, la cual consagra situaciones específicas al respecto.

En dicho entendido, debe tenerse presente en primer término el comentario que, en su obra Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, el maestro Cabanellas expresa en relación con el tema en estudio: "... la determinación de los derechos que corresponden a los trabajadores y empleados en el curso de las relaciones laborales cumple una función básica respecto de los efectos de las restantes normas susceptibles de tener aplicación para la tutela de los conocimientos técnicos. Sólo una vez que las reglas laborales han determinado los derechos de las partes respecto de la tecnología a que tienen acceso en el

curso de las relaciones de trabajo, es posible determinar cuál será la persona autorizada a accionar respecto de las conductas vinculadas a tal tecnología, y cuál la medida de los derechos y obligaciones definidos en normas ajenas al derecho laboral".⁶⁴

Existen dentro de la doctrina argentina cinco principios básicos respecto de la forma en que deben regirse los conocimientos técnicos obtenidos en el desarrollo de una relación laboral, mismos que a continuación se señalan:

1. - Las invenciones que deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamientos de los ya empleados, son propiedad del empleador.

2. - Las invenciones, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto, son propiedad del empleador.

3. - las invenciones personales del trabajador son propiedad de éste, aún cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenezcan.

4. - Si el trabajador decide la cesión de los derechos sobre sus invenciones, el empleador deberá ser preferido en igualdad de condiciones a los terceros interesados en la cesión.

Cabe entender que este derecho de preferencia solo se aplica a los conocimientos obtenidos en el curso de la relación laboral, pues los demás conocimientos del empleado, desarrollados antes o después de tal relación con sus propios medios, le pertenecen plenamente.

Asimismo, debe tenerse presente lo comentado por Prado, quien al respecto expone: "Las invenciones sujetas al derecho de preferencia deben guardar alguna afinidad o tener posibilidad de empleo en la actividad empresarial del empleador."⁶⁵

5. - El trabajador y el empleador están obligados a guardar secreto sobre las invenciones que el empleado hubiera obtenido.

Los límites de la obligación referida son los siguientes:

⁶⁴ Cabanellas de la Cueva. G. Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos. Know How y Secretos Comerciales e industriales. Op, cit. p. 304.

⁶⁵ CITA de Cabanellas de la Cueva. G. Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos. Know How y Secretos Comerciales e industriales. Op, cit. p. 306.

Tratándose de las llamadas invenciones personales del trabajador, la obligación de secreto se aplica especialmente sobre el empleador, el cual no tiene derecho alguno sobre tales conocimientos.

Siendo de las demás invenciones corresponde al trabajador la obligación de guardar el secreto sobre a invención realizada, toda vez que el empleador es el titular de ciertos derechos sobre al misma.

Asimismo, cabe señalar que si el empleador ha tenido acceso a los conocimientos, sin que tal acceso suponga una autorización a utilizar esa información, su obligación de mantener en secreto los conocimientos se extiende aun luego de terminada la relación de dependencia, dado que esa obligación es esencial para que el trabajador pueda mantener la propiedad sobre sus conocimientos.

En contraparte, durante la relación de trabajo, el trabajador debe abstenerse de comunicar los conocimientos a que haya tenido acceso, aun cuando éstos hayan dejado de tener carácter de secreto, en tanto tales conocimientos representen algún valor económico derivado de su confidencialidad.

Cabanellas en relación con el tema en comento expresa: "La comunicación de conocimientos, a los trabajadores, que emplearen en relación de dependencia, no destruye el carácter de secreto de tales conocimientos."⁶⁶

A hora bien, cabe señalar que estos principios han sido tomados en cuenta en la Ley vigente del Contrato de Trabajo, ordenamiento jurídico que regula la materia de las invenciones de los empleados en Argentina.

Finalmente, debe señalarse que dentro de la doctrina argentina las invenciones de los trabajadores se clasifican de la siguiente forma:

a) Invenciones de servicio.- Son aquéllas invenciones obtenidas en virtud de haber sido el trabajador contratado con tal objeto, por tal motivo son propiedad del empleador.

b) Invenciones dependientes.- Son aquéllas invenciones del trabajador que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento; o bien sean producto de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamientos de los ya empleados.

c) Invenciones personales.- Son aquellas invenciones realizadas por el trabajador las cuales no tienen relación con la actividad desarrollada por la

⁶⁶ Idem. p. 310.

empresa en la que labora, independientemente que hayan surgido durante la jornada de trabajo.

Respecto de la clasificación descrita con anterioridad, deben tomarse en cuenta los siguientes comentarios:

Guillermo Cabanellas, en su obra Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, expresa. En el caso de contratación para "inventar", sin limitaciones de campo o materia, cabe entender que las obligaciones laborales del empleado, y su correlativa transmisión de derechos a la empresa en que presta servicios, se ciñen al área técnica relativa a las actividades de tal empresa, salvo que hubiera elementos concretos del correspondiente contrato que hicieren razonable presumir el propósito de la contratación del inventor se refiere a otros sectores técnicos definidos.

Por otra parte, no requiere que el empleado haya sido contratado exclusivamente con el propósito de inventar... basta que el propósito de las actividades para las que haya sido contratado el trabajador incluya el logro de los conocimientos cuyo titular desea determinar."⁶⁷

Pascual di Guglielmo, señala las siguientes reglas respecto de las invenciones de trabajadores:

"4.- Si la invención se realiza en cumplimiento de un contrato o en ejecución de una relación de trabajo o de empleo en la que la actividad inventiva ha sido prevista como objeto del contrato o de la relación retribuida para tal efecto, corresponderá al empleador la patente, y al inventor el derecho de ser reconocido autor de la invención.

5.- Si la actividad inventiva no ha sido objeto de la relación de trabajo o de empleo, la patente corresponderá al inventor, pero el patrón tendrá derecho a la explotación no exclusiva del invento relativo a la actividad de su establecimiento. Se considerarán realizadas durante la vigencia del contrato o de la relación de trabajo o de empleo las invenciones objeto de las patentes solicitadas dentro el año que el inventor dejó de formar parte, por cualquier causa, del establecimiento del empleador.

6.- Será nula toda invención por la que el inventor cede al patrón los inventos eventuales no relativos a la actividad del establecimiento para el cual ha sido contratado."⁶⁸

⁶⁷ Idem. p. 317

⁶⁸ Di Guglielmo P. La invención patentable. Comentario de la Ley 11 y el Subdesarrollo Industrial de la República. Zavalia-Editor, Buenos Aires, Argentina., 1968, p.153.

Cuba.

En primer término, es pertinente señalar, que la incursión en el presente estudio de la doctrina cubana, es en virtud de que Cuba constituye el único país americano con sistema de gobierno socialista; motivo por el cual, resulta de gran interés conocer algunos de sus aspectos más sobresalientes.

Dentro de los autores cubanos que se ha ocupado del tema de las invenciones realizadas en el desempeño de las relaciones laborales se encuentra el Licenciado Darsi Fernández Maceira, quien partiendo de la pregunta ¿Cuándo puede considerarse una obra científica, artística o literaria como creada dentro del desempeño de un empleo? expone una serie de situaciones de gran interés, mismas que a continuación se transcriben para su mejor conocimiento:

La definición dada por el Departamento Jurídico del Centro Nacional de Derecho de Autor nos parece bastante completa:

“Se considerará que una obra ha sido creada en el desempeño de un empleo si tal creación está contenida dentro de las obligaciones asignadas al autor en el calificador de cargos, o en su contenido y plan de trabajo, o si el autor ha accedido a la realización de la obra dentro del horario laboral ordinario o en tiempo extra pagado por el empleador. También se considerará como obra creada en el desempeño de un empleo aquella que el autor haya realizado como consecuencia de obligaciones contraídas mediante un contrato individual de trabajo por unidad de tiempo”.

Es decir, para la situación concreta de nuestro país, esta definición abarcaría cuatro situaciones diferentes:

- a) cuando la creación estuviere contenida en el calificador de cargos o en el contenido y plan de trabajo que corresponda a la plaza que ocupa el autor de la obra. Este caso implica que la creación de este tipo de obra es una obligación que le está impuesta al trabajador o al menos, que está dentro de los resultados posibles y deseables de su trabajo;
- b) cuando, sin estar incluida dentro de su plan de trabajo o calificador de cargos, el empleado ha accedido a realizar la obra dentro del horario laboral ordinario. Este caso es singular. Requiere, en primer lugar, que el empleador haga uso de sus facultades discrecionales y su autoridad para solicitar a un empleado que lleva acabo un trabajo lícito que no está incluido dentro de sus funciones ordinarias y, en segundo lugar, necesita que el trabajador haya accedido a acometer esta tarea, a la que

no estaba inicialmente obligado, pero a la que se obliga desde el momento en que accede a ejecutarla;

- c) cuando, aún sin estar incluida dentro de su calificador de cargos o plan de trabajo, el empleado ha consentido en realizar la creación en tiempo extra pagado por el empleador. Este caso es semejante al anterior, sólo que aquí el trabajador queda obligado cuando accede a realizar la obra fuera del horario laboral ordinario, mediando pago del empleador. Es preciso señalar que este pago adicional se realiza por concepto de horas extras en función de trabajo y no por concepto de derecho de autor;
- d) cuando la relación laboral se establece mediante un contrato, no ya por tiempo indeterminado, sino por una unidad de tiempo y la obra surge como consecuencia de obligaciones contraídas en virtud de este contrato.

La determinación de a quién corresponde la titularidad del derecho de autor sobre una obra creada en los marcos de un empleo, si al autor empleado o a su empleador, ha sido uno de los puntos más debatidos en nuestra materia. Incluso, las Secretarías de UNESCO y la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) elaboraron en 1985 dos proyectos de disposiciones tipo de leyes nacionales relativas a los autores empleados, en cuya variante A se plantea que los derechos de autor sobre la obra pertenecerán originalmente a la persona que la haya creado, o sea, al autor. La variante B se pronuncia por la posición contraria, planteando que "cuando una obra haya sido creada en virtud de un contrato de trabajo, los derechos... pertenecerán originalmente al empleador"

La mayoría de las legislaciones nacionales que hacen referencia a este punto, coinciden en determinar que debe ser el empleador el titular de este derecho, siempre que no exista acuerdo en contrario entre las partes (empleado empleador), en cuyo caso se estará a lo convenido de este modo. Este es el caso de países como EE.UU., Japón, Inglaterra, Ecuador, India, Australia y Argelia.

Pero un grupo de legislaciones modernas ha adoptado ya la vertiente A y muchos de los más prestigiosos especialistas en Derecho de Autor defienden la titularidad del creador de la obra. En esta dirección se pronuncian, por ejemplo las leyes de Bulgaria, Checoslovaquia, Marruecos, Portugal, R.D.A., Senegal y la URSS, así como las de Francia y la R.F.A. Esta es también la posición de Cuba...

Para nosotros... está claro que el derecho de autor sobre una obra creada en el marco de un empleo pertenece a su autor, quien conserva los derechos morales sobre la misma. Sin embargo, el hecho de que una obra se realice mediante una relación de empleo, que permita – a la vez que obliga- al creador a

ejecutarla, determina condiciones especiales y rasgos que implican determinados derechos para el empleador bajo cuyas órdenes se encuentra el autor.

Algunos de los rasgos característicos que hacen necesario un tratamiento especial a este tipo de creación son:

- Se trata de un trabajo ejecutado bajo la dirección de un empleador.
- En muchos casos la obra se realiza en cooperación, dentro de un equipo de trabajo.
- La obra es realizada con los medios y materiales que facilita el empleador.
- El autor empleado es remunerado a través de un salario.
- La obra se realiza en el marco de una relación de carácter más o menos permanente, que no se extingue necesariamente con la terminación de obra.

Por todo ello, y como no comparto la idea de que sea una persona jurídica el titular original del derecho de autor, la necesidad del cumplimiento de los objetivos y tareas para los que han sido creadas las entidades (estatales o de otro tipo), conciliada con lo imprescindible de la protección a los autores, hace razonable considerar que, con el contrato de trabajo o cualquier otro vínculo legal que de origen a la relación jurídico-laboral (designación o lección), se establece una cesión de derechos a favor del empleador (la persona jurídica) con respecto a las obras creadas por sus trabajadores en el desempeño de un empleo. No estoy planteando la necesidad de que esta "cesión" se haga constar en el contrato laboral, como proponen algunos teóricos, sino de que se haga tal interpretación a partir de la existencia de una relación laboral concreta. Por supuesto, esta interpretación tiene que hacerse ley para que sea uniforme y homogénea.

Veamos entonces, algunas de las situaciones que pueden presentarse alrededor de una obra creada en estas condiciones:

- El caso más frecuente es el del empleado que, como parte de su contenido normal de trabajo, realiza una obra que empleador utiliza para cumplir funciones específicas de su entidad. En este caso, aunque el autor mantiene su derecho de paternidad y a la inviolabilidad de la obra (derechos morales), lo demás derechos deben reputarse cedidos al empleador, quien ha pagado un salario al empleado por su labor. Por tanto, la utilización de su obra para funciones incluidas dentro de las normales de la entidad, no implicará remuneración adicional alguna.

Ahora bien, las legislaciones más avanzadas, buscando una mayor protección a los autores empleados, se han dado a la tarea de acotar este uso, y parece lógico que así sea, pues un uso indiscriminado de sus obras por parte de los empleadores por el solo hecho de serlo, los pondría en una situación de indefensión.

Los límites pueden estar dados en que los derechos se consideren cedidos al empleador para una única utilización de la obra (por ejemplo, una sola edición en el caso de literatura) o por un tiempo determinado (por ejemplo, 5 años a partir de la creación de la misma). Así, durante un tiempo determinado por la ley o por las partes, el empleador podrá usar la obra creada por su empleado, siempre que sea con objetivos estrechamente relacionados con su actividad específica, sin necesidad de remuneración adicional ni de autorización expresa del autor, pues éste ha sido remunerado básicamente a través de su salario, dado que la obra es parte de su trabajo.

- Podría también darse el caso de que un autor asalariado realice una obra de tal claridad que la entidad que lo emplea obtenga con su utilización ganancias o resultados muy superiores a los que recibe de ordinario por la labor de sus empleados. Creo justo que el autor reciba una remuneración adicional a su salario en estos casos, en que las características de la obra hagan necesaria o posible su utilización con fines distintos a aquellos para los que fue encomendada su creación. Parece lógico en estos casos que el empleador pueda utilizarla (incluso sin necesidad de obtener nuevamente el consentimiento del autor, si no ha concluido el tiempo estipulado para la cesión de este derecho) pero mediante una remuneración adicional al salario del autor, porque es obvio que la calidad de la obra será lo que determine su utilización más allá de los objetivos para los que fue creada.
- Otra situación posible es que el empleador, quien posee los derechos de utilización sobre la obra de empleado, los ceda a su vez a una tercera persona. Ello no significaría ningún tratamiento especial al autor si este tipo de transacción estuviere dentro de las actividades cotidianas del empleador. En caso contrario, deberá implicar también un pago adicional.

En todas estas y otras situaciones que pueden darse, es justo que el empleador se sienta obligado, por los derechos morales que conserva el autor, a mencionar el nombre o seudónimos del mismo y a respetar la integridad y los valores esenciales de la obra creada, siempre que estos requerimientos sean posibles en las condiciones específicas de utilización de esa obra según las características de trabajo de la entidad en cuestión...

Dada la complejidad del tema y la gran cantidad de diferentes situaciones que pueden presentarse en cada caso, considero lo más conveniente, introducir paulatinamente, tras un estudio teórico y práctico serio y pormenorizado, las normas que regulen las relaciones de derecho de autor entre éste y su empleador, en los reglamentos que establecen las normas y tarifas para cada una de las manifestaciones culturales... de este modo podrá lograrse una mayor exhaustividad en el tratamiento a los autores empleados, según las especialidades del medio de que se trate y mantener la uniformidad en los principios generales de este modo de creación".⁶⁹

México.

"La determinación y reglamentación de los derechos del inventor asalariado y de quien lo emplea para producir inventos, es un tema de apasionante interés lo mismo en el ámbito del derecho laboral que en el campo del derecho de la propiedad industrial".⁷⁰

Por ello, como se señaló en el capítulo I del presente trabajo, el tema en estudio ha suscitado a lo largo del tiempo múltiples interrogantes, mismas que en lo particular, no han tenido dentro de nuestra legislación, como doctrina mexicana, una respuesta satisfactoria, dado el precario tratamiento que sobre el comentado tema se ha realizado.

En dicho sentido, el maestro César Sepúlveda expresa:

"Un problema interesante es el que resulta de las invenciones realizadas por los obreros, empleados de una industria, cuando se hace necesario determinar, en un momento dado, quién debe ser el propietario legítimo del invento. En México no existe una doctrina adecuada a este fenómeno. En la doctrina legal extranjera contemporánea, y en la legislación de algunos países adelantados la materia ha merecido bastante atención. A pesar de ello no puede decirse que se haya encontrado todavía una solución satisfactoria porque son muchos y de muy diversa índole los factores involucrados.

El primer obstáculo serio consiste en que la inspiración fundamental del derecho de propiedad industrial y la del derecho del trabajo son diferentes por entero. El derecho de las patentes se guía por el propósito de realizar un progreso industrial; en otras palabras, para asegurar sin interrupción la marcha de la

⁶⁹ Fernández Maicera, D. El derecho de autor sobre las obras creadas en el desempeño de un empleado. REVISTA CUBANA DE DEERCHO. Unión de Juristas de Cuba. No. 1. Cuba, La Habana, 1991, pp. 79-85.

⁷⁰ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 47.

industria. El derecho del trabajo, en cambio, reposa sobre la idea de justicia social. Consecuentemente, existe una profunda divergencia entre los fines de un orden jurídico y los del otro. De suerte que la tarea de considerar al mismo tiempo los objetivos de ambos derechos es de suyo bastante complicada."⁷¹

En otra de sus obras, el citado autor agrega expresamente:

"La colectividad está interesada en que las invenciones puedan ser explotadas por los empresarios con el mínimo de problemas, por un lado, y por el otro, aparece como muy injusto desposeer al trabajador del producto de su ingenio, por más que ello se haya realizado en la esfera de las actividades del empleado y dentro del conjunto de actividades de la empresa.

Entonces se hace urgente proporcionar un ensayo de soluciones justas, soluciones que mantengan el recto equilibrio entre los intereses colectivos, los intereses de los asalariados y el espíritu de empresa. Ello podría lograrse, a nuestro entender, merced a la operación de varias disposiciones legales, todas ellas bastante aceptables."⁷²

En complemento a los comentarios anteriores, es importante considerar la opinión del Dr. Carlos Reynoso Castillo, misma que a la letra dice:

"Realizar una obra o un invento es un hecho que como tal se traduce en la creación de un producto que antes no existía. Esta situación ha sido, desde muchos años, reconocida por la legislación especial que en cada país se ha emitido para precisar los derechos que el autor tiene sobre dicha obra o invento. Este hecho adquiere una dimensión y una problemática jurídica especial e interesante cuando la persona, además de ser creadora o autora, reúne al mismo tiempo la característica de ser trabajador en términos de la legislación laboral, ya que en este caso, y dado el vínculo que se guarda en una relación laboral con el empleador, se involucrarían otro tipo de intereses como el empresarial (representado por el patrón o empleador) sobre el invento o creación.

Esta convergencia entre el derecho del trabajo y el derecho de propiedad industrial o autoral, exige establecer claramente los derechos y la titularidad de los mismos entre los diferentes interesados, a saber, la empresa y el trabajador. El trabajador en su doble calidad de inventor o creador y como sujeto de una relación laboral. La legislación y la escasa doctrina existente en materia han intentado deslindar los campos de aplicación de cada una de las ramas jurídicas involucradas... asimismo han intentado indicar los alcances de los derechos, de diversa índole, que pudieran derivarse de la obra o invención misma.

⁷¹ Sepúlveda C. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Op. cit. pp. 56 y 57.

⁷² Sepúlveda C. Notas para una teoría general de las invenciones. Op. cit. p.59.

La regulación específica de las invenciones de los trabajadores es escasa en países como México y ha sido, en la mayoría de los casos, la creatividad de los actores involucrados la que ha ofrecido avances en la determinación de los derechos derivados, a través de convenios o contratos colectivos o individuales.⁷³

Ahora bien, teniendo en entendido la gran complejidad del presente tema en estudio, es pertinente exponer a continuación la opinión doctrinaria de los pocos autores mexicanos que se han ocupado del trato de las invenciones de los trabajadores en el sistema legal de nuestro país, a fin de tener un panorama que nos permita un desarrollo óptimo del capítulo V.

En primer término, tenemos el comentario de Roberto Muñoz, quien respecto del tema de las invenciones de los asalariados expone:

“Los inventos pueden ser producto del genio del hombre sujeto a una relación de trabajo o de hombres no sujetos a dicha relación...”

A nosotros desde luego nos interesa, por la naturaleza de nuestro estudio y por su gran porcentaje, las invenciones alcanzadas por los hombres sujetos a una relación de trabajo y los derechos derivados de las invenciones realizadas en esa situación...

Por una parte, nos encontramos que el trabajo subordinado participa de la característica de ajenidad – el patrón es el titular de los frutos del trabajo – y, por la otra, que las invenciones son obra el genio creador del trabajador.

Lo anterior nos plantea el problema de determinar si los inventos, por la característica de ajenidad, deben corresponder al patrón o, por ser obra del genio inventivo, le deben corresponder al trabajador.

La Ley de 1931, no dio respuesta al problema planteado; en cambio la Ley de 1970, asimilando la doctrina reinante, en su artículo 163, resuelve, acertadamente, el problema de la titularidad de los derechos derivados de las invenciones.

El precepto en cita distingue nitidamente las *invenciones propias del servicio* de las *invenciones convergentes al servicio*.

En las *invenciones propias del servicio* – o como dice la fracción II del artículo 163: “Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta” – los derechos derivados de la invención se atribuyen de la manera siguiente:

⁷³ Reynoso Castillo C. *Invenciones de los trabajadores*. Op. cit. pp. 37 y 38.

- a) El **derecho de paternidad** corresponde al trabajador inventor: "El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención" (art. 163, frac. I).
- b) El **derecho de propiedad** se le atribuye al patrón: "la propiedad de la invención... corresponderá al patrón" (art. 163, frac. II).
- c) El **derecho de explotación** exclusiva de la patente se le otorga al patrón: " el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón" (art. 163, frac. II).
- d) El **derecho de la patente** por tener el patrón el derecho de propiedad y explotación, le corresponde a él.
- e) El **derecho de ceder o transmitir a terceros la invención**, por tener los derechos mencionados, también corresponde al patrón.

El artículo 163, frac. II, le otorga un derecho especial al trabajador inventor, al disponer: "El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor".

En las **invenciones convergentes de servicio** los derechos derivados de la invención – derechos de paternidad, de propiedad, de explotación exclusiva, a la patente y de cesión - se le atribuyen, como excepción a la característica de ajenidad y reconocimiento de su creatividad, al trabajador inventor (art. 163, frac. I y II).

En la frac. III del artículo 163, se le otorga al patrón "un derecho preferente, en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes."

El artículo 163, sólo se refiere a las "invenciones realizadas en la empresa" propias o convergentes al servicio, pero no se refiere a las invenciones fuera del servicio. La falta de reglamentación, nos lleva a la conclusión de que tales invenciones deben regularse de acuerdo a la "Ley de invenciones y marcas" (actualmente es la Ley de Propiedad Industrial) y, por tanto, conforme a esta Ley, el trabajador inventor es el titular de todos los derechos derivados de la invención y el patrón no tiene derecho de preferencia alguno."⁷⁴

⁷⁴ Muñoz Ramón R. Derecho del Trabajo, Tomo II, Instituciones. Op, cit. pp. 265 y 267.

Por otro lado, Jesús Castorena al hacer referencia al tema de las invenciones de los trabajadores expresa:

“Bien porque la empresa cuente con uno o varios investigadores cuya misión sea mejorar las técnicas, los procedimientos, el uso de las fuerzas físicas, las invenciones, etc., implantadas en ellas, o que el trabajador común descubra nuevas fórmulas y prácticas en esas materias, es frecuente ver surgir en los centros de trabajo, invenciones debidas al esfuerzo del personal que tienen a su servicio.

La invención es posible, porque el medio de trabajo la propició, pero también y en forma principal por la preparación y capacidad del autor o autores de la misma y por su individual disposición e inteligencia. Concurren el medio de trabajo y el trabajador a hacer posible un tipo de invenciones que se les conoce y califica como de trabajo...

Invariablemente se tendrá como autor de la invención y con derecho a figurar como tal en el registro, al trabajador o trabajadores a quienes se deba el invento. Homenaje y estímulo necesarios que no requiere comentario alguno...

Corresponde al patrón, cuando el autor se ha dedicado por aquél a la investigación y perfeccionamiento de los procedimientos que emplea la empresa.

Si el autor no tiene a su cargo la investigación y perfeccionamiento citados, le corresponde la propiedad...

El titular del derecho a la explotación es el patrón, si la invención es obra del personal especializado, sin embargo, aquél deberá otorgar una compensación complementaria cuando el salario del trabajador no guarde proporción con los probables beneficios que puede reportar la invención. Se presume que el uso de la invención podrá realizarse para la empresa, o dentro de la rama o línea de la empresa; si no fuera así, corresponderán los derechos al autor.

Cuando la invención se deba al personal común, el derecho a la explotación será del autor. El patrón goza de preferencia, en igualdad de circunstancias, bien para adquirir la invención, bien para explotarla en exclusividad.

La reglamentación descansa sobre el conocimiento cierto de las personas a quienes se deba la invención; en materia de trabajo, generalmente, una invención se va realizando poco a poco con pequeñas aportaciones, de tal manera que al volverse una realidad, resulta imposible la determinación del autor o autores.⁷⁵

⁷⁵ Castorena Jesús. Manual de Derecho del Obrero. Op. cit. p.177.

En complemento a lo antes señalado, es de relevada importancia el comentario del Lic. Carlos Reynoso:

“De manera general existe el consenso en la doctrina especializada en considerar que existen para el inventor dos tipos de derechos claramente definidos, a saber, el dercho moral y el derecho patrimonial.

Por derecho moral se entiende: “el derecho que tiene el autor de un invento para escoger el momento en que dará a conocer su obra, de firmarla o de no firmarla, de retocarla, así como el derecho al reconocimiento de su calidad de creador y el de oponerse a una publicidad indiscreta, contraria al respecto que se debe a la obra.

El derecho moral guarda, respecto de una obra artística o literaria, de alguna manera, una estrecha relación con los aspectos subjetivos, plasmados por el autor en la obra de su creación, al plasmar en la misma, de alguna manera, parte de su forma de ver las cosas, de ver el mundo que lo rodea. Este aspecto estrictamente personal del autor, cuenta con un reconocimiento jurídico, y parece haber sido la motivación que tuvo el legislador al establecerlo en las diferentes legislaciones. En el caso de un invento este tipo de aspectos no se presentan de la misma manera, ya que se refiere básicamente en la solución de un problema, y el dercho moral del inventor tiene que ver con el reconocimiento de la calidad de inventor legalmente.

Por lo que refiere a los derechos patrimoniales, cabe señalar que los diversos efectos derivados de un registro de la patente, en la medida que pueden ser cedidos y transmitidos, tener efectos patrimoniales, y ser así posible objeto de las más diversas formas de transmisión previstas en el derecho común. Restaría por precisar en todo caso, quién o quiénes son los titulares de tales derechos, para así identificar quién tendría el poder de realizar algún acto de dominio o administración sobre la invención en cuestión.

En el caso mexicano, el invento goza de una protección legal importante, en la medida que otorga a su titular la posibilidad de explotar en su provecho la patente que se le otorga cuando lo haya registrado...

El reconocimiento formal y legal de este derecho se concreta por medio del otorgamiento de una patente. En ese sentido la legislación reconoce, inicialmente, un derecho al inventor, o inventores, a solicitar el otorgamiento de una patente.

Cabe señalar que la ley habla de que puede ser persona física o moral quien lleve a cabo tal solicitud, lo cual ha sido ratificado en el artículo 10 bis incorporado a la LPI con las reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 1994.

Por su parte, el maestro Nestor de Buen Lozano, en relación con el tema en estudio comenta:

"La protección laboral a los inventores constituye una novedad de la ley de 1970. Creemos que fue una idea excelente del legislador la inclusión del capítulo respectivo en cuanto refleja la inquietud de premiar la inventiva del hombre, único destinatario del genio y, por lo mismo, del mérito de cualquier invención...

En la exposición de motivos se señala,... que el proyecto de ley tuvo en cuenta de dos clases de invenciones: "invenciones de servicios, que son las que realizan las personas dedicadas de conformidad con su contrato a trabajos de investigación, y las invenciones logradas por cualquier persona o grupo de personas que prestan sus servicios en la empresa. Excluyó en cambio, a las invenciones de empresa...

Es innegable lo atinado de la exclusión de las invenciones de empresa. Sin negar la posibilidad de que la organización y la técnica sean factores fundamentales para el resultado novedoso, siempre el resultado final será producto de la inteligencia de uno o de varios seres humanos...

Como quiera que sea, la sola protección de los derechos de invención constituye una novedad digna de aplauso."⁷⁶

Asimismo, el maestro José Dávalos al hacer referencia en torno a las invenciones de los trabajadores, manifiesta con gran elocuencia lo siguiente:

"Basta una mirada a nuestro alrededor para admirar las producciones del genio y el ingenio del hombre.

El espíritu creador, la imaginación constructiva, la capacidad de invención no deben limitarse nunca. Por el contrario, deben gozar de un adecuado y efectivo marco de seguridad jurídica.

El ingenio humano no tiene límites ni en el tiempo ni en el espacio. La empresa es campo fértil en donde florece la capacidad creadora del trabajador.

Vivimos en una época en la que resulta prioritario incrementar nuestros niveles de productividad. En este afán, tan importante como estimular la asistencia, la puntualidad o el número de unidades producidas por encima de una cuota determinada, es brindar incentivos a la creatividad de los trabajadores, ya intelectuales, ya manuales...

⁷⁶ De Buen Lozano, N. Derecho del Trabajo. 10ª Edición, Editorial Porrúa, S.A., México D.F., 1994 pp. 373 y 374.

La capacidad de invención de los trabajadores mexicanos empezó a ser protegida por nuestra legislación laboral hasta el año de 1970. La mágica regulación relativa a las invenciones de los trabajadores se constriñe a los párrafos que conforman el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El tratamiento legal de las invenciones de los trabajadores se apartó de la doctrina del siglo pasado; actualmente tiene su soporte en la idea de que cualquier invención es necesariamente una actividad humana, así como en el contenido del artículo 28 constitucional, de que se desprende que el derecho a la explotación de las invenciones es exclusivo de la persona que las realiza.

La LFT se ocupa de las invenciones de servicios y de las libres. Con base en la tesis de que sólo la persona física puede figurar como inventora, se suprimió el nebuloso grupo de las invenciones de empresa...

Requerimos de empresas sólidas que finquen el bienestar colectivo; es necesario generar estímulos para el trabajador creativo, es una buena inversión que a la larga producirá magníficos dividendos.

Un trato justo y digno al trabajador con ingenio innovador, es un paso más en el desarrollo de México.⁷⁷

Por su parte, Jorge Barrera Graf en torno a las invenciones realizadas por empleados manifiesta:

"En el derecho mexicano, a semejanza del derecho anglosajón, rige el principio de que la patente debe ser solicitada, precisamente, por el inventor o por el cesionario legítimo de éste; sin embargo, en muchas ocasiones es difícil determinar quién es el inventor o su cesionario causahabiente que, por tanto, tengan derecho a solicitar y obtener la patente respectiva, y los derechos que de ella derivan.

Inventor, como ya hemos dicho, es, siempre, una persona física o conjunto de personas físicas, que crea o concibe la idea inventiva y que señala los medios para la ejecución o realización de ella. Ahora bien, el inventor, como propietario de un bien inmaterial, de una idea o una concepción intelectual, está en libertad de cederla y transmitirla, tanto con posterioridad a su realización como antes de que sea realizada, y en ambos casos, titular de los derechos patrimoniales derivados de la invención (explotación de la invención, solicitud de la patente, explotación de la patente), no será él, sino el adquirente o cesionario, si bien al inventor corresponde siempre el derecho personal e intransferible de ser llamado y considerado como tal.

⁷⁷ Dávalos Morales, J. Tópicos Laborales. 5ª Edición, Editorial Porrúa, S.A., México D.F., 1995 pp. 89-91.

Así pues, cesionario o causa habiente del inventor es la persona física o jurídica que ha obtenido el derecho de explotar la invención a virtud de un negocio traslativo celebrado con aquél. El negocio más importante, que con mayor frecuencia se celebra y el que plantea los problemas más arduos e interesantes, es el contrato de trabajo o el de prestación de servicios celebrado entre el inventor y el patrón en cuyos términos se comprenda a la invención, para considerarla transferida al patrón, como un derecho al producto del trabajo.

Por tanto, al igual de lo que sucede en otros sistemas legales, en los que, sin embargo, existen disposiciones expresas, o en los que en ausencia de ellas la doctrina y la jurisprudencia han elaborado y construido todo un sistema sobre esta cuestión, en el derecho mexicano debe aceptarse que los derechos patrimoniales derivados de la invención pertenecen al patrón, cuando un contrato de trabajo o de prestación de servicios se celebra, precisamente, para llevar a cabo la invención. En estos casos, el invento corresponde al patrón en virtud de la naturaleza misma del contrato de trabajo conforme al cual el trabajador presta sus servicios en beneficio y por cuenta del patrón y subordina su fuerza de trabajo a los fines del empleador, a quien corresponde la propiedad sobre el producto del trabajo contratado.

Pero hay casos en que las invenciones se obtienen, no en función de un contrato de trabajo, sino de la actividad en la empresa; es decir, casos en los que un empleado o grupo de empleados de la negociación, no contratados para ello, realizan una invención dentro de la empresa usando las "instalaciones, métodos y procedimientos de ella". Se trata, en este caso, de las llamadas invenciones de empresa (Betriebserfindungen), "determinadas por la organización y la técnica de éstas".

Dos supuestos pueden plantearse respecto de estas invenciones, cada uno de los cuales exige solución especial, en relación al problema que examinamos de la titularidad de la invención.

Primero.- La hipótesis más frecuente es aquella en que la invención se logra dentro de la empresa, a virtud de la iniciativa y de la colaboración del empresario (o naturalmente, de sus representantes, como son los funcionarios, técnicos, gerentes, etc.); en este caso, la invención pertenece al empresario, tanto por autor de la idea inventiva como por ser dueño o titular de los medios y elementos de la hacienda que sirvieron para la realización de la actividad inventiva, siendo indiferente que la invención sea ocasional o conscientemente buscada.

Segundo.- La segunda hipótesis se refiere al caso en que la invención se logra también dentro de la empresa, pero sin la iniciativa o colaboración del empresario. En este caso, al empleado o grupo de empleados que realiza la

invención les corresponde, tanto el derecho de paternidad como el de explotación exclusiva, dado que son ellos los autores de la idea inventiva y, a pesar de estar ligados al empresario por contratos de trabajo, éstos no cubren ni comprenden la actividad inventiva, y en consecuencia, dicha actividad no es materia del contrato de trabajo.

Así pues, tanto en el caso de que el inventor sea una persona aislada, como en aquel en que el invento se realice por un grupo, "sin distinción particular de persona alguna", como dice la ley española, el derecho moral de la invención, es decir, el derecho a ser considerado inventor, corresponde al grupo o a la persona que realizó la invención, y también, en ambos casos, el derecho de explotar la invención, solicitar la patente y explotarla, corresponde, de manera exclusiva, al empleado o grupo de empleados.

En consecuencia, no admitimos para estas hipótesis la solución española, que atribuye el derecho de explotación al patrón cuando la invención se deba al grupo y no a una persona, y que, en cambio, concede a ésta tal derecho cuando sea individualizada o particularizada; ni tampoco admitimos la solución de la jurisprudencia francesa, propugnada por Roubier, que atribuye el derecho de explotación al empresario, si la investigación realizada es de carácter regular. No aquella solución, porque en ausencia de un texto expreso semejante al español no hay en derecho mexicano título jurídico alguno por el cual adquiera el patrón el derecho de explotación, ni se justifica tampoco el diverso tratamiento concedido al inventor individual y al grupo.

Tampoco es admisible la solución propuesta por Roubier, porque es indiferente que la investigación inventiva realizada sea o no regular, siempre que recordemos que el supuesto de la invención de empresa es su realización al margen del contrato de trabajo. Porque, en efecto, en función de diversos artículos de la L.F.T., el objeto de los contratos de trabajo se limita la prestación convenida, y sólo ésta y los resultados obtenidos por ella pertenecen al patrón; ahora bien, las invenciones hechas por una persona o por un grupo de personas, no comprendidas en los contratos relativos de trabajo o de prestación de servicios, corresponden exclusivamente a quienes las realizan. Lo contrario requeriría norma expresa que atribuyera tal derecho al empresario, quien sólo así podría considerarse causahabiente o cesionario del inventor.

Respecto a la tercera categoría de invenciones de empleados, es decir, a las llamadas invenciones libres (*freie Erfindungen*) e invenciones ocasionales, o sea, aquellas relativas realizadas por el empleado fuera de toda realización de trabajo, ellas pertenecen en pleno dominio a éste, sin que el patrón tenga, ... derecho alguno de preferencia, o de recibir canon o compensación especial; invenciones de esta clase son las realizadas con anterioridad y con posterioridad a

la fecha del contrato de trabajo, así como aquellas que se logren como consecuencia de la experiencia adquirida en la empresa."⁷⁸

Euquerio Guerrero, con relación al tema en cuestión manifiesta:

"En capítulo especial la nueva Ley Federal del Trabajo se refiere ahora a los derechos que tengan los trabajadores con motivo de inventos que realicen en las empresas, en las que presten sus servicios.

En estos preceptos se dispone:

A) Que el inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención.

B) Que en el caso de que las labores del trabajador en la empresa sean precisamente de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la negociación, o sea que el salario que perciba sea para realizar este tipo de labores, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. Sin embargo, para el caso de que el invento realizado implique beneficios para el empresario, desproporcionados con el salario que se pague al inventor, la Ley dispone que por convenio entre las partes, o en su defecto por decisión la Junta de Conciliación y Arbitraje, tendrá derecho el citado inventor a una compensación complementaria a su salario.

C) En otros casos, o sea cuando las labores del trabajador no consistan precisamente en investigaciones, la invención que realice será de su exclusiva propiedad; pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes."⁷⁹

Completa la exposición antes citada el autor mexicano Miguel Bermúdez, quien en lo conducente señala:

"Estos derechos otorgables a los trabajadores inventores, si estuvieron en mente del constituyente en 1917, pero es hasta en la presente Ley (Ley Federal del Trabajo de 1970) en la que efectivamente se regulan estos derechos."⁸⁰

Por su parte, Baltazar Cavazos expresa en relación con el tema de las invenciones de los trabajadores lo siguiente:

⁷⁸ Barrera Graf J. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. I. OP, cit. pp. 373 y 377.

⁷⁹ Guerrero Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo. 17ª. Edición. Editorial Porrúa S.A., México D.F., 1990, p.238.

⁸⁰ Bermudez Cisneros M. Las obligaciones en el Derecho del Trabajo. 1ª edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México,D.F., 1978. p. 282.

"El inventor tendrá derecho a que su nombre figure en la patente, como autor de la invención...

Las invenciones de servicio son las que se producen por trabajadores que han sido especialmente contratados para inventar. Son ordenadas por el patrón y las realiza el trabajador, a quien se le paga para que produzca invenciones... corresponden al patrón, pero el trabajador tiene derecho a que su nombre figure como autor de la invención y a una compensación complementaria, que se fijará por convenio entre las partes o por la Junta de Conciliación y arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el trabajador (artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo)...

Las invenciones de empresas son las que producen trabajadores que no están obligados por contrato a realizar actividades inventivas, pero que se han llevado a cabo principalmente por las facilidades proporcionadas por la empresa, como instalaciones, instrumentos, métodos y procedimientos...

Por una parte se sostiene que deben pertenecer al patrón, ya que la invención se produjo debido a los elementos proporcionados por él. En contrario se opina que la invención debe corresponder al trabajador, ya que la invención es el producto de su trabajo, independientemente de que hubiese sido auxiliado por las facilidades que le proporcionó la empresa.

También se ha sostenido, salomónicamente, que como en tales invenciones intervienen de manera mancomunada el ingenio del trabajador y el estímulo y ayuda de la empresa, ambos deben ser copropietarios de la invención.⁸¹

Al referirse a las invenciones libres el citado autor expresa:

"Las invenciones libres son las que producen trabajadores sin el concurso de la empresa en que laboran, se deben a su propia iniciativa, con elementos propios del trabajador y resultan de actividades distintas de aquellas para las que fue contratado... Sin duda pertenecen al trabajador...

La fracción III del artículo 163 de nuestra ley se inclinó a favor de otorgar la propiedad de la invención al trabajador, dándole al patrón un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.⁸²

⁸¹ Cavazos Flores, B. Las 500 preguntas mas usuales sobre temas laborales. 3ª. Edición Editorial Trillas, México, D.F., 1989. pp. 123-124.

⁸² Cavazos Flores B. Las 500 preguntas mas usuales sobre temas laborales. Op. cit. p. 124.

Por otro lado, y en complemento a los criterios expuesto por los autores referidos anteriormente, debe tenerse en cuenta las formas de clasificación de las invenciones de los asalariados expuestas por el Dr. David Rangel, mismas que a continuación se transcriben:

"Las invenciones laborales son clasificadas desde los más variados puntos de vista, sea atendiendo a la participación que ese logro tenga en la empresa, sea tomando en cuenta la presencia o ausencias de un acuerdo expreso entre el patrón y el investigador acerca de la propiedad del invento; bien teniendo presente que la actividad inventiva del trabajador constituya explícita o implícitamente el objeto del contrato de trabajo o servicio de cualquier clase. También se sigue el criterio para su agrupamiento, el que la concepción original del problema técnico propuesto y de la solución buscada para resolverlo haya partido del patrón o provenga del trabajador."⁸³

Más adelante expresa: "...no basta admitir la existencia de las tres categorías de invenciones de trabajadores (refiriéndose a la clasificación clásica de las invenciones de los trabajadores reconocida por la doctrina alemana) para que según el grupo a que corresponda un invento dado, se pueda resolver mecánicamente el problema de la denominación de los derechos del propio inventor y de la empresa a la que presta sus servicios. No siendo dicho agrupamiento sino un mero auxiliar en el planteamiento y solución de ese problema fundamental... Ciertamente en los textos legislativos de índole laboral y en la legislación específica de patentes, se ha intentado dar respuesta a las cuestiones que plantean los inventos de asalariados; más, como es de suponerse, no es posible encontrar todas las soluciones en esos textos. Será necesario acudir a otras fuentes de integración del derecho, como la doctrina."⁸⁴

Argumenta además, que ante la insuficiencia de legislación nacional e internacional respecto del tema en estudio, como debido a que el fenómeno jurídico económico que se produce en la relación laboral entre el patrón y el trabajador no resulta de trato igual en todas partes, ni cuenta con características idénticas, debe tomarse en cuenta lo que él denomina "principios rectores subsidiarios", máximas entresacadas de la propia doctrina internacional que sirven de base en la solución de ciertas situaciones especiales en materia de invenciones de empleados.

Dichos principios rectores subsidiarios se transcriben a continuación:

"I.- Para impulsar el avance técnico por medio de las invenciones es preciso dar alicientes que fomenten la inventiva, tanto al trabajador como al empresario.

⁸³ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. pp. 19 y 20.

⁸⁴ Idem pp. 22 y 23.

II.- A fin de salvaguardarse la paz laboral es necesario evitar en lo posible que los problemas derivados de la realización de invenciones en las empresas, afecten a las buenas relaciones entre el empresario y los trabajadores.

III.- Como no hay relación directa entre el esfuerzo inventivo del empleado y el beneficio económico derivado de explotación de la invención, será factor muy importante para buscar un equilibrio entre los derechos de quien lleva a cabo la investigación y quien le encomienda su realización, el financiamiento económico de los centros de investigación, trátase de los auspiciados por la empresa privada o de los que mantienen con los medios del Estado.

IV.- La patente de invención debe ser considerada como estímulo para el desarrollo de la investigación por el sector privado, en la medida en que al conferir un derecho exclusivo, aumenta la rentabilidad proveniente de su puesta en práctica favoreciendo así las inversiones necesarias para la investigación y el desarrollo. Sin la perspectiva de utilidades atractivas, las empresas no serán incitadas a fomentar servicios de investigación científica.

V.- Al lado de disposiciones legales específicas, también los acuerdos entre empresario y trabajador deben señalar la reglamentación de los derechos. Con frecuencia sucede que los contratos otorgan al patrón un derecho sobre las invenciones de empleado más amplio que el que estipulan las cláusulas legales.

VI.- La solución de los casos en conflicto depende enteramente de sus antecedentes de hecho y la regla a aplicar es que el invento pertenece a su autor o si ambas partes son coautores.

VII.- La invención debería, en rigor, pertenecer siempre y exclusivamente al empleado, que es su autor. Mas para realizarla, el empleado utiliza los medios materiales proporcionados por el patrón y se aprovecha también del capital intelectual de la empresa, o sea de trabajos, ideas y experiencias de otros empleados. Otras veces, el empleado recibe instrucciones y orientaciones del patrón acerca de sus intereses o es orientado por empleados superiores de la empresa. En otros casos la invención se relaciona tan estrechamente con el trabajo normal del empleado que la invención puede ser calificada como resultado de ese conjunto de factores favorables a su realización, así como del propio ambiente del trabajo. Es natural que en tales supuestos el patrón procure reivindicar la propiedad de la invención o, por lo menos, una parte de los derechos del inventor, invocando el principio según el cual el patrón tiene derecho al resultado del trabajo del empleado.

VIII.- Finalmente conviene tener presente la tendencia a limitar la libertad contractual, prohibiéndose en los contratos de trabajo la inclusión de cláusulas leoninas que perjudican los derechos del empleado inventor, y asegurando a éste

mayor suma de derechos y una justa remuneración de su trabajo, así como el reconocimiento de su derecho moral.⁸⁵

Como se ha señalado a lo largo del trabajo, el tema de las invenciones de los asalariados presenta múltiples cuestiones de gran importancia, que si bien algunas de ellas han quedado resueltas en la legislación vigente en México, existe una gran cantidad de ellas faltas de soluciones adecuadas que lleven al desarrollo prolífero de la industria de nuestro país.

En la doctrina mexicana se han propuesto algunas soluciones partiendo de conceptos que la legislación de otros países y las ideas de tratadistas extranjeros, han establecido al respecto.

Carlos Durán Salazar elaboró un trabajo sobre la determinación del derecho de propiedad industrial en los inventos hechos por asalariados, en reunión celebrada en el mes de octubre de 1945 en Santiago de Chile, misma que por su trascendencia en la legislación mexicana se transcribe a continuación en sus aspectos más sobresalientes:

"Para facilitar el estudio del tema propuesto, cuya resolución es de mayor o menor urgencia en cada país según el grado de desarrollo que haya alcanzado la industria y la investigación científica, deben considerarse sus dos aspectos: 1o. el llamado "derecho moral" del inventor para que su nombre se haga aparecer en la patente y 2o. el de su derecho a obtener una compensación económica adecuada y proporcional a sus esfuerzos o labores de investigación y a los resultados obtenidos...

La mayoría de las legislaciones nacionales de los diversos países del mundo, carecen de reglas acerca de las invenciones de los asalariados y esa cuestión se resuelve en ellos con sujeción a los contratos que se hayan celebrado entre las partes interesadas o de acuerdo con los principios generales del derecho común.

La complejidad del problema estriba en que, en cada caso concreto, se han utilizado en distinto grado los medios o instalaciones técnicas del establecimiento: se ha dedicado el trabajador por encargo expreso y mediante remuneración convenida especialmente, a la labor de investigación para encontrar soluciones nuevas (los inventos), a los problemas técnicos que se le señala, o bien el inventor representa una solución buscada y encontrada por su autor sin que el establecimiento le haya hecho encargo previo expreso. Por otra parte, es frecuente que difiera el sistema utilizado para tal efecto. En algunos casos se da amplia libertad al investigador científico para que oriente sus labores en la forma

⁸⁵ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op. cit. pp. 27 y 29.

que le parezca más conveniente. En otros se divide metódicamente el campo de investigación y se señala una porción o zona del mismo a cada investigador.

En los países en que se ha legislado sobre la materia, algunos se limitan a reconocer el llamado derecho moral del invento, a que se le mencione en la patente...

En otros países, la ley establece una presunción a favor del patrón o del asalariado dejando a las partes la posibilidad de derogarla, y admitiendo por lo mismos la libertad de contratación...

Finalmente, un tercer grupo de países... van más allá que los que se encuentran en los dos grupos anteriores y protegen con más eficacia los intereses de los asalariados inventores, porque aún cuando respetan hasta cierto punto la libertad de contratar, prohíben la inserción de cláusulas leoninas en los mismos contratos, y algunos de esos países han reglamentado con mayor extensión los derechos de las patentes, para asegurar al inventor una compensación económica equitativa...

En conclusión, el problema de las invenciones de los asalariados, en sus dos aspectos principales: 1o. la mención del nombre del autor de la invención, en la patente respectiva, y 2o. el otorgamiento de una compensación económica adecuada al inventor, cuando se trata de las llamadas invenciones "de establecimiento"; ha sido objeto de cómo se ha visto, de estudio detenido y amplia consideración, siendo numerosas las soluciones propuestas, que difieren en los detalles pero que coinciden en el propósito de otorgar un trato equitativo tanto al autor de la invención, como al establecimiento en que presta sus servicios como asalariado y le ha suministrado la ayuda técnica y económica necesaria para llevar a buen término sus labores de investigación creadora.

Siguiendo, por tanto, la orientación generalmente aceptada propongo... la adopción en las Leyes de patentes de los países americanos, de los principios siguientes:

- (1) El inventor tiene derecho de ser mencionado como tal en la patente. Cualquier convenio en contrario es nulo.*
- (2) La invención efectuada en el curso de una relación de trabajo y debida principalmente a los elementos y orientaciones del establecimiento, puede ser reivindicada por el patrón, pero en tal caso el inventor tendrá derecho irrenunciable a una compensación económica equitativa, que*

*se determinará de acuerdo con la importancia de la investigación y la ayuda recibida del establecimiento.*⁸⁶

Al igual que algunos de los principios rectores subsidiarios expuestos con anterioridad, las propuestas de Carlos Durán han quedado reguladas expresamente en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo vigente en México, numeral que consagra en nuestro país el aspecto referido a invenciones de los trabajadores.

Ello lleva a concluir la importancia de los mismos en la repercusión que desde su propuesta trajo consigo en las legislaciones de los países americanos.

Por otro lado, hay que señalar, que la cuestión consistente en determinar a quién corresponde el derecho de solicitar la patente correspondiente de los inventos realizados por los trabajadores, ha sido desarrollada por varios autores mexicanos, sin embargo, sin embargo, es de interés el comentario efectuado por Ernesto Canales Santos en el sentido de que el derecho a solicitar la patente por invenciones hechas por el trabajador dentro de sus horas de trabajo y como resultado del desempeño del servicio contratado, le corresponde en forma originaria al patrón y que este derecho le pertenece al trabajador inventor respecto de todas las invenciones ajenas a este supuesto.

Asimismo, considera que el derecho a solicitar la patente para las invenciones realizadas por trabajadores, debe quedar sometido a un régimen jurídico casuístico, según la diversidad de hipótesis que pueden surgir respecto de las circunstancias y condiciones en que la actividad se desarrolla.

En lo relativo, el maestro Sepúlveda comenta:

"Los autores clásicos de la propiedad industrial solían afirmar que si se hubiere estipulado formalmente entre la empresa y el empleado que las invenciones que este último pueda llevar a cabo en el desarrollo de su contrato de trabajo sean de la propiedad de aquélla, no existiría problema, puesto que en el texto mismo del convenio estarían las bases para vencer cualquier dificultad, y además, el principio de la libertad de contratos es soberano.

Para los casos en que no hubiere pacto expreso sobre la materia, los autores mencionados deducen que si el asalariado en el curso de su trabajo, esto es, en el tiempo en que presta sus servicios al patrón, y con los materiales de éste realiza una invención que caiga dentro de su obligación normal del trabajador, resulta elemental -dicen- asignar tal invención al patrón. En otras palabras, implican que es inherente a la relación legal obrero-empresa que cualquier

⁸⁶ Durán Salazar, C. ¿A quien corresponde el privilegio de la propiedad industrial en el caso del invento ya hecho por el asalariado? EL FORO. México, septiembre, 1945. pp. 241, 246-248.

producto del trabajo que resulta una invención, también cae bajo el mismo supuesto. Dicho sea de otro modo: existe en toda relación laboral una cláusula implícita, aquella que establece que las invenciones realizadas por el obrero pertenecen al patrón.

Empero, el problema no se resuelve con estas afirmaciones simplistas, porque su entraña es más profunda y más compleja de lo que se puede imaginar. Por lo que toca aquella tesis que indica que, existiendo el pacto, no sobreviene dificultad, puesto que ahí están determinados los elementos para atribuir la propiedad del invento, ella no es tan sólida como aparenta, pues habría que determinar si la invención se efectuó precisamente en el contrato laboral, o bien si fue producto de la reflexión en momento en que, por ejemplo, el asalariado descansa en vacaciones o días festivos. En otras palabras, por muy bien redactado que esté un convenio con respecto a la asignación de invenciones de empleado, siempre queda tela para que se interprete que ellas no fueron logradas precisamente en el curso de las labores del obrero.

De otro lado, si no se establece una remuneración al asalariado por los inventos que cede de esa manera, no existe causa jurídica, porque se trataría de un contrato a título gratuito, y consiguientemente, según la teoría francesa, el contrato es invalidable. Pactos de esa naturaleza se reputan bien logrados sólo cuando están hechos con investigadores, cuya tarea precisamente es esa: encontrar métodos, artificios o procedimientos – invenciones en una palabra – para mejorar la tecnología existente en la industria. Todavía más dificultades existen en lo que toca a la postura que indica que si el obrero, sin mediar contrato específico, inventa algo en desarrollo normal de su trabajo la invención le corresponde de pleno derecho al patrón, puesto que nunca puede determinarse con precisión si el invento se realizó precisamente en el curso normal del trabajo y se resulta directamente de tal trabajo. No es posible, en otras palabras, establecer, con las simples relaciones de trabajo, la atribución, al empleador, de los derechos que emanan de una invención.

Las posiciones contrarias, o sea las que mantienen que en todo caso la invención es del empleado, y sólo él tiene derecho de recibir la patente, y que cualquier pretensión de la empresa sobre esa invención es inválida, son también carentes de sustento, bastante injustas también y resultan ominosas, porque ello podría detener la investigación industrial, ya que ella serviría solamente, con los gastos consiguientes a cargo del patrón, para beneficio de los asalariados.

Además, no toman en cuenta multitud de casos fronterizos. Por ejemplo, cuando el patrón ha concebido la idea directriz de la invención o las formas de ejecución de la misma; o indica la solución y encarga al empleado elaborar los detalles de la aplicación práctica y técnica, o vgr., cuando está en presencia de las llamadas "patentes de empresa" o "de establecimiento", o sea aquellos inventos realizados a través del trabajo gradual de varias personas, al grado que no sea

posible determinar la participación individual. O por último, no aprecian el caso en que la invención se ha realizado conjuntamente con el empleado.

Como se ve, las materias implícitas son muy complicadas. No es fácil dar respuesta a todas las interrogantes planteadas...

La colectividad está interesada en que las invenciones puedan ser explotadas por los empresarios con el mínimo de problemas, por un lado, y por el otro, aparece como muy injusto desposeer al trabajador del producto de su ingenio, por más que ello se haya realizado en la esfera de las actividades del empleado y dentro del conjunto de actividades de la empresa."⁸⁷

Aunado a lo anterior, el maestro Sepúlveda en su estudio "Notas para una teoría general de las invenciones", complementa lo expuesto al señalar que no se ha encontrado una solución satisfactoria para regular la situación del inventor-obrero, calificando de simplistas las cláusulas contenidas en los convenios laborales, toda vez que por muy bien redactados que estén siempre queda tela para que se interprete que ellas no fueron logradas precisamente en el decurso de las labores del obrero.

De igual forma, argumenta que los pactos en los cuales el obrero mexicano promete ceder las invenciones que se produzcan en su trabajo no son aptos, y sugiere se den soluciones justas que mantengan el equilibrio entre los intereses colectivos, los intereses de los asalariados y el espíritu de la empresa.

Por otro lado, el maestro Mario de la Cueva realiza un comentario muy acertado con relación a la clasificación doctrinal alemana de las invenciones de los trabajadores, misma que se transcribe a continuación:

"La doctrina tradicional, de origen alemán, debe haber sido ideada por algún industrial de hierro, y era de verdad un despojo a la alta escuela y una trampa para los trabajadores de aquel pueblo extraordinario. Su resumen puede darse en tres proposiciones que expresan los diversos grupos de invenciones: a) El primer grupo estaba constituido por las *invenciones de servicio*, que eran las obtenidas por el trabajador destinado a una actividad inventiva, o cuando, según las circunstancias de su trabajo, era de esperarse alguna invención; b) El segundo grupo, denominado *invenciones de empresa*, se integra con aquellas que aparecen como el resultado de la organización y de la técnica usada por la empresa; c) Las invenciones, que no satisfacían los requisitos de alguno de los dos primeros grupos, eran consideradas *invenciones libres*; d) La doctrina concluía que las invenciones de los dos grupos primeros eran propiedad de la empresa, en tanto las de la tercera correspondían, a la persona que las realizaba. La

⁸⁷ Sepúlveda C. Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Op. cit. pp. 57-59.

experiencia demostró que la amplitud de conceptos de los dos primeros grupos, no dejaba ningún campo libre para las del tercero.⁸⁸

Todos los autores mexicanos coinciden en relación con la problemática que implican las invenciones denominadas de empresa; por tal motivo, es pertinente tener en consideración el comentario que sobre el particular se ha suscitado en la doctrina mexicana.

Baltazar Cavazos comenta en torno al punto en cuestión lo siguiente:

"En las invenciones de empresa, el problema se complica. Por una parte se sostiene que deben pertenecer al patrón ya que la invención se produjo debido a los elementos proporcionados por él. En contrario se opina que la invención debe corresponder al trabajador, ya que la invención es el producto de su trabajo, independientemente de que hubiere sido auxiliado por las facilidades que le proporcionó la empresa.

Como en estas invenciones intervienen mancomunadamente el trabajador y el estímulo y ayuda de la empresa para que se produzca la invención, salomónicamente y en justicia se ha sostenido que ambos deben ser copropietarios de la invención, fruto de un esfuerzo común.⁸⁹

Otro autor mexicano, que ha puesto interés en el tema en comento, es el maestro Barrera Graf, quien señala:

"Las invenciones de empresa, mixtas u ocasionales se obtienen no en función de un contrato de trabajo, sino de la actividad de la empresa, esto es, cuando un empleado o un grupo de empleados realizan una invención dentro de las mismas, haciendo uso de sus métodos y procedimientos, sin que haya sido contratados para tal efecto."

El maestro Mario de la Cueva, al realizar el estudio sobre el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, señala en lo tocante a las invenciones de empresa:

"Aceptada la tesis de que solamente la persona física puede figurar como inventor y reivindicada así la inteligencia y la dedicación del hombre, la Comisión (Comisión encargada de reforma a la Ley Federal del Trabajo en 1970) decidió suprimir aquel nefando grupo de las *invenciones de empresa*."

⁸⁸ De la Cueva, M. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I. 12ª Edición, Editorial Porrúa S.A., México D.F., 1993. p. 437.

⁸⁹ Cavazos Flores B. 38 Lecciones de Derecho Laboral. Op, cit., p.226.

Como aspecto final del presente punto en estudio, es de relevada importancia el comentario realizado por el Dr. Rangel en torno a la doctrina imperante en México:

"El problema de los inventores asalariados pocas veces se ha planteado en México, y debido a que la Ley de la Propiedad Industrial no consigna entre sus preceptos disposiciones específicas sobre esta materia, en la doctrina mexicana se han propuesto algunas soluciones partiendo de conceptos que la legislación de otros países y las ideas de tratadistas extranjeros, han establecido al respecto."⁹⁰

En igual sentido se expresa Baltazar Cavazos Flores:

"En un solo artículo, en el 163, nuestra Ley Federal del Trabajo, se refiere al problema de las invenciones... Tal pobreza, sobre tema tan importante, hace que necesariamente existan muchas lagunas y se susciten innumerables dudas sobre cuáles son en realidad los derechos de patrones y trabajadores en relación con las invenciones que se producen en las empresas".⁹¹

6. - Doctrina de la AIPPI.

En torno al punto en estudio es pertinente señalar, que tuvo su origen en una recomendación formulada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de establecerse una reglamentación uniforme sobre las invenciones de los trabajadores en los países integrantes de la Asociación Internacional para la Protección del Propiedad Industrial (AIPPI).

En la reunión de septiembre de 1961, realizada en Ottawa, el Comité ejecutivo de la AIPPI decidió someter a estudio dentro del congreso de Berlín la propuesta de la OIT, denominándole "40-B Invenciones de empleados".

A tal Congreso se invitaron grupos nacionales e internacionales con el objeto de participar en la agenda adoptada.

Dentro de los puntos a tratar, se encontraban en materia de invenciones de los trabajadores los siguientes:

"1.- En qué casos surge la cuestión de determinar los respectivos derechos de empleados y empresarios sobre una invención.

⁹⁰ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado, Op, cit. pp. 50 y 51.

⁹¹ Cavazos Flores B. 38 Lecciones de Derecho Laboral, Op, cit. p. 225.

2.- Soluciones dadas al problema en el derecho interno.

3.- Búsqueda de una reglamentación general, aceptable para la mayoría de los países.⁹²

Las delegaciones de Alemania, Austria, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Noruega y Suecia manifestaron sus opiniones repleto al tema en cuestión; sin embargo, el Congreso no emitió conclusión alguna, argumentado falta de estudio del tema y remitiéndolo para ser analizado en el siguiente comité a celebrarse en Salzburgo en 1964.

En el Comité realizado en Salzburgo en 1964, se decidió que el tema tenía que seguir siendo revisado y por ello devuelto para su estudio al Comité ejecutivo de la AIPPI.

En la reunión de dicho comité celebrada en Tokio Japón en 1966, se volvió a discutir el tema de las invenciones de los trabajadores, girando la discusión sobre 14 ponencias enviadas por grupos nacionales.

Nuevamente en esta ocasión no fué posible llegar a una conclusión respecto al tema en estudio, toda vez que se suscitaban opiniones encontradas en torno a las llamadas invenciones dependientes; razón por la cual, se decidió enviar la propuesta al Comité ejecutivo de la AIPPI con la siguiente nota:

"1.- Se admitió de modo unánime que las invenciones llamadas "de servicio" deben pertenecer al patrón, y que las invenciones llamadas "personales" deben quedar en la propiedad del empleado.

2.- Pero las opiniones se dividen en cuanto al destino de las invenciones de la categoría intermedia, o sea las invenciones "dependientes". Se trata de las invenciones que no son realizadas estrictamente por ejecución del contrato de trabajo, pero que se realizan en ocasión de su cumplimiento".⁹³

El 28 de agosto y 1° de septiembre de 1967, el Comité concluyó en reunión celebrada en Helsinki lo siguiente:

"Salvo disposición en contrario de la Ley nacional, o en ausencia de un acuerdo entre las partes interesadas, deberá ser aplicado el siguiente régimen:

1. - Las invenciones susceptibles de ser protegidas, hechas por los empleados, pertenecen al patrón cuando hayan sido obtenidas utilizando los

⁹² Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op. cit. p. 44.

⁹³ Idem p. 45.

medios o la experiencia del patrón o que estén relacionadas con su género de actividad. El patrón tendrá el derecho de proteger la invención, principalmente por una patente.

Con excepción del caso en que la invención pertenece al ámbito de atribuciones del empleado y que éste ya se encuentre remunerado, el empleado tiene el derecho de solicitar una remuneración especial o una recompensa que, a falta de acuerdo entre las partes, será fijada por la vía judicial o por el arbitraje. Esta remuneración o esta recompensa tendrán en cuenta la importancia de la invención y la aportación del empleado inventor.

2. - El empleado tiene el derecho de ser designado como inventor en la patente.

3. - Las invenciones hechas por el empleado, que no se refieran a los casos antes previstos, son consideradas como invenciones libres y pertenecen al empleado.⁹⁴

El Congreso de Venecia celebrado del 8 al 14 de junio de 1969, incorporó en su agenda de trabajo el tema de las invenciones de los trabajadores, estudiándose las propuestas de las delegaciones de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Japón, Países Bajos, Suiza y URSS, sin poderse emitir una resolución que determinara el sentido de la que podría llamarse doctrina de la AIPPI.

Respecto a este congreso, el maestro Rangel Medina expone un comentario interesante a conocer:

"Dicho Congreso (Congreso de Viena 1969) se mostró muy dividido por lo que toca a la definición de las invenciones de servicio, respecto de las cuales el relator general Mathély propuso una con fines conciliatorios en el sentido de que *invención de servicio es la que ha sido hecha por el empleado con motivo de su trabajo y la cual está vinculada a la actividad de la empresa o hecha con la ayuda del patrón*. Algunos delegados opinaron que los inventores trabajadores no están representados en la AIPPI y que la Organización Internacional del Trabajo está más calificada para proveer a la solución de este problema, razón por la cual es mismo debería ser manejado por la citada organización laboral. Puestas las cuestiones a votación una mayoría notable de la asamblea decidió que el asunto fuese devuelto al Comité ejecutivo."⁹⁵

⁹⁴ Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. pp. 45 y 46.

⁹⁵ Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 46.

A manera de síntesis del capítulo en estudio, debe señalarse que la doctrina mundial por lo general distingue varias categorías de invenciones, mismas que determinan la naturaleza y el alcance de los derechos del trabajador y, por tanto de su patrón.

De manera somera y a reserva de la existencia de ciertas diferencias entre los países del mundo, las invenciones doctrinariamente se clasifican de la siguiente manera:

1. - Invenciones de servicio, de empleados o de misión, que son aquéllas resultantes de la ejecución de las funciones habituales del trabajador debido a que es el objeto de su contrato laboral. El patrón será el titular de los derechos derivados de ella.

Dentro de este tipo de invenciones, se planteaba la problemática con relación a si podía existir relación de trabajo cuando el objeto de la obligación principal del trabajador consistía en efectuar diversas investigaciones tendientes a dar como resultado invenciones, toda vez, que se argumentaba que el investigador, por la propia naturaleza de la actividad que desarrollaba, tenía autonomía para ejecutar su trabajo en los términos y formas que estimase convenientes, afirmándose, por tanto, que no había vínculo de subordinación entre investigador y patrón.

Sin embargo, ante tal planteamiento se dijo, que el concepto de autonomía en la forma de realización de su trabajo por parte del investigador no rompía con el concepto de subordinación, en virtud de que el patrón aún cuando no señala la forma de desarrollo de la investigación, tiene facultades de disponer de la relación de trabajo según convenga a sus intereses, agregando que la autonomía en desarrollo de dichas actividades es necesaria fin de satisfacer satisfactoriamente el objeto primordial de la relación de trabajo que es la invención, sin que ello represente que el investigador no se encuentra en estado de subordinación respecto del patrón.

2. - Invenciones de empresa, dependientes, mixtas u ocasionales, consisten en aquellas invenciones realizadas al margen de su contrato laboral, pero que guardan relación con la empresa debido a la utilización de conocimientos o medios proporcionados por ésta.

Estas invenciones conceden a la empresa tanto los derechos económicos como morales atribuidas a las mismas.

3.- Invenciones libres, independientes o personales, son aquéllas efectuadas sin ninguna relación con las funciones y objeto del contrato de trabajo. Estas invenciones pertenecen a su autor y en algunos países se concede un derecho preferente al patrón respecto de las mismas.

Finalmente es conveniente señalar, a manera de enlace entre el capítulo en desarrollo y referente a la legislación comparada en materia de invenciones de asalariados, las disposiciones constitucionales de algunos países que integran el continente americano, mismas que dan vigencia a los diversos ordenamientos que regulan el tema en cuestión.

Argentina.

El artículo 17 constitucional argentino establece: "Todo autor o inventor, es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el tiempo que acuerda la ley reglamentaria."

Brasil.

El derecho brasileño preceptúa en el artículo 17 de su Constitución lo siguiente: "Los inventos industriales pertenecen a sus autores, a los que la Ley garantizará privilegios temporales".

Chile.

En el artículo 10 de la Constitución Chilena se establece: "Se otorgará protección exclusiva de todo descubrimiento o producción por el tiempo que considere la Ley y si ésta exigiera la expropiación, se le dará a su inventor o autor, su indemnización."

Ecuador.

De las disposiciones constitucionales ecuatorianas se desprende que todos gozarán del derecho de sus descubrimientos, inventos y obras científicas, literarias y artísticas, en los términos que señala la Ley.

Estados Unidos de Norte América.

Este país pertenece al sistema del Common Law; sin embargo, independientemente de ello el tema en estudio se encuentra regulado en su

artículo 1, sección A, que traducido al español señala: "Para fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles, se garantizará a los autores el derecho exclusivo de sus respectivos escritos e inventos."

Guatemala.

El artículo 129 de su Constitución consagra lo relativo a la materia de las invenciones, en el siguiente sentido: "Los inventores de la propiedad gozarán en exclusiva de sus obras e inventos por un término que no exceda de quince años y siempre que previamente, se llenen los requisitos que establece la Ley."

Honduras.

La Constitución de Honduras establece en su artículo 102: Todo autor, inventor, productor, etc., gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, etc., todo ello con arreglo a las leyes."

México.

Nuestro país regula en el ámbito constitucional a las invenciones en el artículo 28, párrafo noveno, en el que se consagra a manera de privilegio el uso exclusivo de los inventos por un determinado tiempo, así como los privilegios a los autores y artistas para la producción de sus obras.

En dichos términos, el artículo en comento establece: "Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."

Con relación a dicho precepto constitucional Jesús Castorena señala:

"Con gran sentido humano el precepto citado declara que corresponde al autor de una invención, sea de trabajo o no, su explotación. Como en la invención de trabajo la aportación de la empresa es indiscutible, aunque carezca del propósito de crear algo nuevo, las legislaciones del trabajo que han debido tomar en cuenta las dos aportaciones, intentada y querida siempre, la del autor, planeada, o propiciada o pasiva la del patrón.

El artículo 163 de la Ley arranca de esa realidad para regir la materia.⁹⁶

Por su parte el artículo 89 Constitucional, que se refiere a las facultadas del Presidente de la República, consagra en su fracción XV, el fundamento constitucional de la Ley de Propiedad Industrial siendo de esta forma la reglamentaria de dicho precepto junto con el artículo 28, párrafo noveno.

Así, en el precepto en comento, se consagra la facultad de la expedición de patentes a cargo del Ejecutivo Federal, en los siguientes términos: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la Ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria";

Panamá.

De los preceptos que integran la Constitución del país en comento se desprende que todo autor o inventor, gozará de la propiedad exclusiva de su obra o invención, durante el tiempo y forma que señale la Ley de la materia.

Paraguay.

El derecho paraguayo consagra en su artículo 24 constitucional lo relativo a la materia de las invenciones, mismo que en lo conducente señala: "Todo autor o inventor, es propietario de su obra o invento, etc., en los términos que acuerde la ley para este caso."

⁹⁶ Castorena Jesús. Manual de Derecho del Obrero. Op, cit. p.177.

CAPITULO III

LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES EN LA LEGISLACION COMPARADA.

Antes de emprender el desarrollo del presente capítulo, es pertinente tener en consideración las siguientes cuestiones generales.

Si bien es norma general que los derechos derivados de una inventiva se atribuyan a su autor, está admitida la cesión de tales derechos.

Por otro lado, la situación de vinculación de los inventores empleados o de los empleados inventores, obliga a que unas normas específicas extiendan su protección a éstos, a efecto de evitar que el fruto de su capacidad inventiva sea absorbido por el empresario mas allá de sus justos límites.

El problema de las invenciones de los trabajadores aparece situado en el punto de convergencia de 2 grandes principios entre sí contrapuestos:

- 1.- El principio de atribución del producto de trabajo a la empresa; y
- 2.- El principio de atribución originaria al inventor de los derechos sobre sus invenciones.

En realidad, ni el primer principio tiene carácter absoluto, ni tampoco es inmutable el segundo de ellos; sino que debe buscarse, como se dijo en capítulos anteriores, un equilibrio entre ambos, a fin de contar con una legislación acorde a las necesidades del país sin transgredir en ningún momento derechos que por su naturaleza pertenezcan a su titular.

Ahora bien, la regulación jurídica en materia de invenciones de los trabajadores es diferente en cada país, dependiendo de la mayor o menor importancia atribuida a uno u otro aspecto del tema en estudio, así como de la política económica imperante. Sin embargo, la doctrina advierte la existencia de algunas tendencias en la materia, las cuales permiten advertir diversos sistemas en los cuales se podrían clasificar las modalidades que se han adoptado.

Dichos criterios de clasificación a saber son los siguientes:

Primer criterio.- Consiste en incorporar a la legislación general en la materia de patentes las disposiciones específicas para los casos de invenciones realizadas por asalariados.

Segundo criterio.- Consiste en que las disposiciones en la materia deben ser incorporadas en la legislación sobre contratos y relaciones de trabajo.

Tercer criterio.- Es el caso de los países en los que se pretende adoptar una legislación especialmente dirigida a regular el tema.

Cuarto criterio.- Se integra por los países en los cuales los criterios que permiten deslindar los derechos de los inventores se han ido estableciendo progresivamente a partir de los precedentes pronunciados por los tribunales, caso de Estados Unidos de Norte América y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Cabe mencionar, que esta forma de regulación no necesariamente se trata de una opción que estos países hayan optado decidido con motivo de las invenciones de los trabajadores, sino que se trata de una manera de regular jurídicamente los problemas inherentes a la estructura misma de los sistemas jurídicos de estos países ubicados en la familia del Common Law.

Quinto criterio.- Es el caso de los países en los que el tema no ha sido objeto de una actividad legislativa concreta y en donde las precisiones en la materia se han incluido en convenios signados entre empleados y trabajadores estableciendo ahí las precisiones correspondientes, dejando, de esta manera un amplio margen a la libertad de las partes para negociar.

Teniendo presente las cuestiones expuestas, se procede a dar desarrollo al índice correspondiente del capítulo en estudio.

1. - Legislación general sobre patentes.

Dentro de esta categoría los países que regulan la materia de las invenciones de los trabajadores a través de una ley de patentes, son los siguientes:

ESPAÑA

Con anterioridad a la actual regulación, las *patentes laborales* venían reconocidas por la *Ley de Contrato de Trabajo, del 26 de enero de 1994*, en dos artículos (29 y 30) que han sido expresamente derogados por la presente *Ley 11/1986 de patentes, del 20 de marzo de 1986*, en su disposición derogatoria 3ª.

La Ley de Contrato de Trabajo distinguía entre las patentes laborales en que "dominaba el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos de la empresa", cuya titularidad se otorgaba a dicha empresa, y las que calificaba de invenciones libres, "en las que predominaba la personalidad del trabajador", mismas que atribuía la titularidad de los derechos que derivaban de ellas al propio trabajador.

Asimismo, la Ley en comento prohibía el pacto de renuncia previa a los derechos del trabajador y obligaba, a éste y al empresario, al secreto de la invención, proveyéndose una indemnización especial para el trabajador, si su invento daba lugar a unas ganancias desproporcionadas con la remuneración que dicho trabajador había recibido.

La nueva *legislación sobre patentes*, que rige en la actualidad en España supone un cambio radical con relación al Estatuto sobre Propiedad Industrial que se encontraba vigente hasta 1985, cambio que no puede ser comprendido si no se vincula la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Aunque desde los años sesenta se venía trabajando en la reforma del derecho de patentes español, es lo cierto que el impulso decisivo para la nueva legislación fue el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas el 12 de junio de 1985, cuyo protocolo número 8 relativo a las patentes españolas establecía: "La obligación de España de modificar su legislación sobre las patentes para hacerla compatible con los principios de la libre circulación de mercancías y con el nivel de protección de la Propiedad Industrial alcanzado dentro de la Comunidad."

En el comentado protocolo se especificaban, además, algunas modificaciones concretas que debían introducirse en la nueva legislación española sobre la materia y se disponía que España debería adherirse al Convenio de Munich de la patente Europea y también al Convenio de Luxemburgo sobre la patente Comunitaria.

Actualmente, se encuentra vigente en España la Ley 11/1986 de patentes, del 20 de marzo de 1986, la cual ha dado cumplimiento a lo acordado en protocolo referido con anterioridad.

Así, dicha Ley se encuentra armonizada con el derecho europeo dado que se inspira en la Ley británica y, de un modo especial, con la Ley francesa de 13 de julio de 1978 y Decretos posteriores, de 4 de septiembre de 1979, 4 de agosto de 1980 y 17 de julio de 1984.

Como puede observarse, la regulación legal de las patentes en España se halla contenida en dos cuerpos legales de naturaleza diversa:

1. - La ley de patentes del 20 de marzo de 1986, misma que regula la concesión de patentes en España y el régimen jurídico de las patentes concedidas.

2. - El Convenio de Munich sobre la concesión de patentes europeas de 1973, mismo que pretende tener efectos en España.

Lo anterior, en el sentido de que una vez concedida la patente europea con efectos para España, por la oficina de Munich, esta patente está sujeta al mismo régimen jurídico que las patentes españolas, que es el establecido en la ley de patentes del 20 de marzo de 1986. Esto es así, porque el Convenio de Munich no contiene normas reguladoras de las patentes ya concedidas, salvo en tres cuestiones muy concretas:

- a) La duración de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patentes.
- b) La determinación de la extensión de las patentes según sus reivindicaciones, en relación con la descripción y los dibujos.
- c) Las causas por las que las patentes europeas pueden ser declaradas nulas.

Salvo en los casos concretos señalados anteriormente, las patentes europeas están sujetas a la regulación legal contenida en la ley de patentes.

Ahora bien, la ley de patentes ha tratado de evitar que existan dos normas con contenidos diverso para la obtención de patentes en España, y a tal efecto a seguido literalmente lo dispuesto en el Convenio de Munich, variando exclusivamente en lo relativo al procedimiento de concesión de las patentes y a las autoridades competentes para la autorización.

Al respecto es interesante el comentario de Jorge Pedemonte Feu mismo que a la letra dice: "El texto europeo, si bien reconoce la realidad de las invenciones laborales, no regula expresamente, sino que establece que, cuando el inventor sea un empleado, el derecho "se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal (artículo 60 del Convenio de Munich)".⁹⁷

Por las razones expuestas con anterioridad, exclusivamente se verá en el presente trabajo el contenido de la Ley de Patentes española del 20 de marzo de 1986.

Así, en primer término debe comentarse que la comentada ley de patentes regula no sólo las patentes de invención, sino también los modelos de utilidad.

Es menester señalar que la multicitada ley comprende 7 partes fundamentales que se refieren a las siguientes materias:

- I.- Requisitos para la concesión de patentes.
- II.- Procedimiento de concesión.
- III.- Contenido del derecho de patente.
- IV.- Negocios jurídicos sobre las patentes ya concedidas.
- V.- Jurisdicción y normas procesales.

En la especie, la comentada Ley de Patentes del 20 de marzo de 1986, regula en sus artículos 15 a 20 lo relativo a las invenciones de los asalariados.

El artículo 15 del comentado cuerpo legal establece:

"Artículo 15

1. Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato de trabajo o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean

⁹⁷ Pedemonte Feu, J. Comentarios a la Ley de Patentes. 11ª Edición, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona España, 1989, p. 41.

fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

2. El trabajador, autor de una invención, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa excede de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo”.

Del contenido del artículo transcrito, se desprenden las llamadas **invenciones de servicio absolutas**, disposición que concuerda con la doctrina, al sostener que las invenciones realizadas bajo las circunstancias descritas deben pertenecer a la empresa.

Resulta importante hacer el comentario con relación a la situación de exclusividad que se le da a la compensación complementaria otorgada al trabajador cuando su importancia exceda de manera evidente del contenido del contrato de trabajo.

Esto es, si bien la Ley de patentes española otorga la posibilidad de que el trabajador obtenga una remuneración extra a la prevista en el contrato de trabajo cuando su invención sea de importancia, no señala al igual que la mayoría de países que contienen esta disposición, un procedimiento específico para determinar cuando se debe considerar como de relevada importancia a una invención; asimismo, no expresa el porcentaje a que tendría lugar en caso de que la inventiva fuese desproporcionada con la remuneración establecida en el contrato de trabajo, exclusivamente se deja al arbitrio de las partes llegar a una conciliación.

Es de relevada importancia, el comentario que sobre el particular realiza Pedemonte Feu:

“La actual regulación se inicia con el presente artículo (artículo 15), declarando que un invento laboral debe atribuirse a la empresa, cuando concurren las circunstancias siguientes:

- a) que el invento sea fruto de una actividad de investigación que constituye, explícita o implícitamente, el objeto del contrato de trabajo; y
- b) que el invento se produzca durante la vigencia de este contrato.

La Ley prevé, asimismo, el supuesto de que la aportación personal del trabajador y la importancia de la invención “excedan” de manera evidente del contenido explícito o implícito del contrato, en cuyo caso dicho trabajador tiene derecho a que se le remunere supletoriamente por su realización.

Por lo tanto, si el invento es consecuencia "normal" del contrato de trabajo, porque la empresa ha arrendado los servicios del empleado en su calidad de investigador, por ejemplo, y ha puesto los medios convenientes para llevar a cabo la investigación, es lógico que dicho invento pertenezca a quien lo ha "provocado", y que no deba abonarse ninguna suma complementaria al sueldo pactado, precisamente para "obtener este posible resultado".

Pero si el invento "rebasa" tanto el carácter con que ha sido empleado el inventor, como el resultado "esperable" de su colaboración laboral, en tal caso, si bien el invento continúa perteneciendo a la empresa, ésta debe indemnizar con una remuneración suplementaria por el beneficio que obtiene.

En el fondo, se trata de un supuesto de la figura jurídica del enriquecimiento injusto, ya que la empresa obtiene un bien de más precio que el "pactado", que se hallaba ya recogido en la Ley de Contrato de Trabajo.

Para señalar el importe de este precio suplementario, regirá, en primer lugar, el libre pacto entre empresa y empleado, y en el supuesto de no llegarse a un acuerdo, deberá decidirse por el sistema de conciliación, previsto en el Capítulo IV del Título XIII de esta Ley.

Por último, en el artículo 17, se prevé un supuesto estrechamiento ligado al comentado, esto es, cuando el invento del empleado tenga "relación" con su actividad profesional, pero sin que sea el "objeto" de su contrato, siendo ésta una línea divisoria que, en la práctica, puede ser muy sutil, pero que tiene idéntica solución: posibilidad del empresario de retener el invento con una justa indemnización.⁹⁸

Cabe hacer la mención, que dentro de las invenciones de servicio nada se señala en la Ley citada respecto del derecho moral del inventor, puesto que el texto solamente se refiere a la propiedad de las invenciones; sin embargo, debe considerarse como respetado, haciéndose constar su nombre en el título en que se otorgue la patente correspondiente, de conformidad con la legislación especial sobre propiedad industrial.

Por otra parte, en los artículos 16 y 17 de la Ley 11/1986, vigente en España, se consagra a las invenciones libres realizadas por los trabajadores en una empresa.

El referido artículo 16 de la ley citada señala:

⁹⁸ Pedemonte Feu J. Op. cit. pp. 42 y 43.

"Artículo 16

Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15, punto 1, pertenecen al trabajador, autor de las mismas"

Como es de observarse, el artículo 16 citado nos establece por excepción que aquellas invenciones realizadas fuera de los supuestos comprendidos en el artículo 15 de la ley de la materia son propiedad del inventor; más en precepto siguiente restringe dicha hipótesis al señalar que si dichas invenciones se derivan de los conocimientos o medios adquiridos en la empresa la propiedad debe pertenecer a la empresa.

Dicha situación es contraria al fomento de la iniciativa de los trabajadores a crear nuevas formas de producción, en virtud de que se restringe, a través de las disposiciones referidas, la oportunidad de que el inventor trabajador obtenga los beneficios que concede una patente de invención.

Es decir, al darle la facultad al empleador de obtener la propiedad o el uso de las invenciones realizadas por los trabajadores en las que se aduzca que dichas inventivas son objeto de conocimientos o medios propiedad de la empresa, se limita el fomento a que los trabajadores pretendan realizar por cuenta suya obras, toda vez que existiría una inseguridad en poder ser reconocidos como autores de las mismas.

En conclusión, el artículo 16 de la ley en comento consagra a las *invenciones libres*, que serían aquellas realizadas por el trabajador que no tuvieran que ver con la relación de trabajo para la cual fue contratado.

Bien, finalmente, se debe tener presente el comentario que Pedemonte Feu realiza en relación con el artículo antes transcrito:

"Si en el artículo 15 se intentan definir las circunstancias positivas que hacen que el invento de un empleado pertenezca a la empresa que lo ha contratado, el presente artículo (Artículo 16) se limita a señalar que, "sensu contrario", cuando no concurren tales circunstancias, el invento pertenece al trabajador que es el autor del mismo.

Por lo tanto el empleado podrá reclamar aquellos inventos que obtenga al "margen" de lo especificado en el contrato con la empresa, ya que, si sólo "exceden" de lo contratado, tendrá derecho a una indemnización, pero no a reivindicar el invento como propio.

La nueva Ley no se atreve a seguir con la definición de la derogada Ley de Contrato de Trabajo, conforme pertenecen al trabajador "las invenciones libres en que predomine su personalidad", aunque hayan nacido con motivo de su actividad contratada, sino que opta por declarar que, cuando el invento pertenezca a la

empresa, de acuerdo con lo señalado en el artículo anterior, pertenecerá al trabajador.

Por lo tanto, la primera circunstancia "negativa" que debe concurrir para poder declarar que un invento pertenece al trabajador, es que el mismo está al "margen" de la actividad que, explícita o implícitamente, haya constituido el objeto del contrato laboral, porque si sólo "excede" en el resultado, continuará perteneciendo al empresario, aunque ello pueda motivar el derecho a una remuneración suplementaria.

Si el invento no está, explícita o implícitamente, relacionado con el objeto del contrato laboral, dicho invento pertenece al trabajador, pero el empresario tiene una opción para asumir la titularidad o reservarse el uso.

Sentado lo que antecede, podemos establecer los siguientes supuestos de invención laboral:

- a) Invento que es fruto de una actividad de investigación que, explícita o implícitamente, constituye el objeto del contrato con el trabajador a quien se prestado los medios para realizarlo: pertenece a la empresa, sin indemnización complementaria.
- b) El supuesto anterior, pero excediendo de manera evidente, del objeto del contrato, tanto por el esfuerzo del trabajador como por la importancia del resultado obtenido: pertenece a la empresa, pero con indemnización complementaria.
- c) Invento que tiene "relación" con actividad profesional del trabajador, no contratada, pero para cuya obtención éste ha utilizado conocimientos adquiridos dentro de la empresa, o medios proporcionados por ésta: el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad o reservarse una licencia de explotación, si bien, en ambos casos, debe indemnizar con una compensación justa.
- d) Invento que es fruto de los conocimientos que el empleado no ha "arrendado", ni exceden de los mismos, ni están relacionados con los mismos: pertenece al trabajador.

El texto legal que se comenta estima que los supuestos c) y d) pertenecen al trabajador, si bien c) queda sujeto a la "posibilidad" de que el empresario quiera asumir la titularidad o reservarse el uso, pero, en este caso, la indemnización deberá ser mayor, ya que no bastará con una remuneración "suplementaria" al sueldo ya recibido, como en el supuesto b), sino que deberá ser una compensación justa.

Por lo tanto puede señalarse que el invento pertenecerá exclusivamente al trabajador cuando sea el resultado de una investigación que no haya sido objeto del contrato laboral con la empresa, porque, si sólo excede, aunque sea de manera evidente, del contenido de dicho contrato, entonces pertenece al empresario.

Igualmente pertenecerá al trabajador, pero con la posibilidad de que el empresario asuma la titularidad o se reserve el uso, cuando la invención, sin ser resultado de lo contratado, o excediendo de sus límites, tenga, no obstante, "relación" con ello, siempre que:

- a) se haya utilizado, predominantemente, conocimientos de la empresa; o
- b) se hayan utilizado medios proporcionados por ésta.

En consecuencia, si no concurre ninguna de estas dos circunstancias – una u otra, dado la disyuntiva que la Ley utiliza –, el invento pertenecerá, también, en exclusiva, al trabajador.⁹⁹

El artículo 17 de la Ley 11/1986, vigente en España indica:

"Artículo 17

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el trabajador realice una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente, conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de los medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de la invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador."

Como es de observarse, el artículo transcrito estipula el caso de las *invenciones dependientes o de servicio relativas*, entendiendo por ellas las realizadas por el empleado en el transcurso de su relación de trabajo cuando utilice los conocimientos o medios aprendidos en la empresa, pudiendo ser aplicable dicho supuesto durante el plazo de un año después de concluido la relación de trabajo.

⁹⁹ Idem pp. 44 y 45.

Esta última hipótesis se encuentra prevista en el artículo 19 de la citada ley, mismo que será analizado con posterioridad.

En relación con el artículo en estudio Jorge Pedemonte expresa:

"La Ley hace, pues, un distingo entre lo que es "superresultado" de un trabajo que se remunera, y lo que es invención "paralela" o conexcionada.

En el primer caso, el "exceso" merece una remuneración suplementaria, pero el invento pertenece, sin discusión, a la empresa; mientras que en el segundo, dicho invento pertenece al trabajador, si bien la empresa tiene algo así como un derecho de tanteo, asumiendo la titularidad del invento, o sólo reservándose su uso.

Pero, en ambos casos, el trabajador tiene derecho a una compensación que en el primer supuesto, está limitada a una "remuneración suplementaria" del sueldo que ya ha percibido, algo así como un premio; mientras que, el segundo, tiene derecho a "una compensación justa", que se fijará:

- a) teniendo en cuenta la importancia industrial y comercial que el invento tenga; y
- b) valorando las aportaciones que haya efectuado, tanto el empresario, como el trabajador.

Obviamente, se trata de una valoración difícil, en la que entrarán en juego muchos factores, algunos tan discutibles como el de la importancia que pueda tener el invento y, por ello, la Ley, consciente de la dificultad, remite, finalmente, la solución del problema al arbitraje específico que regula en el Capítulo IV de sus Normas Procesales y de Jurisdicción, estableciendo la superioridad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo relativo a los actos de conciliación.

Por último, en el artículo siguiente se establece que el empresario tendrá un plazo de tres meses para ejercitar el derecho de tanteo sobre el invento conseguido por el trabajador, transcurrido el cual, sin instarse, obviamente éste tendrá dicho invento.¹⁰⁰

Esto es, del contenido del artículo 18 de la ley 111/1986, vigente en España, se desprenden tanto obligaciones para el patrón como para el trabajador al momento de suscitarse alguna invención dentro de una relación laboral, mismos que si en determinado momento no se satisfacen traen como consecuencia la extinción de los derechos que les confieren a ambos la referida ley.

¹⁰⁰ Idem pp. 46 y 47.

El artículo 18 en comentario a la letra dice:

“Artículo 18

1. El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17, deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Título.

2. Tanto el empresario como el trabajador deberán presentar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos por el presente Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos”.

El precepto en cita carece de equidad entre las partes, pues si bien señala que el empleador tiene tres meses para ejercitar los derechos conferidos por la ley de la materia, no estipula plazo alguno para el trabajador; sin embargo, dicho plazo se entiende debe ser dentro del mismo tiempo concedido al patrón.

Ahora bien, en el supuesto de que dicha interpretación fuese en tal sentido, la negligencia por parte del trabajador a cumplir con la comentada obligación, dentro el término señalado, no cuenta con procedimiento alguno a fin de poderlo sancionar por tal desobediencia.

Por otra parte, el número 2 del artículo 18 comentado, hace referencia al secreto del invento por ambas partes a fin de salvaguardar los derechos conferidos por la ley de la materia.

En el sentido expuesto Pedemonte comenta:

“En todos los supuestos en que la invención laboral pueda pertenecer a la empresa o tener, ésta, derecho de asumir la titularidad o reservarse el derecho de uso del invento, el trabajador está “obligado” a comunicar “por escrito”, la realidad del invento, con los datos e informes que sean necesarios para que el empresario pueda percatarse de la importancia e interés que el mismo pueda tenerle.

El incumplimiento de esta obligación significará, para el trabajador la pérdida de los derechos que puedan corresponderle, esto es, la “remuneración suplementaria” o la “compensación económica justa” que establecen los artículos 15 y 17, según el invento “exceda” la obligación contractual o esté simplemente “relacionado” con ella.

Pero la Ley, que señala un plazo de tres meses para que el empresario ejerza su derecho de propiedad, no establece, en cambio, ningún plazo para que

el trabajador tenga que comunicar su invento, lo que puede hacer difícil acusarle de incumplimiento, ya que éste siempre podrá excusarse en que todavía no está suficientemente desarrollado como para poder rendir el informe pertinente.

La ley, por lo tanto, consiente una vez más de la dificultad del tema establece, en el párrafo 2o del artículo, una declaración de buenos principios, al señalar que, tanto el empresario como el trabajador, deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para que los derechos reconocidos ambas partes puedan ser efectivos.

Aunque la Ley actual no lo recoge de la Ley de Contrato de Trabajo derogada, es evidente que una de las obligaciones mutuas que la colaboración exige es la del "secreto" del invento, ya que es lo que más puede perjudicar "la efectividad de los derechos reconocidos" y "redundar en detrimento" de los mismos.

En cuanto al plazo de tres meses para que el empresario ejercite los derechos que le correspondan, debe señalarse que el mismo sólo puede referirse al supuesto del artículo 17, esto es, cuando el empresario "tenga derecho a sumir la titularidad o uso del invento", ya que, en el supuesto del artículo 15, dicho invento simplemente "le pertenece", sin necesidad de que tenga que ejercitar ningún derecho.

En el supuesto de invención "relacionada", si el empresario deja transcurrir el plazo de los tres meses, sin asumir la titularidad o uso del invento, este queda en poder del trabajador.

Pero, ¿qué ocurrirá en el otro supuesto, esto es, cuando la invención pertenece, ya, a la empresa, por ser fruto de la investigación "contratada", si la empresa no reivindica la titularidad, una vez advertida del invento?

Evidentemente, el invento quedará en el dominio público, pero, en modo alguno podrá el trabajador, reivindicarlo como propio, porque una de las facultades que tiene el titular de un derecho es "renunciar" a él y convertirlo en un dominio público."¹⁰¹

Ahora bien, a continuación corresponde el análisis del artículo 19 de la Ley en comento, mismo que establece:

"Artículo 19

1. Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios podrá ser reclamada por el empresario.

¹⁰¹ Idem pp. 47 y 48.

2. Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la ley le otorgue en este título”.

Dicha disposición tiene por objeto la protección de los intereses de la empresa, debido a la utilización de los conocimientos que podría haber adquirido el trabajador durante la relación de trabajo, mismos que pudieran resultar en determinado momento lesivos al empleador.

La hipótesis prevista con el punto 2 del artículo 19 citado, debe entenderse en el sentido de que las partes pueden celebrar, desde el principio de la relación laboral, los criterios de la valoración de una invención que pudiera resultar así como las condiciones de pago, siempre y cuando ello no implique renuncia anticipada de los derechos consagrados en la ley a favor del trabajador.

Ahora bien, debe precisarse que en las *invenciones de servicio relativas* el empresario tiene derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de autorización de la misma, Además, el trabajador tiene siempre derecho a una compensación económica justa (no se señala que debe entenderse por justa), fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador.

Al igual que en los demás países, si bien se señala que debe otorgarse al inventor trabajador una compensación económica por sus inventos, y que ésta debe ser justa, no se determinan los parámetros aplicables a fin saber el monto a recibir por una inventiva desarrollada dentro de la hipótesis contenida en el artículo 17-1.

Es interesante el comentario que respecto del presente artículo en análisis realiza Jorge Pedemonte, razón por la cual se transcribe a continuación:

“Las invenciones laborales que pertenezcan a la empresa, sobre las que ésta pueda ejercer el derecho de tanteo previsto en el artículo 17, podrán ser reclamadas por el empresario, no sólo durante la vigencia del contrato que las motiva, sino dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o arrendamiento de servicios.

Es evidente que las invenciones laborales alcanzan, por igual, al trabajador, propiamente dicho, que presta sus servicios con carácter exclusivo en la empresa, que el eventual empleado, a quien se le arriendan determinados servicios.

A nuestro juicio, hubiera sido preferible utilizar el vocablo “empleado”, por traducir mejor que el de trabajador, “toda” relación laboral, tanto si ésta es permanente, como esporádica.

Pero el legislador ha preferido mencionar tanto la "relación de trabajo", como la de prestación de "un servicio a la empresa", para que no haya duda que queda incluida cualquier prestación de servicios, tanto si ésta es de régimen exclusivo como si no lo es.

En cuanto al señalamiento de un año, como plazo de vigencia de las obligaciones laborales, viene determinado por el Estatuto de los Trabajadores que, para la "prescripción de las acciones derivadas del contrato de trabajo", lo prevé de igual duración, debiéndose señalar que el mismo es contadero desde al fecha de terminación contractual.

Relacionado con el tema de la obligación poslaboral de ceder al empresario el invento obtenido en las circunstancias ya comentadas, está el de no concurrir con la empresa que puede pactarse, mediante una compensación económica, para después de extinguido el contrato de trabajo, con una duración máxima de dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, reduciéndose, así, los plazos que la anterior legislación preveía de dos años para los trabajadores y de cuatro para los técnicos.

Por ello no vemos inconveniente en que, mediante la oportuna compensación económica, la empresa pacte con el personal técnico que contrate que la cesión de la invención laboral pueda ser reclamada, en lugar de un año, durante el plazo de los dos años en que rija la obligación de no concurrir.

Por último, y con el fin de evitar que el empresario pueda exigir antes de contratar al trabajador o de arrendar un servicio, que se renuncie a los derechos que el presente Título les otorga, la Ley prevé que tal renuncia será nula.

Pero, ello no obstante, no puede existir, tampoco inconveniente en que las partes, libremente, contraten quien será el titular de la invención, caso de producirse e, incluso, qué criterios de valoración y condiciones de pago van a regir, siempre que ello no signifique, de hecho, una renuncia de la remuneración suplementaria o del compensación económica que pueda corresponder al trabajador y que es lo que la Ley específicamente prohíbe".¹⁰²

Finalmente, hay que tener presente el contenido del artículo 20 la multicitada ley vigente en España, mismo que a la letra estipula:

"Artículo 20

1. Las normas del presente título serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, comunidades autónomas, provincias,

¹⁰² Idem pp. 49 y 50.

municipios y demás entes públicos, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes.

2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por los profesores como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Reforma Universitaria.

3. Toda invención, a la que se refiere el punto 2, debe ser notificada de inmediato a la Universidad por el profesor autor de la misma.

4. El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2, corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.

5. La universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en el punto 2 al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en todo caso la licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.

6. Cuando el profesor obtenga beneficios de explotación de una invención mencionada en el punto 5, la Universidad tendrá derecho a una participación de los mismos determinada por los estatutos de la Universidad.

7. Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato con ente privado o público, el contrato deberá especificar a cual de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma.

8. El régimen establecido en los párrafos 2 a 7 de este artículo podrá aplicarse a las invenciones del personal investigador de entes públicos de investigación.

9. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de entes públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 8 de este artículo, serán establecidas por el Gobierno, atendiendo a las características concretas de cada Ente de investigación."

De dicho precepto jurídico transcrito con anterioridad se desprende, que la normatividad de las invenciones laborales es aplicable a todos los entes públicos y no solamente son exclusivas de las realizadas en el sector privado.

Hay que aclarar, que cada sector determinará las cuantías de participación del trabajador inventor.

En dicho sentido se expresa Jorge Pedemonte:

“El presente artículo (artículo 20) extiende la normativa de las invenciones laborales a todo el personal de todas las Administraciones públicas, es decir, tanto si son funcionarios como meros empleados o trabajadores, y tanto si lo son del Estado como de las Comunidades autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos.

Sentada esta declaración, la Ley dedica el resto del artículo a desarrollar el tema relativo a las patentes universitarias y de Entes Públicos de invención, como puede ser, por ejemplo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CEDETI).

Respecto a la patente universitaria, la Ley establece un inicial principio: la titularidad del invento realizado por un profesor, como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezca al ámbito de sus funciones docente e investigadora, pertenece a dicha Universidad.

Ahora bien, al establecer tal principio se efectúa una salvedad derivada del artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, ya que dicho artículo prevé que el posible inventor pueda ser una entidad pública o privadas, o una persona física, especialmente contratada para la realización de un trabajo científico, técnico o artístico.

En tal caso, los Estatutos de cada Universidad los que deberán prever quién será beneficiario del resultado de la investigación y en qué proporción se repartirán los ingresos obtenidos.

Sobre el régimen de contratación de profesores universitarios para la realización de proyectos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Reforma Universitaria, si bien las condiciones serán fijadas por los Estatutos de cada Universidad, éstos deberán, no obstante, tener en cuenta el Real Decreto sobre la compatibilidad de la dedicación universitaria, con la realización de tales proyectos, especialmente en cuanto a la remuneración se refiere, ya que, en ningún caso, esta podrá superar determinados mínimos.

La Ley distingue, por tanto, el supuesto del catedrático o profesor perteneciente a la Universidad, con dedicación plena, que figura contratado para que ejercite su docencia, del de la entidad o persona – que puede ser un profesor universitario con dedicación compatible – que sea especialmente contratada para desarrollar o investigar un tema concreto. En el primer caso, la titularidad pertenece a la Universidad, si bien el investigador tendrá derecho a ser mencionado como tal y a participar en los beneficios que la Universidad obtenga,

mientras que en el segundo caso, la participación dependerá de lo que se haya pactado, de acuerdo con los Estatutos de la Universidad.

Todo investigador universitario, sea eventual o fijo, tiene la obligación de notificar a la Universidad la invención obtenida, mediante comunicación escrita y con los datos e informes necesarios para que pueda valorarse dicha invención.

La Universidad, en el supuesto de que el invento lo haya obtenido un profesor de su claustro, ante la notificación que éste le efectúe, de haber realizado un invento, podrá optar entre:

a) ser el titular de dicho invento, que por mandamiento de la Ley le corresponde, pero, cediendo al profesor-inventor la parte de beneficios que los Estatutos de la Universidad determinen por la explotación del mismo, o

b) ceder la titularidad de la invención al profesor-inventor, pero, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la explotación y participando en los beneficios que aquél obtenga, de acuerdo, también, con lo que determinen los Estatutos de la Universidad.

En esta segunda opción, el hecho de que la licencia que la Universidad se reserva sea intransferible, reducirá el valor económico de la misma, ya que no podrá ser cedida a empresa que pueda explotarla.

Por lo tanto, la Universidad "puede" decidir entre que la explotación industrial del invento se haga a través del profesor-inventor, participando, ella, en los beneficios obtenidos, o, a través de la propia Universidad, en cuyo caso será el profesor-inventor quien tendrá derecho a participar en los beneficios que se obtengan, siempre de acuerdo con lo que sobre este punto determinen los Estatutos Universitarios.

Por lo que respecta al profesor "especialmente contratado" por un Ente privado o público, lógicamente, será el contrato quien deberá prever el régimen que tendrá el posible invento que se realice, tanto en lo que respecta a la titularidad como en la parte de beneficios que puedan obtenerse con la explotación.

A este especial supuesto, "podrá" aplicarse el régimen de las patentes universitarias que acaba de analizarse, pero, siempre, como una posibilidad y no como una obligación, ya que la Ley emplea el optativo "podrá", después de señalar que, de todos modos, será el "contrato" el que decidirá "quién" va a ser el titular y "cómo" van a repartirse los beneficios que se obtengan con la explotación.

Ello no obstante, no existirá "libertad" total de contratación entre el investigador y los Entes Públicos de investigación, sobre la participación de aquél

en los beneficios que puedan obtenerse con la explotación del invento, porque "las modalidades y cuantía" de dicha participación "serán establecidas por el Gobierno, atendiendo a las características concretas de cada Ente de investigación."¹⁰³

Independientemente de la transcripción realizada, es importante señalar, que para la resolución de las controversias surgidas por la aplicación de las normas sobre invenciones laborales, la ley establece en su artículo 140, como trámite previo y necesario a la iniciación de cualquier acción judicial, el sometimiento de la cuestión a un acto de conciliación ante el Registro de la Propiedad Industrial.

La conciliación se lleva a cabo por una comisión integrada por tres expertos nombrados por:

1. - El Director del Registro de Propiedad Industrial.
2. - Los trabajadores de la empresa del inventor.
3. - El empresario.

Complementa la anterior hipótesis el contenido del artículo 142 de la multicitada ley, mismo que establece que la propuesta de acuerdo debe dictarse en el plazo máximo de 2 meses desde que se solicitó la conciliación y la parte que no manifieste su disconformidad en el plazo de 15 días se entiende que acepta la propuesta. El certificado del director del Registro haciendo constar la disconformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo es un requisito indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales.

Complementariamente a lo expuesto, debe tenerse en cuenta el comentario de Pedemonte, quien en lo conducente señala: "En efecto, al igual que la Ley francesa, se crea una conciliación previa a la iniciación de una acción judicial, ante una Comisión presidida por un experto nombrado por el director del Registro de la Propiedad Industrial."¹⁰⁴

Finalmente, debe citarse que la regulación de la invenciones de los trabajadores en el Convenio de Munich es muy precaria, pues solamente en artículo 60-I dispone: "si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa".

¹⁰³ Idem pp. 51-53.

¹⁰⁴ Idem p. 42.

Como es de observarse, el Convenio de Munich exclusivamente remite a la legislación del país en la cual se originó la invención; esto, en virtud de que no cuenta, como se señaló con anterioridad, con normas específicas que den solución a controversias específicas en materia de patentes de invención, siendo aplicables las leyes del país en que se originen.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

En este país fue donde se creó la primera ley americana en la cual se contempló el tema relativo a las patentes de invención, concediéndose a las mismas un periodo de 14 años de vigencia.

En 1870 fue promulgada en Washington la primera *Ley de patentes norteamericana*, misma que trató de definir lo que debía considerarse como invento patentable. En 1880, la comentada ley sufrió una reforma en el sentido de conceder a los extranjeros que hubiesen residido durante dos años en los Estados Unidos el derecho a solicitar patentes de invención.

Cabe manifestarse, que en esta ley ninguna mención se hizo respecto del tema de las invenciones de los trabajadores.

Por otra parte, se debe citar a efecto de desarrollar el presente punto en estudio, el fundamento constitucional en materia de invenciones realizadas en los Estados Unidos de Norteamérica, el cual se encuentra contenido en el artículo 1º, sección 8ª. de la misma, que a la letra dice: "El congreso tendrá el poder para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, al garantizar por periodos limitados a autores e inventores los derechos exclusivos de sus respectivos escritos y descubrimientos".

La forma en que el estado norteamericano concede el derecho exclusivo a sus inventores respecto de sus obras intelectuales, es a través de las llamadas patentes de invención.

Sin embargo, hay que mencionar que de igual forma el país en estudio cuenta con una doble regulación en materia de invenciones de trabajadores. Por una parte, se encuentran disposiciones especiales aplicables a trabajadores al servicio del estado; y por otra, el derecho consuetudinario, jurisprudencias y estipulaciones en contratos de trabajo, de aplicación a los inventores del sector privado.

La **Ley sobre Patentes** vigente en los Estados Unidos de Norteamérica, es la aprobada el 29 de julio de 1952 y que entró en vigor el 1° de enero de 1953, misma que ha sido codificada bajo el Título 35 del Código de regulación Federal.

Entre las disposiciones aplicables al tema en cuestión, sobresalen de dicho ordenamiento jurídico, las contenidas en el llamado Programa Nacional del Espacio referente a los Derechos de Propiedad de Inventos, propiedad exclusiva de los Estados Unidos, que en lo conducente expresa:

"Sección (a) Cada vez que se realiza cualquier invento durante el desempeño de cualquier trabajo bajo algún contrato de la administración, y el administrador determina que:

(1) La persona que haya hecho el invento fue empleada o asignada a desempeñar la investigación, el desarrollo, o el trabajo de explotación y el invento se relaciona con el trabajo para el que fue contratado o se le asignó a desempeñar, o que haya sido realizado o no durante las horas de trabajo, o con una contribución del gobierno para la utilización de las instalaciones gubernamentales, equipo, materiales, fondos asignados, información propiedad del gobierno o los servicios de empleados gubernamentales durante horas de trabajo; o

(2) La persona que realizó el invento no estaba contratada o no se le había asignado el desempeño de trabajo de investigación, desarrollo, o de explotación, pero no obstante el invento se relaciona con el contrato, o con las obligaciones para las cuales se empleó o se le asignó desempeñar, y fue hecha durante las horas de trabajo o con la contribución del gobierno de la clase a que se refiere en la cláusula (1), dicho invento será propiedad exclusiva de los Estados Unidos, y si dicho invento es patentable entonces se emitirá una patente para los Estados Unidos a partir de la aplicación hecha por el administrador, a menos que el administrador renuncie a todos o cualquier parte de los derechos de los Estados Unidos sobre dicho invento de conformidad con lo establecido por las disposiciones de las subsección (1) de esta sección.

Sección (b) Cada contrato que establezca el administrador con cualquier parte para el desempeño de algún trabajo deberá contener disposiciones efectivas bajo las cuales dicha parte deberá proporcionar prontamente al administrador un informe escrito conteniendo información técnica abundante y completa concerniente a cualquier invento, descubrimiento, mejoría o innovación que pueda ser realizada durante el desempeño de cualquiera de dicho trabajo".

Es menester señalar, que las disposiciones referidas con anterioridad son de aplicación exclusiva trabajadores al servicio del estado.

Es decir, las invenciones realizadas en el sector público se regulan por un ordenamiento jurídico especial para cada área estratégica, a diferencia del sector privado, que como se verá más adelante, se regulan a través de disposiciones contenidas en contratos de trabajo y de derecho consuetudinario.

Del contenido referido en párrafos anteriores, se puede desprender que las invenciones desarrolladas en áreas estratégicas corresponden al Estado, sea cual fuere su origen, y realización, pudiendo pertenecer al servidor público inventor cuando el Estado renuncie a las mismas de manera expresa.

Cabe mencionar, que en caso de que el inventor (servidor público) considere que debe ser propietario de los derechos que le confiere su inventiva dado que no pertenece a una área estratégica, éste cuenta con instancias a efecto de determinar ante la Corte de juicios de los Estados Unidos la titularidad de los mismos.

Estas instancias son utilizadas también en caso de que el inventor reciba una compensación desproporcional con los beneficios que pudiera concederle la invención de ser el titular de la misma.

Ahondando un poco más en materia, debe señalarse que la sección 183, del artículo 35 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, regula lo referente a la competencia en caso de inconformidad respecto de la compensación económica a que tiene derecho un inventor del servicio público, en los siguientes términos:

"Un demandante puede promover un juicio contra los Estados Unidos en la Corte de juicios de los Estados Unidos, o la Corte de Distrito de los Estados Unidos donde resida el demandante, quien podrá solicitar una cantidad adicional para que sea una compensación justa por parte del gobierno por daños y/o por uso de la invención...Bajo la presentación de una demanda, el director del departamento o de la agencia está autorizado a llegar a un acuerdo con el demandante, sus sucesores, sus cesionarios o sus representantes legales sobre la liquidación por daño y/o uso. Este acuerdo de liquidación será concluyente para cualquier propósito, a pesar de alguna otra previsión legal que establezca lo contrario. El acuerdo de liquidación de la demanda no puede afectarse."

Es de observarse, que dicho precepto jurídico si bien señala que el inventor inconforme puede solicitar una compensación económica justa y que se puede llegar a ella mediante acuerdo, no se establece procedimiento a efecto de determinar los factores principales que intervengan en la determinación del monto de la misma en caso de no existir acuerdo entre las partes contendientes, lo que implica una laguna jurídica que en la práctica es subsanada por disposiciones del derecho consuetudinario y jurisprudencias aplicables al caso en cuestión.

Dentro del sector privado los criterios que se toman en cuenta para la determinación de los derechos que una nueva invención puede llegar a conceder a su autor dependen de diversos aspectos, entre los que destacan:

1. - El objeto del contrato de trabajo, esto es, si la invención se realizó como consecuencia de las obligaciones para las que fue contratado;
2. - El desarrollo de la invención se produjo en horas de trabajo;
3. - La obra fue realizada fuera de las horas de trabajo pero se refiere a las actividades propias de la empresa;
4. - La invención fue producto de conocimientos y maquinaria propiedad de la empresa, etc.

Lo más usual en las empresas norteamericanas es la elaboración de contratos de trabajo en los cuales se renuncia expresamente a los derechos derivados de las invenciones realizadas en la empresa o de aquellas que tengan simplemente relación con la actividad a desarrollar en la misma, cediéndose anticipadamente al patrón.

Aun más, en algunos estados se han llegado a celebrar convenios basados en supuestos principios de equidad y justicia respecto de invenciones realizadas por trabajadores las cuales se encuentran fuera de las obligaciones asignadas dentro de actividad laboral.

En ausencia de convenios de transmisión anticipada de derechos la patente corresponde al trabajador inventor, teniendo por los mismos una licencia no exclusiva, irrevocable e intransferible.

Sin embargo, cuando la titularidad de los derechos conferidos por una invención corresponden al patrón, éste se encuentra obligado a proporcionar al trabajador inventor una recompensa adicional a su sueldo, misma que por no existir disposición expresa en ley respecto a los factores a tomarse en consideración para el cálculo de la misma, resulta en ocasiones arbitraria en virtud de su carácter de unilateralidad que la caracteriza.

Con motivo de dicha situación, el gobierno ha implementado sus esfuerzos a efecto de mejorar la laguna existente en ley, para lo cual ha creado planes voluntarios de recompensa, en los cuales los patrones conceden a sus inventores beneficios económicos o promocionales de su invención como una manera de retribución justa a su trabajo y tratando de promover el desarrollo industrial.

ITALIA

La legislación italiana reguló por primera vez el tema de las invenciones de los trabajadores el 13 de septiembre de 1934.

Actualmente, se encuentra vigente el *Real Decreto en materia de patentes* del 29 de junio de 1939.

De entre las disposiciones jurídicas trascendentales en materia de invenciones de empleados contenidas en el citado ordenamiento, se encuentran los siguientes numerales:

"ARTÍCULO 23.- Cuando la invención industrial se logra, en ejecución o en cumplimiento de un contrato de trabajo, en los cuales la actividad inventiva está prevista con objeto del contrato, o de la relación, y es retribuida con vista a esa finalidad, los derechos derivados de la invención pertenecen al patrono, salvo el derecho que corresponde al inventor de ser reconocido como autor. Si no está prevista y establecida una retribución en compensación a la actividad inventiva, y la invención se logra en ejecución o en cumplimiento de un contrato o relación de trabajo, los derechos que deriven de la invención pertenecen al patrono, pero el inventor, salvo siempre el derecho a ser reconocido como autor, le corresponde un premio equitativo, para cuya determinación se tendrá en cuenta la importancia de la invención".

"ARTÍCULO 24.- Cuando no concurren las condiciones previstas en el artículo anterior, y se trate de invenciones industriales que entren en el campo de actividad de la empresa privada, o de la administración pública a que pertenezca el inventor, el patrono tiene el derecho de prelación para el uso exclusivo o no de la invención o para la adquisición de la patente".

Los artículos antes transcritos han originado una interesante controversia en lo referente a la manera de clasificar las invenciones de los trabajadores y al respecto se han originado dos posturas a saber:

1.- Los que consideran que la ley de 1939, en su artículo 23, primer párrafo, menciona a las invenciones de servicio, y en el segundo párrafo menciona a las invenciones de empresa; en tanto que el artículo 24 se refiere a las invenciones ocasionales.

2.- Los que estiman que exclusivamente existen dos tipos de invenciones contemplados en la ley de 1939: a) Las invenciones de servicio previstas en el artículo 23; y b) Las invenciones ocasionales, previstas en el artículo 24.

La legislación italiana admitió el segundo criterio de clasificación expuesto.

Por otra parte, es de relevada importancia tener presente el comentario que sobre los mismos señala el autor italiano Tullio Ascarelli:

"Nuestra ley (Real Decreto en materia de patentes del 29 de junio de 1939) regula, precisamente, la atribución del derecho a la patente (o sobre el invento patentado) cuando media una relación de prestación de trabajo.

En este sentido, la ley considera, ante todo, el caso de que el derecho pueda ser directamente atribuido a persona distinta de su autor y esto es lo que ocurre en las dos hipótesis contempladas por el artículo 23 L.P. (Adviértase que, dados los principios generales del derecho del trabajo, la disciplina legal dispuesta para los inventos de los dependientes solamente es derogable en sentido favorable al dependiente).

En este caso el patrono adquiere (y la formulación así establecida trata de superar las disputas doctrinales habidas al respecto) a título derivativo (y precisamente en base al alcance que la ley atribuye a la relación laboral), el derecho a patentar, en nombre propio, el invento y por ello se convierte, después, en titular a título originario del derecho sobre el invento, consecuencia esta que coordina con la premisa, anteriormente desarrollada, de que el supuesto de hecho constitutivo del bien inmaterial, en el caso de los inventos, se completa con la patente.

El supuesto del artículo 23 es el de los llamados *inventos de servicio*, es decir, el caracterizado por el hecho de que la investigación encaminada a resolver problemas técnicos, a conseguir nuevos descubrimientos, constituye, ella misma, la presentación contenida en un contrato de empleo o de trabajo (la ley parece requerir que se trate de relación de trabajo subordinado); el patrono (persona física o jurídica, empresario privado o ente público) es quien será titular del derecho a la patente, quien podrá, pues, completar lo que he llamado supuesto de hecho constitutivo de bien y, por tanto, quien adquirirá a título originario el correspondiente derecho absoluto. La ley, propiamente, se refiere a la "actividad inventiva" como objeto del contrato de trabajo y la expresión me parece que alude, precisamente, a la actividad desarrollada para conseguir el invento y no a la consecución del invento, no excluyendo, sin embargo, la posibilidad de contratos que prevean una remuneración sólo en el caso de dicha consecución.

Añadiría, además, que el patrono no sólo podrá, sino que deberá solicitar la patente, a pesar de haberse formulado una opinión contraria; ello, de un lado, porque de otro modo el trabajador no podría hacer valer esa particular tutela de un derecho moral que la ley le reconoce, en relación a la mención de su nombre en la patente; de otro lado porque, como ya se ha puesto de manifiesto varias veces, la disciplina legislativa trata de que los inventos sean patentados para que de este

modo se hagan públicos y puedan ser posteriormente utilizados por todos, una vez transcurrido el plazo de duración exclusiva.

El patrono puede hacer valer su derecho siempre que el desarrollo de la actividad investigadora encaminada a la obtención de nuevos resultados constituya, precisamente, la prestación debida por el trabajador o entre dentro de las prestaciones debidas por él y ello, precisamente, por la naturaleza de las funciones que le han sido efectivamente confiadas, ya que no creo que pudiera considerarse suficiente una mera cláusula contractual (que podría convertirse en cláusula de estilo en los contratos de trabajo) cuando contrastara con la efectividad de dichas funciones. Por eso no me parece que cualquier técnico o, incluso (respecto a la Administración militar), cualquier oficial del cuerpo de ingenieros o de artillería pueda considerarse reclutado para desarrollar, también, una actividad de investigación encaminada a la obtención de nuevos descubrimientos y mucho menos que esto valga para el técnico por el solo hecho de estar adscrito a un laboratorio.

Cuando concurra el primero y fundamental requisito antes mencionado, pueden presentarse dos situaciones: que la actividad así indicada (digamos también, con la ley, la actividad inventiva) sea objeto de una especial remuneración (y bajo este aspecto, por un lado, se hallan los contratos colectivos que, fijando la remuneración para las actividades – aunque investigadoras –no inventivas, pueden contribuir a evitar que una parte de la remuneración normal se... disfrace de remuneración especial, y, por otro, deberá acudir a los contratos colectivos, cuando existan, a los usos y a la equidad para valorar la efectiva existencia de una remuneración, con el fin de evitar fáciles fraudes a las normas mediante remuneraciones nominales destinadas a quien desarrolle funciones diversas o la fácil calificación de una investigación como investigación con finalidad inventiva) y que falte dicha especial remuneración. Son éstos, a mi entender, los dos supuestos mencionados en el primero y segundo párrafos del artículo 23 L.P.

La doctrina, sin embargo, sigue una orientación distinta porque extiende el segundo de los dos casos del artículo 23 al *invento conseguido ocasionalmente*, siempre que lo haya sido en ejecución o cumplimiento (incluso cuando ésta sea extraña al desarrollo de una actividad inventiva), es decir, en conexión con su desarrollo (otros precisan: en conexión causal con el desarrollo de aquélla, pero no resulta fácil identificar una relación de causalidad entre desarrollo de la relación laboral y obtención del invento).

Esta interpretación (que extiende ampliamente el ámbito del artículo 23 en relación con el 24) se apoya, además en algunos pasajes de los trabajos preparatorios, en la consideración de que el artículo 23 párr. últ., al referirse al invento obtenido en el cumplimiento de un contrato de trabajo y de empleo, no añade (como hace el primer párrafo) “ en el que la actividad inventiva está prevista

como objeto del contrato o de la relación". La consideración, sin embargo, la creo superable por las propias palabras iniciales del párrafo último del art. 23, que a mi entender alude al mismo supuesto del primer párrafo, con la única diferencia, después, de la falta de especial compensación (que, por eso, de ser establecida). La observación aducida, a veces, *ex adverso*, al hacer hincapié en el hecho de que el art. 23 párr. últ., alude a un justo premio y no a una retribución del trabajo, prueba demasiado, porque esta disminución en la tutela del trabajador debe llevar, si acaso, a disminuir el ámbito de aplicación del art.23 párr. últ. Este, en esencia, me parece que se refiere al supuesto en el que, a pesar de incluirse la investigación con finalidad inventiva en el ámbito de la relación de trabajo (pues tal vez la discusión tenga, en primer lugar, su origen en la ambigüedad de la expresión "actividad inventiva"), no obstante, como suele ocurrir frecuentemente, no se remunere en atención a dicho fin; se atribuya, por ejemplo, como mera investigación, si así puede decirse, y no de forma específica como investigación con finalidad inventiva, distinción ésta que corresponde, precisamente, con aquella diferencia entre utilización de los conocimientos técnicos (cuyo resultado no constituya "invento", incluyéndose su utilización en el ámbito del contrato de trabajo) y la peculiar aportación creadora, sobre la que se basa el concepto mismo de invento, aludida por la "actividad inventiva" del art. 23. Es natural, entonces, disponer a cargo del patrono la obligación de pagar un premio como consecuencia de la obtención del invento que la ley, después le atribuye.

Tanto en el primero como en el segundo de los dos casos del artículo 23, los derechos que nacen del invento corresponderán, como se ha dicho, al patrono (o en condominio a los patronos, cuando el supuesto del art. 23 se verifique simultáneamente frente a varios patronos, en relación a los cuales el trabajador preste, simultáneamente, su labor inventiva), pero en el segundo y no en el primero corresponderá al trabajador un justo premio según la importancia del invento (y a mi entender, de *iure condendo*, debería decretarse, a estos efectos, el pago de un porcentaje sobre el precio de venta de los objetos fruto del invento con una obligación de explotación del mismo; análogo criterio debería también estudiarse para la remuneración a que se refiere el párrafo 1 del artículo 23).

La determinación del importe de dicho premio (y no ya la cuestión de la existencia del derecho del patrono) se confía a un colegio de árbitros amigables componedores y más exactamente diría de arbitradores, cuando el patrono no sea una Administración estatal; cuando, por el contrario, el patrono sea una Administración estatal, la determinación del premio (y es evidente la crítica que puede someterse esta última disposición, que olvida la regla elemental de la necesaria neutralidad del tercero) se confía al Ministro situado al frente de la misma Administración (sin posibilidad de crítica, añade el art. 25, pero sin embargo, v. el ahora el artículo 113 de la Constitución).

No sigo, por eso, a una reciente jurisprudencia que sostiene que al colegio, técnicamente calificable, ahora, de arbitral, antes mencionado, se somete también

la cuestión relativa a la aplicabilidad o no de las disposiciones de los arts. 23 últ. párr. y 24. Esta tesis acabaría por someter a un colegio arbitral el juicio sobre la propia existencia o inexistencia de una relación a la que aplicar los arts. 23 párr. últ. y 24, conclusión que resulta incongruente con la indudable falta de competencia del colegio arbitral respecto a la presencia del supuesto del art. 23 y con el paralelismo establecido en el art. 25 entre la competencia del colegio arbitral y la del Ministro puesto al frente de la Administración de la que el inventor es dependiente; esta última competencia parece presuponer, precisamente, la relación entre la Administración e inventor, relación cuya existencia escapa, por tanto, a la competencia del Ministro. Las relaciones entre la disposición actual y la correspondiente a la del texto de 1934 (a cuya ejecución se encamina la disposición actual y que por eso debería considerarse ilegítima, a mi entender, cuando su alcance fuera diverso) apoyan esta conclusión.

Fuera del caso ahora indicado, cuando un trabajador (y en este caso me parece que es necesario añadir: subordinado) obtenga un invento (y he aquí la hipótesis del invento obtenido por quien no venía obligado a desarrollar, para volver a utilizar la expresión de la ley, actividad inventiva) que entre dentro del ámbito de la actividad (precisaré: estatutariamente prevista o efectivamente desarrollada) de la empresa privada o de la Administración pública a la que está adscrito (art. 24 L.P. he aquí por qué he añadido "subordinado", puesto que trabajador autónomo no puede calificarse de adscrito a una empresa o Administración, mientras que podría ser reclutado y remunerado para desarrollar una actividad inventiva, como está previsto en el artículo 23), el patrono (y por eso se dice, los patronos, cuando el trabajador desarrolle su labor para varios patronos, verificándose para cada uno el supuesto del art. 24) tiene un derecho llamado de prelación (que no obstante, tiene un alcance bien distinto al tradicional del los derecho de prelación porque incluso impide la puesta en práctica del invento por parte del dependiente y porque su precio no tiene un límite mínimo ante la eventuales ofertas de terceros, de modo que, en realidad, como se ha dicho, constituye casi un derecho de expropiación) para el uso exclusivo o no exclusivo del invento o para la adquisición de la patente (entretanto obtenida, observándose, autorizadamente, que resulta impedida al patrono la "prelación" con el fin de mantener secreto el invento) o para la consecución (que el patrono, a mi entender, debe entonces procurar) de una patente en el extranjero (y quizás en este caso deba patentarse, habida cuenta de la legislación inglesa y americana, si la tutela del patrono no será excesiva; la tutela del patrono frente a los inventos del trabajador, en efecto, sólo debería implicar, en el supuesto examinado, una licencia a su favor para aquellas utilizaciones que entran dentro del campo actual de su actividad, especialmente cuando se trata de un patrono empresario privado). Evidentemente el llamado derecho de prelación del patrono no puede ser ejercitado más que contra retribución de un canon o precio, del que se deducirá la suma correspondiente a las ayudas que el inventor haya recibido del patrono para llegar a conseguir el invento y que, en ausencia de acuerdo entre las partes, se fijará por el aludido procedimiento del art. 25 (y también en este caso, *de.0 iure*

condeudo, a mi entender, debería decretarse, en la hipótesis de arbitraje del art. 25, que el precio debe consistir en un porcentaje sobre el precio de venta de los objetos, fruto del invento, con la obligación de explotación del mismo).

El derecho de prelación previsto en el art. 24 podrá ser ejercitado dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la comunicación de la obtención de la patente. Para evitar fraudes el artículo 26 añade que se considera obtenido (y no parece admitida la prueba en contrario, lo que no parece justificado) durante el desarrollo de la relación de trabajo y de empleo, el invento para el que se solicite la patente dentro del año siguiente a la extinción de la relación misma.

En tutela del trabajador el art. 24 últ. párr. añade que las relaciones surgidas como consecuencia del ejercicio del derecho de prelación, antes mencionado, se resuelven de pleno derecho si la retribución debida no resulta totalmente pagada a su vencimiento (y me parece que, análogamente, debería reconocerse el derecho del trabajador a reivindicar los derechos sobre el invento en los casos de falta de pago total, a su vencimiento, del precio establecido en el párrafo último del art.23 o de la remuneración prevista en el primer párrafo del mismo artículo.

En fin, cuando no se den ni el supuesto del art. 23 ni el del art. 24, ningún derecho podrá hacer valer el patrono respecto al invento obtenido por el trabajador." ¹⁰⁵

Finalmente debe señalarse que en el derecho italiano el artículo 2590 del Código Civil establece el derecho del trabajador a ser reconocido como autor de invenciones realizadas en el desarrollo de la relación de trabajo, pero según el Decreto de 29 julio de 1939, es sólo un derecho moral, si la relación de trabajo tenía por objeto los inventos, ya que los derechos derivados de la invención corresponden a la empresa (artículo 23), reconociéndole a aquél un premio equitativo. Lo mismo sucede si no existe contrato de esta índole. En las llamadas invenciones industriales se reconoce la propiedad de la empresa. Asimismo se prevé un contencioso especial (artículo25).

¹⁰⁵ Ascarelli Tullio. TEORIA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES. Op. cit. pp. 546-552.

2.- Leyes especiales sobre invenciones de empleados.

Los países que tienen el sistema de regulación de las invenciones de los asalariados en ordenamientos específicos son numeralmente muy pocos.

A continuación se realizará de manera breve una exposición de dichos países, mismos que presentan cuestiones muy interesantes y que serán objeto de análisis a efecto de decidir si pueden o no ser parte del proyecto que será objeto de estudio en el capítulo V.

ALEMANIA

En el derecho alemán rige la *Ley sobre Invenciones del Trabajador* aprobada el 25 de julio de 1957.

Dicha ley distingue los que son inventos propiamente dichos, que originan patentes u otras figuras de propiedad industrial (Artículo 2), de los que son meros perfeccionamientos técnicos (Artículo 3).

La comentada ley clasifica a los inventos propiamente dichos en invenciones libres e invenciones de servicio, dedicando a la regulación de las contractuales varios preceptos que van de los artículos 5 a 17, particularmente en lo relativo al secreto profesional, a la abstención de competencia desleal y a la protección en el extranjero.

Sobre las invenciones libres reconoce al empresario el derecho, en los casos que se realice la invención durante la jornada de trabajo, a obligar al trabajador, a comunicar a aquél, por escrito, la invención (a efectos de posible copropiedad), salvo que no tenga nada que ver con las actividades a que la empresa se dedica (artículo 19).

Los perfeccionamientos técnicos podrían equipararse a las invenciones de explotación a que hace referencia la doctrina, dado que se describen como aquellos realizados sobre una base de métodos, material y conocimientos obtenidos en la empresa y por ende la titularidad de los derechos ellos confieren pertenecen al patrón.

En lo tocante a los simples perfeccionamientos, se prevé posibles retribuciones al trabajador y una más particular regulación por medio de convenios colectivos y reglamentos concordados de empresa (Artículo 20).

Por otro lado, se prevé una regulación mediante acuerdo entre el empresario y el Consejo de Empresa, respecto de la institución de asesores de invenciones (artículo 21), así como de la creación de un contencioso especial a efecto de dirimir controversias en caso de conflictos en materia de invenciones realizadas en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Finalmente, cabe mencionar que se establecen en el derecho alemán normas especiales para los inventos hechos por funcionarios públicos, por soldados y por profesores, distintas de los trabajadores del sector privado.

CANADA

Canadá es un país que cuenta con disposiciones simultáneas en materia de invenciones de empleados.

Esto es, dentro del sector privado las disposiciones aplicables son:

1. - Derecho consuetudinario
2. - Jurisprudencia.
3. - Convenios colectivos de trabajo.
4. - Contratos individuales de trabajo.

Por lo que respecta al sector público, el ordenamiento que se encarga del estudio en cuestión es la *Ley sobre Inventos de Funcionarios Públicos* de 1985.

Debido a que el presente estudio es de carácter breve, exclusivamente se expondrán algunos preceptos de la citada ley, a efecto de tener una noción del régimen imperante en Canadá en relación con las invenciones realizadas por los empleados al servicio del estado.

En primer término, es conveniente tener en cuenta el contenido del artículo 3o de la Ley sobre Inventos de Funcionarios Públicos, el cual a la letra estipula: "Los siguientes inventos, y todos los derechos respecto a ellos en Canadá o en otra parte, son consumados en su Majestad en derecho de Canadá, específicamente; (a) un invento realizado por un servidor público durante el ejercicio de sus funciones, obligaciones u empleo o realizado por un servidor público con instalaciones, equipo o ayuda financiera suministrada por o a nombre de su Majestad; y (b) un invento realizado por un servidor público resultado de o relacionado con sus obligaciones o empleo".

De dicho precepto se desprenden dos tipos de invenciones de empleados al servicio del estado en Canadá: 1. - Invenciones de empresa, comprendidas en el inciso (a) del comentado artículo; y 2. - Invenciones de servicio, contempladas en el inciso (b) del mismo numeral.

Por otra parte, el artículo 4(1) de la ley en comento señala: "El inventor deberá informar al Ministerio competente del invento realizado, debiendo proporcionar la información y documentos necesarios para solicitar la patente, además se prohíbe determinadamente solicitar fuera de Canadá el registro del formulario de patente respecto del invento, sin consentimiento por escrito del funcionario competente, debiendo en todos los casos el servidor público divulgar su calidad de tal, respecto del invento".

Como es de observarse, el precepto jurídico aludido consagra una serie de obligaciones a satisfacer por parte del inventor empleado (servidor público), con el objeto de poder aspirar a obtener una patente respecto de su inventiva.

Complementa al comentado numeral, el artículo 11 del mismo ordenamiento jurídico el cual consagra la sanción pecuniaria y corporal a la que puede hacerse acreedor el servidor público en caso de incumplimiento al precepto referido con anterioridad. Dicho artículo estipula: "Toda persona que contravenga a la subsección 4(1) o la sección 7 habrá cometido una infracción y sujeto en condena sumaria a una multa que no exceda los quinientos dólares o un periodo de encarcelamiento que no exceda de los seis meses, o ambos castigos".

Por otro lado, es de interés el contenido del artículo 8º. de la multicitada ley el cual señala: "El ministro competente debe a favor de su majestad, renunciar, abandonar o transferir todos o alguno de los derechos respecto a cualquier invento realizado o por realizar por cualquier servidor público, y debe celebrar cualquier instrumento para darle efecto a ello".

El numeral transcrito, contempla la facultad del ministro competente a efecto de poder obtener a favor de Canadá un invento realizado por un servidor público, así como de renunciar a él cuando así convenga a los intereses de la nación canadiense.

Aunado a lo anterior, el artículo 10 de la Ley citada ley establece: "El empleado estatal que realice una invención, tendrá derecho al pago de un premio que será la cantidad que acuerde el Ministerio competente, donde se tomará en cuenta la realización del invento, los ahorros que ha supuesto, las ventajas que se deriven de ella y la naturaleza del empleo".

Con tal precepto se otorga al servidor público inventor una compensación por el logro de su obra, más ello repercute en que no pueda obtener una patente

por la misma, toda vez que por ser de interés al país se consagra la Corona como titular de dicho invento a través del ministro competente.

Es conveniente precisar que dentro del ordenamiento jurídico de referencia, no existe sistema o procedimiento en cual deba basarse el ministro a efecto de determinar el monto del premio a que hace acreedor el servidor público; esto es, si bien señala que se tomará en cuenta la realización del invento; los ahorros que ha supuesto, las ventajas que se deriven de ella y la naturaleza del empleo, no expresa la manera en que repercuten cada uno de dichos factores en la determinación de la compensación aludida.

3.- Otras leyes que no atañen específicamente al derecho de patente.

Dentro de este numeral se encuentran concentrados los distintos ordenamientos que no tienen, hasta cierto punto, relación estrecha con el derecho de propiedad industrial.

Con el propósito de ser didáctico el desarrollo y análisis del punto en estudio, se agruparán los países en relación con la disposición en la cual regulan las hipótesis relativas a las inventivas de los trabajadores.

LEYES EN MATERIA LABORAL.

Lo más común es que los países regulen la materia de las invenciones de los empleados en disposiciones de carácter laboral. Entre los países que se encuentran en esta situación, están los siguientes:

ARGENTINA.

El artículo 17 de la Constitución Nacional y la Ley de Patentes, incorporan al orden público argentino el principio de protección de las creaciones técnicas. Sin embargo, en relación con el tema de invenciones de los asalariados no contemplan disposición expresa al respecto, dejando el tratamiento de dicho tema a la legislación laboral.

La ley de Contrato de Trabajo es el ordenamiento jurídico vigente en Argentina en materia de invenciones realizadas por trabajadores. Sus artículos 82 a 88 regulan la protección de los conocimientos técnicos empleados u obtenidos en el curso de las relaciones laborales por un trabajador subordinado, así como de las prerrogativas correspondientes al patrón.

FRANCIA

Hasta fines de los años 70, las invenciones realizadas por trabajadores se regían por el derecho consuetudinario y la jurisprudencia aplicable

Actualmente se encuentra en vigor el llamado Código del Trabajo de 1991 (Code Du travail), mismo que en sus diversas leyes que lo conforman regula la materia de las invenciones realizadas por trabajadores.

Sin embargo, debe señalarse que lo común en Francia es la celebración de convenios laborales respecto de las invenciones realizadas en una empresa o con motivo de las actividades que en la misma se desarrollen.

Ahora bien, en el caso de que los convenios celebrados entre el inventor y su empleador sean menos favorables para el asalariado respecto de las disposiciones establecidas en el Código antes referido, serán aplicables éstas últimas sobre las cláusulas de aquéllos, como se verá en los artículos que se transcriben en los párrafos subsecuentes.

Dentro del Código de Trabajo vigente en Francia, son aplicables al caso en estudio las Leyes 68-1 del 2 de enero de 1968, tendiente a valorizar la actividad inventiva y modificar el régimen de las patentes de invención, y la número 90-1052 del 26 de noviembre de 1990, mismas que de su contenido sobresalen las siguientes disposiciones:

“Artículo 1º. - Si el inventor es un asalariado, el derecho al título de propiedad industrial, a falta de estipulación contractual más favorable al asalariado, está definida según las disposiciones citadas a continuación:

1. - Las invenciones hechas por el asalariado en ejecución, sea por un contrato de trabajo que incluya una misión inventiva que corresponda a sus funciones efectivas, sea por estudios e investigaciones que le son explícitamente confiadas, pertenecen al empresario. Las condiciones en que el asalariado, autor de tal invención, se beneficia por una remuneración suplementaria están determinadas por las convenciones colectivas, los acuerdos de la empresa y los contratos individuales de trabajo.

Si el empleado no está sometido a una convención colectiva, cualquier litigio relativo a la remuneración suplementaria está sometida a la comisión de conciliación instituida por el artículo 68 bis. o al Tribunal de la Gran Instancia.(90-1052 del 26 de noviembre de 1990, artículo 21).

2. - Todas las demás invenciones pertenecen al asalariado, sin embargo, cuando una invención se hace por un asalariado sea en el curso de la ejecución de sus funciones, sea en el dominio de las actividades de la empresa, sea por el conocimiento o la utilización de técnicas o de medios específicos de la empresa, o bien por datos suministrados por ésta, el empresario tiene derecho en condiciones y plazos fijados por decreto en Consejo de Estado, a adjudicarse la propiedad o el goce de todo o parte de los derechos vinculados a la patente que protege la invención de su asalariado. El asalariado, debe obtener por esta invención una liquidación justa que, a falta de acuerdo entre las partes, será fijada por la Comisión de Conciliación instituida por el artículo 68 bis. o por el Tribunal de la Gran Instancia; éstos tomarán en consideración todos los elementos que podrán serles suministrados particularmente por el empresario o por el asalariado para calcular la justa liquidación, tanto en función de los aportes iniciales de uno y de otro, como por la utilidad industrial y comercial de la invención.

3. - Cualquier acuerdo entre el asalariado y su empresa que tenga por objeto una invención de asalariado debe, so pena de nulidad ser hecha por escrito.

.....

6. - Pero cuando el asalariado descubrió el principio de la invención gracias a su iniciativa personal, sin haber recibido ninguna misión determinada de investigación, la invención será clasificada como fuera de misión atribuible, aunque el empresario haya prescrito su desarrollo, haya orientado los ensayos y haya aligerado las demás tareas del asalariado."

Del contenido del artículo referido anteriormente, se desprende que en Francia las invenciones de los trabajadores se clasifican en tres tipos a saber:

- 1) Invenciones de servicio o de misión inventiva.- Son aquéllas realizadas por el trabajador con motivo del cumplimiento de un contrato de trabajo. Dichas invenciones se caracterizan por corresponder al patrón los derechos derivados de tales inventivas.
- 2) Invenciones de empresa.- Son aquéllas realizadas por un asalariado en el curso de la ejecución de sus funciones, sea en el dominio de las actividades de la empresa, sea por el conocimiento o la utilización de técnicas o de medios específicos de la empresa, o bien por datos suministrados por ésta; el empresario tiene derecho a adjudicarse la propiedad o el goce de todo o parte de los derechos vinculados a la

patente que protege la invención de su asalariado. El asalariado, debe obtener por esta invención una liquidación justa.

- 3) Inventiones libres.- De conformidad con la ley citada, son aquéllas realizadas por el asalariado gracias a su iniciativa personal, sin haber recibido ninguna misión determinada de investigación; la invención será clasificada como fuera de misión atribuible, aunque el empresario haya prescrito su desarrollo, haya orientado los ensayos y haya aligerado las demás tareas del asalariado.

Resulta importante el aspecto relativo a la remuneración complementaria y a la liquidación justa, que debe recibir el inventor asalariado en caso de que exista desproporción entre los beneficios que conceda su inventiva con el salario percibido.

En relación con tal entendido es preciso señalar que dichas remuneraciones complementarias se encuentran previstas tanto para las invenciones de servicio como para las de empresa.

Se estipula que el asalariado, debe obtener por tales invenciones una remuneración suplementaria o liquidación justa que, a falta de acuerdo entre las partes, será fijada por la Comisión de Conciliación instituida por el artículo 68 bis. o por el Tribunal de la Gran Instancia, los cuales tomarán en consideración todos los elementos que podrán ser suministrados particularmente por el empresario o por el asalariado para calcular la justa liquidación o la remuneración complementaria, tanto en función de los aportes iniciales de uno y de otro, como por la utilidad industrial y comercial de la invención.

Por otra parte, es de relevada importancia el contenido del decreto número 79-797, sobre inventos de asalariados, del 4 de septiembre de 1979, razón por la cual, se transcriben sus disposiciones más importantes en relación al tema en estudio.

"TITULO I OBLIGACIONES DEL EMPLEADO Y EMPLEADOR

SECCIÓN PRIMERA LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADO

Artículo 1º. - El asalariado autor de un invento lo declarará inmediatamente al empleador.

En los casos que sean varios los inventores, pueden hacer una declaración en conjunto o solamente uno de ellos.

Sobre las declaraciones respecto inventos realizados por asalariados véase la disposición 29, de la ley de agosto de 1975.

Artículo 2°. - La declaración comprenderá los informes suficientes en posición del asalariado que permitan al empleador evaluar la clasificación del invento según las categorías previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 1° de la ley modificada el 2 de enero de 1968.

Los informes se referirán a:

- a) La finalidad del invento y sus aplicaciones previstas.
- b) Las circunstancias de su realización, por ejemplo: las instrucciones o directrices recibidas, experiencias o trabajos de empresa utilizadas, colaboraciones conseguidas.
- c) Evaluación del invento según la consideración del asalariado.

Artículo 3°. - Cuando la evaluación implique en beneficio del empleador la apertura del derecho de adjudicación, la declaración irá acompañada de una descripción del invento.

Esta descripción expondrá:

- a) Los problemas que se plantearon al inventor tomando en cuenta llegado el caso del estado de la técnica anterior.
- b) Las soluciones que él ha aportado.
- c) Por lo menos un ejemplo de la realización del invento acompañado de sus respectivos dibujos.

Artículo 4°. - Si contrariamente a la evaluación del invento resultado de la declaración del asalariado, se admite posteriormente el derecho de adjudicación al empleador, el asalariado eventualmente completará su declaración según las informaciones previstas en el artículo precedente.

SECCION SEGUNDA OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Artículo 5°. - Si la declaración no es conforme a las disposiciones del artículo 2° a) y b) o llegado el caso del artículo 3° el empleador comunicará al interesado los elementos precisos conforme a los cuales ella debe ser completada.

Esta comunicación se hará en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recibimiento de la declaración. La declaración será refutada conforme, si no hay otra mejor.

Artículo 6°. - El empleador dará su autorización en plazo de dos meses a la evaluación del invento resultante de la declaración del asalariado o en ausencia de la evaluación, mediante una comunicación justificada dará parte al asalariado sobre la evaluación que él retiene.

El plazo de dos mes se terminará a parir de la fecha de recibimiento de la declaración del asalariado por el empleador, conteniendo las informaciones previstas en el artículo 2°, en caso de requerimiento justificado de datos complementarios de la fecha en la que se haya completado la declaración.

El empleador que no recurra al plazo prescrito se considerará que aceptó a evaluación resultante de la declaración del asalariado.

Artículo 7°. - El plazo que dispone el empleador para reclamar el derecho de adjudicación es por el periodo de cuatro meses, salvo acuerdo contrario entre las partes que no sea posterior a la declaración del invento.

El plazo concluye a partir de la fecha de recibimiento por el empleador de la declaración del invento conteniendo las adjudicaciones previstas y los artículos 2° a) y b) y 3° del presente decreto o en caso de requerimiento de datos complementarios justificados de la fecha en al cual se complete la declaración.

La reivindicación del derecho de adjudicación se efectúa por envío al asalariado de una comunicación que especifique cuál es la naturaleza y extensión de los derechos que el empleador quiera reservase.

Artículo 8°.- Los plazos previstos en los artículo 5°, 6° y 7° se suspenderán cuando dé inicio una acción contenciosa sobre la regularidad de la declaración o sobre lo bien fundada de la evaluación del invento invocada por el asalariado o por la toma de posición para el mismo fin de la comisión de reconciliación prevista en el artículo 68 de la ley en comentario.

A partir de la fecha en que se establezca definitivamente los plazos siguen corriendo.

SECCIÓN TERCERA OBLIGACIONES MUTUAS DEL ASALARIADO Y DEL EMPLEADOR

Artículo 9°. - Toda declaración o comunicación proveniente del asalariado o del empleador se realizará por carta certificada con petición de aviso de

recibimiento o cualquier otro medio que especifique que ésta fue recibida por la otra parte. La declaración prevista en el artículo 1° puede resultar de la transmisión al empleador por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, según las modalidades establecidas por decreto del ministro encargado de la propiedad industrial, del segundo ejemplar de la carta enviada al instituto por el asalariado.

Este trámite es facultativo para los inventos considerados en el primer apartado del triple artículo de la ley citada.

Artículo 10.- En tanto subsista alguna discrepancia sobre la evaluación o en tanto no se haya determinado al respecto, el asalariado y el empleador se abstendrán de divulgar el invento.

Si alguna de las partes para conservar sus derechos presenta una notificación de patente dará a conocer sin demora con una copia de los documentos de declaración a la otra parte. Esto agota las facultades de la legislación y reglamentación aplicables para diferir la publicación de la demanda."

Como se puede observar, la legislación francesa comprende de manera desglosada las obligaciones explícitas que deben satisfacer tanto el trabajador inventor como el empleador tratándose de las invenciones de servicio o de las empresa.

Estas disposiciones son de tomarse en cuenta para el proyecto que respecto del tema en estudio se expondrá en el capítulo V del presente trabajo.

MÉXICO

Al igual que varios países del mundo, México cuenta con disposiciones simultáneas en materia de invenciones realizadas por trabajadores.

Así, a pesar de contar con una Ley de Propiedad Industrial, en ella exclusivamente se hace mención al tema en cuestión en un solo precepto, el cual tiene por objeto darle una regulación especial; esto es, la ley de la materia remite a la legislación laboral para el caso de las invenciones realizadas por los trabajadores; razón por la cual, se colocó a México en el presente apartado.

A fin de tener presente lo antes expuesto, es conveniente transcribir el contenido del referido artículo 14 de la ley en comento, mismo que establece:

"ARTICULO 14. - A las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales realizados por personas que estén sujetas a una relación de

trabajo, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo."

Como es de observarse, la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México transfiere la regulación de las invenciones de empleados a la legislación laboral Federal, en vez de establecer reglas especiales en su propio ordenamiento.

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que la *Ley Federal del Trabajo* exclusivamente regula a las invenciones de los asalariados en el artículo 163, mismo que a la letra dice:

"ARTÍCULO 163. - La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

I.- El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;

II.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y

III.- En cualquier otro caso la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes."

Del contenido del precepto jurídico transcrito en el párrafo que antecede, se desprende que en México se clasifican las invenciones de los asalariados en dos grupos a saber:

Inventiones de servicio.- Este tipo de invenciones queda comprendido en la fracción II del artículo en estudio; entendiéndose por tales las realizadas por el trabajador con motivo de trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, concediéndose la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente al patrón.

Inventiones libres.- Quedan comprendidas en la fracción III del artículo de referencia, mismo que las define de manera negativa; esto es, se dirige a ellas como aquéllas que no sean de las comprendidas en la fracción II.

Por otra parte, hay que señalar que el artículo citado hace referencia al derecho de la compensación complementaria para el caso de las invenciones de servicio, cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor.

La anterior propuesta es de buena intención por parte del legislador, sin embargo, carece de los factores fundamentales e indispensables para evitar controversias en tal sentido; es decir, no consagra procedimiento legal alguno en el que se determine el grado de desproporción y los montos correspondientes.

Como contraparte a la compensación complementaria se encuentra el llamado derecho preferencial, tipificado en la fracción III del artículo en cita a favor del empresario para el caso de las invenciones libres.

Este derecho preferente puede otorgarse cuando el patrón se encuentre en igualdad de circunstancias en relación con otra persona interesada en la invención realizada por el trabajador. Dicho derecho consiste en poder solicitar el uso exclusivo o la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes

Carlos Reynoso en torno a las invenciones realizadas por asalariados señala:

"La regulación laboral del tema de las invenciones de los trabajadores fue incorporado solo recientemente en la Ley Federal del Trabajo de 1970, con la idea de reivindicar a los trabajadores que realizan alguna invención e intentando, de esta manera, apartarse de las regulaciones jurídicas que no le reconocían derecho alguno...

Hoy día la regulación del tema se hace en la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 163, de una manera somera y hasta cierto punto superficial ya que sólo se ocupa de tres aspectos que son: el derecho al nombre de la invención, el derecho de propiedad sobre la invención y el derecho económico de la invención.

Por lo que se refiere al derecho al nombre de la invención, la LFT señala, que el inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención, estableciendo de manera expresa este reconocimiento al derecho moral que asiste al inventor de que el invento se haga público como de su autoría.

Por otra parte en lo relativo al derecho de propiedad sobre la invención, la LFT establece que este derecho corresponderá al patrón, si el invento en cuestión es el resultado de los trabajos del trabajador cuando este se dedique a la investigación o al perfeccionamiento de los procedimientos que permitieron la invención, y dichas actividades las realice por cuenta del patrón.

Sin embargo, en algunos casos los límites entre derecho del empleador y el trabajador sobre el invento se establecen en el tiempo, es decir se señala que el empleador sólo será propietario del invento durante un lapso contado a partir de la creación del invento, o bien se limita el derecho de disposición del invento estableciendo los fines para los cuales sí puede el empleador disponer del invento, de aquellos para los cuales no le es posible hacerlo...

Por otro lado, y en los casos en que el trabajador fue contratado especialmente para realizar actividades inventivas, se entiende que los productos de tales actividades pertenecen al empleador...

La copropiedad entre el empleador y el trabajador sobre un invento existe legalmente, sin embargo se daría generalmente si las partes así lo pudieran convenir y la legislación no establece otra cosa.

Otro de los aspectos regulados por la LFT es lo relativo a los derechos económicos de la invención. En este caso el Inventor, además del salario que perciba por su labor, tiene derecho dice la Ley a una "compensación complementaria", cuyo monto se fija por acuerdo de las partes, o bien por la Junta correspondiente en el caso de que no haya acuerdo entre las partes. Para esto, la Junta tendrá en cuenta la proporción entre los beneficios que recibirá el patrón por la invención y el salario que percibe el inventor. Según De Buen, en estos casos se podría plantear un conflicto individual de naturaleza económica.

En algunos casos podrían establecerse los derechos económicos que derivarían de la posibilidad de que el empleador cediera a un tercero el uso y explotación de la obra o invento, caso en cual se podría fijar un derecho a favor del inventor. En cualquier otro caso, dice la LFT, la invención será propiedad de quien la realizó, aunque el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

Existe en general la aceptación de que el trabajador debe disfrutar de alguna compensación económica adicional a su salario por el invento que ha realizado."¹⁰⁶

Asimismo, Muñoz Ramón en tomo al punto en estudio expresa:

"La Ley de 1931, no dio respuesta al problema planteado; en cambio la Ley de 1970, asimilando la doctrina reinante, en su artículo 163, resuelve, acertadamente, el problema de la titularidad de los derechos derivados de las invenciones.

¹⁰⁶ Reynoso Castillo C. Inventiones de los trabajadores Op, cit. pp. 53-55.

El precepto en cita distingue nítidamente las *invenciones propias del servicio* de las *invenciones convergentes al servicio*.

En las *invenciones propias del servicio* – o como dice la fracción II del artículo 163: “Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta” – los derechos derivados de la invención se atribuyen de la manera siguiente:

- f) *El derecho de paternidad* corresponde al trabajador inventor: “El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención” (art. 163, frac. I).
- g) *El derecho de propiedad* se le atribuye al patrón: “la propiedad de la invención... corresponderá al patrón” (art. 163, frac. II).
- h) El derecho de explotación exclusiva de la patente se le otorga al patrón: “el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón” (art. 163, frac. II).
- i) El derecho de la patente por tener el patrón el derecho de propiedad y explotación, le corresponde a él.
- j) El derecho de ceder o transmitir o terceros la invención, por tener los derechos mencionados, también corresponde al patrón.

El artículo 163, frac. II, le otorga un derecho especial al trabajador inventor, al disponer: “El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor”.

En las *invenciones convergentes de servicio* los derechos derivados de la invención – derechos de paternidad, de propiedad, de explotación exclusiva, a la patente y de cesión - se le atribuyen, como excepción a la característica de ajenidad y reconocimiento de su creatividad, al trabajador inventor (art. 163, frac. I y II).

En la frac. III del artículo 163, se le otorga al patrón “un derecho preferente, en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.”

El artículo 163, sólo se refiere a las “invenciones realizadas en la empresa” propias o convergentes al servicio, pero no se refiere a las invenciones fuera del servicio. La falta de reglamentación, nos lleva a la conclusión de que tales

invenciones deben regularse de acuerdo a la "Ley de invenciones y marcas" (actualmente es la Ley de Propiedad Industrial) y, por tanto, conforme a esta Ley, el trabajador inventor es el titular de todos los derechos derivados de la invención y el patrón no tiene derecho de preferencia alguno."¹⁰⁷

Por su parte, Baltazar Cavazos expresa en relación con el tema de las invenciones de los trabajadores lo siguiente:

"El inventor tendrá derecho a que su nombre figure en la patente, como autor de la invención...

Las invenciones de servicio son las que se producen por trabajadores que han sido especialmente contratados para inventar. Son ordenadas por el patrón y las realiza el trabajador, a quien se le paga para que produzca invenciones... corresponden al patrón, pero el trabajador tiene derecho a que su nombre figure como autor de la invención y a una compensación complementaria, que se fijará por convenio entre las partes o por la Junta de Conciliación y arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el trabajador (artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo)...

Las invenciones de empresas son las que producen trabajadores que no están obligados por contrato a realizar actividades inventivas, pero que se han llevado a cabo principalmente por las facilidades proporcionadas por la empresa, como instalaciones, instrumentos, métodos y procedimientos...

Por una parte se sostiene que deben pertenecer al patrón, ya que la invención se produjo debido a los elementos proporcionados por él. En contrario se opina que la invención debe corresponder al trabajador, ya que la invención es el producto de su trabajo, independientemente de que hubiese sido auxiliado por las facilidades que le proporcionó la empresa.

También se ha sostenido, salomónicamente, que como en tales invenciones intervienen de manera mancomunada el ingenio del trabajador y el estímulo y ayuda de la empresa, ambos deben ser copropietarios de la invención."¹⁰⁸

Al referirse a las invenciones libres el citado autor expresa:

"Las invenciones libres son las que producen trabajadores sin el concurso de la empresa en que laboran, se deben a su propia iniciativa, con elementos

¹⁰⁷ Muñoz Ramón R. Derecho del Trabajo, Tomo II, Instituciones. Op. cit. pp. 265-267.

¹⁰⁸ Cavazos Flores B. Las 500 preguntas mas usuales sobre temas laborales. Op. cit. pp. 123 y 124.

propios del trabajador y resultan de actividades distintas de aquellas para las que fue contratado... Sin duda pertenecen al trabajador...

La fracción III del artículo 163 de nuestra ley se inclinó a favor de otorgar la propiedad de la invención al trabajador, dándole al patrón un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes."¹⁰⁹

Por último, como nota referencial cabe señalar que, el análisis y posibles soluciones a los problemas por falta de regulación expresa en la ley de la materia se realizará con mayor amplitud en los capítulos IV y V del presente trabajo, quedando limitado el punto en estudio al señalamiento de los aspectos que comprende nuestro precario sistema legal.

Panamá

En Panamá la legislación vigente sobre las invenciones realizadas en el desempeño de una relación de trabajo, se encuentra prevista en el **Código de Trabajo**, específicamente en sus artículos 43 y 44.

De dichos numerales se desprenden tres hipótesis respecto de las invenciones de empleados:

1. - Si las invenciones se crearon en el taller y domina el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos de la empresa, sin distinción particular de persona alguna, tales invenciones entrarán a la propiedad del patrono o de la empresa.

2. - Si las invenciones fueron hechas por personas empleadas específicamente para inventar en forma de la empresa a cambio de un pago, las invenciones pertenecen al patrono o a la empresa. Pero si dicho pago recibido por el inventor no compensa el valor económico de la invención, el patrón se encuentra obligado a pagarle una indemnización especial adecuada.

3. - Si en las invenciones predomina la personalidad del inventor, aunque éste haya creado la invención por la clase de trabajo que hacía para el patrono o por el ambiente favorable que a su inventiva ofrecía la empresa, esta invención libre pertenece al inventor.

¹⁰⁹ Idem p. 124.

LEY DE DERECHO DE AUTOR

Cuba

Este país regula el tema relativo a las invenciones realizadas por los trabajadores en el desempeño de su relación laboral en la Ley No. 14, denominada **Ley de Derecho de Autor**.

El artículo 19 de la comentada Ley es el precepto jurídico concreto que se encarga del análisis del tema en cuestión.

Dicho numeral establece:

“Artículo 19. - Se reconoce el derecho de autor sobre las obras creadas en el desempeño de un empleo dentro de cualquier organismo, institución, entidad, empresa estatal u organización social o de masas. La forma en que los autores pueden ejercer ese derecho se determina por las disposiciones reglamentarias dictadas por el Consejo de Ministros.”

Con relación al citado artículo, es importante tener presente el comentario del licenciado Darsi Fernández:

“La esencia misma del Derecho de Autor impone la protección a los autores y no a las entidades que los empleas. Pero sobre todo, nos parece razonable considerar como lo hace nuestra Ley, que es el autor, independientemente del destino que tenga su obra y las condiciones en que haya sido creada, el único titular original de este derecho... Para nosotros... está claro que el derecho de autor sobre una obra creada en el marco de un empleo pertenece a su autor, quien conserva los derechos morales sobre la misma. Sin embargo, el hecho de que una obra se realice mediante una relación de empleo, que permita – a la vez que obliga- al creador a ejecutarla, determina condiciones especiales y rasgos que implican determinados derechos para el empleador bajo cuyas órdenes se encuentra el autor.”¹¹⁰

Debe hacerse la mención, que el referido artículo al señalar que se reconoce el derecho de autor sobre las obras creadas en el desempeño de un empleo, abarca no solo a las obras literarias o artísticas, sino también a las científicas.

¹¹⁰ Fernández Maicera, D. El derecho de autor sobre las obras creadas en el desempeño de un empleado. Op. cit. p. 81.

Por tal motivo, el autor de una invención realizada dentro de cualquier organismo, institución, entidad, empresa estatal u organización social o de masas, durante el desempeño de su relación laboral, se encuentra sujeto a la regulación en comento.

OTROS CÓDIGOS

Suiza

La legislación que comprende el estudio de las invenciones de los asalariados en Suiza es el llamado *Código de las Obligaciones*, mismo que en su artículo 343 señala expresamente:

“Artículo 343. - Las invenciones hechas por el empleado en el curso de su trabajo pertenecen al patrón, cuando la naturaleza de los servicios prestados por el empleado le impongan una actividad inventiva o, si no ocurre así, cuando el patrón se las ha asegurado para sí. En este último caso, y si la invención es de una real importancia económica, el empleado puede reclamar una retribución especial, que hay que fijar equitativamente. Esta retribución se calcula teniendo en cuenta la colaboración del patrón y el uso que ha hecho de sus instalaciones.”

Es importante señalar, que en este ordenamiento jurídico no se mencionan a las llamada invenciones libres; sin embargo, considero, debe estimarse que si dichas invenciones fueron elaboradas en actividad diversa de la que desempeña el empleado en la empresa y fuera de sus horas de trabajo, le deben corresponder a él todos los derechos derivados de su inventiva.

4. - Proyecto de legislación uniforme.

Antes de comenzar el desarrollo del presente punto, es conveniente tener presente el comentario que respecto del mismo señala el Dr. David Rangel:

“Quienes vienen luchando por la uniformidad de las leyes en materia de patentes de invención, al elaborar sus proyectos de textos legales también se preocupan por incluir reglas orientadas a determinar los derechos que

corresponden a los patrones y a los empleados respecto de las invenciones realizadas por estos últimos."¹¹¹

Con base en lo anterior, se expondrán las principales normas sugeridas por los Organismos Internacionales tendientes a una mejor regulación de las invenciones de los trabajadores.

En primer término, tenemos la llamada **Ley-tipo sobre invenciones para los países en desarrollo**, elaborada por la las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial (BIRPI), misma que en su Sección II, artículo 10, regula las invenciones de los empleados. Dicho artículo a la letra dice:

"Artículo 10.

- (1) Bajo reserve de las disposiciones legales que rigen el contrato de mandato o de trabajo, y salvo estipulaciones contractuales en contrario, el derecho a la patente por una invención hecha en cumplimiento del contrato pertenece al mandante o empleador.
 - (2) La misma disposición se aplica cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva, si dicho empleado ha hecho la invención utilizando datos o medios puestos a su disposición por su empleo.
- (1) En las circunstancias a que se refiere el párrafo (2), el empleado inventor tendrá derecho a una remuneración en la que se tenga en cuenta la cuantía del salario y la importancia de la invención de la invención patentada y, a no ser que haya acuerdo entre las partes, esa remuneración será fijada por los tribunales. En las circunstancias previstas en el párrafo(1), el empleado inventor tendrá un derecho similar cuando la invención sea de importancia verdaderamente excepcional.
 - (2) Los derechos que se conceden al empleado inventor en el párrafo precedente son irrenunciables por contrato."¹¹²

Se puede mencionar como otra disposición de legislación uniforme el **Anteproyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial para las Américas**, atribuidos a los juristas brasileños Helio de Araujo y Custodio de Almeida.

¹¹¹ Rangel M.D. **Los derechos del inventor asalariado**. Op,c it. p. 38.

¹¹² Cita de Rangel M.D. **Los derechos del inventor asalariado**. Op, cit. p. 39.

Dicho anteproyecto consagra en sus artículos 29 a 33 el tratamiento de las invenciones realizadas bajo el desarrollo de una actividad laboral en los siguientes términos:

Artículo 29.- Durante la vigencia del contrato de trabajo, las invenciones del empleado, cuando resultan de su contribución personal y de la instalación o equipo proporcionados por el patrón, serán de propiedad común, en partes iguales, salvo si el contrato tuviere por objeto implícita o explícitamente la investigación científica.

Artículo 30.- En la vigencia del contrato de trabajo que tuviere por objeto la investigación científica, si la participación del empleado no estuviere convenida entre las partes, las obligaciones del patrón subsistirán en la forma del artículo anterior.

Parágrafo Único.- Corresponderá la explotación del invento al patrón que queda obligado a promoverla en el plazo de un año, contado desde la fecha de concesión de la patente, bajo pena de pasar a favor del empleado la plena propiedad, salvo causa de fuerza mayor comprobada.

Artículo 31.- A falta de acuerdo entre patrón y empleado, o el desacuerdo que surja entre ambos en el curso de la explotación, podrá cualquiera de las partes requerir judicialmente le sea adjudicada en plena propiedad la patente, mediante la indemnización a la otra parte.

Parágrafo Único.- Si ambos los solicitaren, la adjudicación se hecha aquel que ofreciere una mayor indemnización a la otra parte.

Artículo 32. - Quedan sujetas a las disposiciones del artículo precedente, salvo estipulación en contrario, las invenciones cuyas patentes hayan sido solicitadas dentro de un año, a contar de la fecha en que el inventor hubiere dejado el servicio de la empresa, sociedad, forma o institución colectiva, cuando las invenciones hubieran sido realizadas durante la vigencia del contrato de trabajo.

Artículo 33. - Siempre que la patente fuere solicitada por el patrón y resultare de un contrato de trabajo, será obligatoria la mención de esa circunstancia, así como el nombre del inventor en la solicitud de la patente, bajo pena de nulidad.¹¹³

Por otro lado, es destacado el proyecto de Mario Rotondi respecto de la creación de una Ley Uniforme en Materia de Patentes de Invención.

¹¹³ Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op. cit. pp. 39-40.

Dicho **Proyecto de una Ley Uniforme en Materia de Patentes de Invención**, regula en sus artículos 10 a 12 el aspecto relativo a las invenciones de trabajadores en el siguiente sentido:

Art. 10. - Invención de obreros y de empleados relacionados con su empleo. Cuando la invención industrial se efectúa durante la ejecución o el cumplimiento de un contrato de alquiler, de servicio o de trabajo, cuyo objeto es expresamente la actividad inventiva, los derechos que se deriven de la invención pertenecen al patrón salvo convenio en contrario. El inventor conserva en todo caso el derecho de ser reconocido como el autor.

Art. 11. - Derecho de prioridad del patrono sobre las invenciones de sus subordinados.

Si la actividad inventiva no constituye expresamente el objeto del contrato o relación de trabajo o de servicio, y se trata de una invención industrial que resulta en el campo de la actividad de la empresa, privada o pública, a la cual pertenece el inventor, el patrón goza del derecho de prioridad sobre la adquisición de la patente. Tiene además, la facultad de solicitar y de adquirir, para esa misma invención, patentes en el extranjero, mediante el pago de un derecho o de un premio.

El empleado está obligado a comunicar al patrón el depósito de la solicitud durante el mes: El patrón podrá ejercitar su privilegio en el término de tres meses a partir de la comunicación de la solicitud.

Art.12.- Invención durante la ejecución del contrato o relación de trabajo.

En vista de la aplicación de los artículos precedentes, se considera efectuada durante la ejecución del contrato o de la relación de trabajo o de empleo, la invención industrial cuya solicitud de patente se ha presentado en el intervalo de un año a contar del día en que el inventor ha dejado la empresa.¹¹⁴

Es relevante citar dentro del tema en estudio, **el Convenio para un sistema europeo de concesión de patentes**, creado en reunión efectuada en Luxemburgo el enero de 1970, con la participación de 17 países europeos.

En su artículo 15 se prevé la cuestión relativa a las invenciones realizadas por empleados en el desempeño de sus labores.

Artículo 15. - El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a su causahabiente. Si el inventor es un empleado y el derecho nacional que regula las relaciones entre el empleado y el empleador confiere el derecho sobre la patente

¹¹⁴ Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 40.

al empleador, el derecho a la patente europea pertenece a este último o a su causahabiente."¹¹⁵

Resulta de gran importancia la **Resolución de la Oficina Internacional del Trabajo** de diciembre de 1929, misma que pretende la incorporación uniforme de una serie de principios en los textos legales del mundo.

Los principios contenidos en dicha resolución son los siguientes:

"1°. Toda patente debe hacer mención del nombre del autor o de los autores de las invenciones, si pueden ser determinados. Ningún convenio en contrario puede privarles de ese derecho.

2°. Cuando una invención sea hecha por un asalariado, trátase de una empresa privada o de una empresa del Estado, y la legislación reconozca al patrón el derecho a la patente, si el asalariado no encuentra en su salario o en cualquier otra ventaja una remuneración equitativa, el patrón estará obligado a asignarle una remuneración suplementaria en relación con el valor de la invención y las circunstancias bajo las cuales habrá de ser realizada. Se tendrá también como nulo todo convenio en contrario.

Queda reservado el caso de la invención hecha por quien ha sido contratado especialmente para un servicio dedicado a investigaciones o invenciones."¹¹⁶

De dichos principios, el primero fue aceptado dentro de las disposiciones del Convenio de París, no así el segundo de ellos, puesto que se argumentó por parte de por la delegaciones de Japón, Alemania y Gran Bretaña que tal situación salía del marco tradicional de regulación del Convenio.

Por otra parte, y con el objeto de dar por concluido el presente capítulo, es pertinente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Las formas en que los países del mundo se han ocupado de las invenciones de los trabajadores son variadas; razón por la cual, la protección de los derechos del inventor asalariado y la solución a los diversos problemas que puedan derivar de tal situación, van a depender de la fuente jurídica que las regule.

Sin embargo, cabe señalar que, la mayoría de los países ha establecido disposiciones expresas en ordenamiento jurídicos, bien del régimen de propiedad industrial, de una legislación especial, o del ámbito del derecho del trabajo,

¹¹⁵ Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 41.

¹¹⁶ Cita de Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p.p. 41-42.

tratando de dar un respuesta satisfactoria a las problemáticas que pudieran llegar a suscitarse en la materia.

Asimismo, existen algunos pocos países que el tema en estudio es objeto de un convenio general o especial en la materia.

A pesar de ello, en estos casos en que se admite la existencia de un convenio, general o especial en la materia, las diversas legislaciones limitan, a veces, de una u otra manera, la libertad de las partes para establecer los contenidos de dichos convenios. Esto se hace apoyándose en argumentos de orden público o interés estatal con el fin de salvaguardar los derechos de alguna parte (trabajadores, empleadores, la misma sociedad).

Inclusive en los países que no cuentan con disposiciones expresas, existen convenios colectivos o contratos individuales de trabajo que determinan los principios aplicables a los derechos y obligaciones de los inventores asalariados; en otros, la cuestión se rige principalmente por el derecho consuetudinario y la jurisprudencia, la cual ocasiona que los derechos del inventor asalariado carezcan de una precisión suficiente y deben por tanto, determinarse en cada caso, a lo que estipule el contrato celebrado, así como los principios de derecho del trabajo y la propiedad industrial.

Por lo que se puede concluir, que los diferentes sistemas en que se regulan las invenciones de los trabajadores si bien son diversas en ubicación y sobre todo en contenido, esto depende en gran medida de la forma de gobierno imperante en dichos países y más que nada en la política económica emprendida por los mismos.

Independientemente de ello, se puede desprender que, existen en todas las disposiciones legales del mundo situaciones semejantes, y muy pocas de carácter innovador, desprendidas más que nada en algunos casos de la falta importancia que se le a dado al tema en estudio y en otras, como se expuso anteriormente, debido a la política emprendida por los gobiernos de los países que dirigen la regulación del tema según convenga a sus intereses, siendo en algunos caso tendiente al desarrollo de la industria y en otros desgraciadamente en favor de los intereses de los patrones sobre los derechos del inventor asalariado.

CAPITULO IV

ESTUDIO ANALITICO DEL SISTEMA LEGAL MEXICANO VIGENTE EN RELACION A LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES.

1. - Aspectos preliminares.

Antes de dar inicio al presente capítulo, el cual resulta el más importante de la obra en desarrollo, es conveniente tener en cuenta lo manifestado por el maestro Rangel Medina en relación con la legislación mexicana vigente:

"Ciertamente en los textos legislativos de indole laboral y en la legislación específica de patentes, se ha intentado dar respuesta a las cuestiones que plantean los inventos de asalariados; más, como es de suponerse, no es posible encontrar todas las soluciones en esos textos. Será necesario acudir a otras fuentes de integración del derecho, como la doctrina"¹¹⁷

Por otra parte es pertinente señalar, que en una primera instancia los antecedentes legislativos que han estado vigentes en México, en torno al derecho del inventor a la explotación exclusiva de su obra, fue reconocido tanto por la Constitución de 1857 en sus artículos 28 y 85, como por la actual Constitución de 1927 en su artículo 28, primer párrafo.

¹¹⁷ Rangel M. D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 23.

Sin embargo, como se indicó en su momento en el Capítulo I de la presente obra, fue hasta la Ley de Patentes y Marcas de 1975 cuando se trató el tema de las invenciones de los asalariados en México.

En diciembre de 1975 se creó la mal llamada **Ley de Invenciones y Marcas**, la cual fue muy criticada dado que contaba con una denominación impropia; esto es, si se atendía exclusivamente al nombre de la comentada Ley, se diría que solamente regulaba invenciones y marcas, más, sin embargo, regulaba en esencia a todas las creaciones industriales, por tanto, era un verdadero Código de Propiedad Industrial.

Dentro de los aspectos importantes que se suscitaron dentro de la vigencia de la Ley en comento, encontramos que al momento de su publicación concedía una duración de la patente de 10 años, la cual mediante reforma en 1987 se incrementó a 14 años.

Asimismo, fue la primera Ley que dio tratamiento al problema de las invenciones de los trabajadores, creándose para tal efecto el artículo 13, cuyo texto a la letra decía:

"ARTÍCULO 13. - Las invenciones realizadas por quienes prestan sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo, se registrarán en los términos del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, por lo dispuesto en ese ordenamiento".

Por otra parte, se crean dentro de esta Ley los llamados Certificados de invención, los cuales se les dio una vigencia de 10 años. Asimismo, se siguió protegiendo a los modelos y dibujos industriales a través de registro, con la variante de tener una vigencia de 5 años.

Fue corta la duración de la Ley de Patentes y Marcas, toda vez que en junio 1991 se publicó la llamada **Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial**, la cual en agosto de 1994 sufrió una reforma en la que se le cambió de denominación, quedando de la siguiente manera: **Ley de la Propiedad Industrial**, misma que constituye la legislación vigente en México.

Nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, concede una vigencia de 20 años improrrogables a la patente de invención y 15 al registro de dibujos y modelos industriales presentando la variante de conceder una duración de 10 años cuando se trate de un registro de modelo de utilidad.

Es de trascendencia señalar que desaparecen los certificados de invención; asimismo, en lo tocante a las invenciones de los asalariados, exclusivamente se cambia al numeral 14, siendo íntegramente el contenido existente en la anterior Ley de la materia.

En tal entendido, las invenciones de los trabajadores en México se regulan actualmente con base en la legislación laboral y no por la legislación que rige la materia de propiedad industrial.

Dicho lo anterior, en cuanto a la regulación vigente en materia del trabajo, resulta de relevada importancia tomar en cuenta los siguientes comentarios tanto personales como de los brillantes autores mexicanos.

En primer término, hay que citar el proceso de elaboración que sufrió el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual debe tenerse presente la exposición que sobre el particular ha realizado con gran elocuencia el Dr. David Rangel:

"Con fecha 9 de diciembre de 1968, el presidente Díaz Ordaz propuso a la Cámara de Diputados una iniciativa de Nueva Ley Federal del Trabajo, para sustituir a la de 18 de agosto de 1931.

El título cuarto del proyecto, destinado a los derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones, comprende los cinco capítulos siguientes: I) Obligaciones de los patrones, II) Obligaciones de los trabajadores, III) habitaciones de los trabajadores, IV) derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, y V) *Invenções de los trabajadores*.

En lo que respecta a dicho capítulo V, las disposiciones sobre invenciones de los trabajadores aparecen en un solo artículo, el 163,...

Como exposiciones y razones para proponer el mencionado texto del artículo 163 del proyecto de ley, los autores de la iniciativa presidencial adujeron:

El tratamiento de las invenciones se apartó de la doctrina del siglo pasado y se inspiró por una parte, en la idea, uniformemente sustentada en nuestros días, según la cual la actividad inventiva es, en todos los casos y necesariamente, actividad humana, y por otra parte, en la fórmula clara y precisa del artículo 28 constitucional, de la que se deduce que el derecho a la explotación de las invenciones debe concederse, exclusivamente a la persona humana que realiza la invención, pues constituye un privilegio idéntico al que se otorga al autor de una obra literaria o artística. Por las consideraciones que anteceden el proyecto divide las invenciones realizadas en la empresa en dos categorías: invenciones de servicio, que son las que realizan las personas dedicadas, de conformidad con su contrato, a trabajos de investigación, y las invenciones otorgadas por cualquier persona o grupo de personas que prestan sus servicios en la empresa.

En armonía con estas ideas, el artículo 163 dispone, primeramente, que el inventor tiene derecho a que su nombre figure en todos los casos como autor de la invención; en segundo lugar, que cuando el trabajador se dedica a trabajos de investigación por cuenta de la empresa, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón, pero el inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria; para dictar esta disposición se tuvo en cuenta que las invenciones de una persona permiten obtener frecuentemente grandes utilidades, en las que el inventor debe

tener una participación efectiva. En tercer lugar cualquier otra invención, corresponderá a la persona o persona que la efectuaron...

La iniciativa fue turnada para su revisión y dictamen a las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Trabajo y de Estudios Legislativos, Sección Trabajo. En el Dictamen de Primera lectura emitido acerca del artículo 163 del proyecto, se dejaron intactas las fracciones I y III. En cambio, el texto de la fracción II del citado artículo 163, que se relaciona con los derechos del trabajador cuando realice investigaciones para invención ó mejoría de los sistemas de la empresa en que preste sus servicios, fue objeto de reformas en su redacción "para que el trabajador tenga derecho a una compensación complementaria cuando la importancia de la invención y los beneficios que su explotación puedan reportar al patrón, no guarden proporción con el salario percibido por el inventor". Según el propio Dictamen, dicha reforma "mejoró el precepto y la protección al trabajador inventor, sin alterar su contenido"...

Puesto a discusión el artículo 163 en la cesión de la Cámara de Diputados, y dispensada la Segunda lectura del proyecto de Decreto de Ley Federal del Trabajo, fue concedida la palabra al diputado Juan Manuel Gómez Morín, quien pidió a la Comisión que retirara definitivamente el artículo 163 del texto de la ley, invocando para ello estas consideraciones:

- sus notorias deficiencias técnicas,
- no resuelve nada de los que pretende resolver,
- no protege adecuadamente los derechos que pretende tutelar,
- crea situaciones confusas que pueden dar lugar a prolongados litigios,
- no es cierto que favorezca a los trabajadores,
- puede perjudicar el desarrollo de la industria,
- ***sale del ámbito de la legislación laboral, ya que no redunde en relaciones entre trabajadores y patrones, sino que más bien se refiere a los derechos de los inventores.***

Para apoyar las citadas objeciones, el abogado Gómez Morín hizo una brillante exposición a través del análisis y disección de cada una de las tres fracciones que componen el artículo 163, reiterando su proposición de que dicho precepto debería eliminarse del proyecto de ley, y puso fin a su intervención parlamentaria diciendo: *El problema de las invenciones de los trabajadores, puede ser resuelto a través de reformas que son necesarias a la Ley de propiedad Industrial, y sólo ahí, con criterio técnico, podrá ser resuelto en forma adecuada*...

En pro del dictamen Joaquín Gamboa Pascoe, también abogado, quien consideró que no es exacto que el artículo 163 adolezca de los vicios señalados por su colega Gómez Morín. Estos argumentos esgrimió en la defensa del artículo:

- dicho precepto tiene por objeto proteger a los trabajadores que realicen inventos que benefician al patrón, por cuenta de la empresa, de la que está recibiendo un salario a cambio,
- si no hay proporción entre el salario que recibe el trabajador y la importancia del invento, deberá estipularse entre el patrón y el trabajador inventor una compensación para éste,
- a falta de convenio, la Junta, calificando la importancia del invento y la desproporción existente entre el salario que percibe el inventor y los beneficios que el invento significa para el patrón, asignará la compensación al trabajador, además de su salario,
- cuando el trabajador que no esté dedicado precisamente a las labores de investigación realiza un invento, la propiedad de éste corresponde exclusivamente al trabajador,
- parece equitativo dar al patrón la oportunidad de un derecho preferente respecto de la explotación del invento,
- responde a un sentido de solidaridad en la relación laboral el no determinar ese derecho de preferencia de que disfruta el patrón, cuando económicamente no perjudica al trabajador,
- la práctica considera que el invento logrado por un trabajador ha de ser explotado por la industria a la que presta sus servicios, a cambio del salario pagado por ésta, debe cambiar asignado al trabajador una compensación económica que corresponda a la importancia de su invento.

El Diputado Gamboa Pascoe terminó declarando que al elaborar el artículo 163, la Comisión tuvo como objetivos no sólo proteger al trabajador mediante la creación de normas reguladoras de sus inventos, sino también dar oportunidad al patrón, para disfrutar con carácter preferente del invento lo cual representa un principio de tipo constructivo en la armonía y comprensión de la relación laboral. Insistió, consecuentemente, en la necesidad de que el artículo fuese aprobado en los términos contenidos en la iniciativa...

Se consultó a la asamblea si consideraba suficientemente discutido el artículo, y en vida de la respuesta afirmativa, se le preguntó, en votación nominal

si aprobaba el artículo como tal como lo presentó la comisión o si era de aprobarse la supresión del artículo solicitada por el diputado Gómez Morín. Se rechazó esta última proposición y fue aprobado en sus términos el artículo 163, por 116 votos a favor y 9 en contra.

El texto definitivo del artículo 163 de la nueva Ley Federal del Trabajo, que de acuerdo con su artículo 1° transitorio entró en vigor el día 1° de mayo de 1970, ya con la reformas hechas a la fracción II del texto original de la iniciativa enviada a la Cámara, es el siguiente: "118 (Transcribe el artículo, mismo que constituye el actualmente vigente).

Así, después de haber realizado un breve pero sustancioso recorrido por el proceso legislativo en torno al artículo en estudio, no es por demás señalar que la Ley Federal del Trabajo vigente en nuestro país, destina al tema en cuestión un lugar en su Título IV, denominado "Derechos y Obligaciones de los trabajadores y los patrones", expresamente en el Capítulo V "Invenções de los trabajadores", mismo que consta de un sólo artículo, el 163.

En tal situación, la regulación de las invenciones de los asalariados presenta múltiples cuestiones discutibles dado la falta de explicación en algunos puntos y la omisión total en otros aspectos importantes a fin de contar con una regulación acorde a las exigencias del bienestar nacional.

El maestro Trueba Urbina expresa sobre el particular:

"En el seno del Congreso Constituyente, el diputado Macías, en la sesión de 28 de diciembre de 1916, se refirió al derecho de los inventores, cuyas invenciones se aprovechan las empresas sin otorgarle al trabajador ninguna compensación.

Hasta hoy se ocupa la nueva ley (refiriéndose a la Ley Federal del Trabajo de 1970) de las invenciones de los trabajadores estableciendo un régimen jurídico especial."¹¹⁹

Complementa la anterior idea el comentario del maestro Nestor de Buen, mismo que se transcribe a continuación:

"A las invenciones de los trabajadores se destina un solo art., el 163, que se refiere de manera especial a las realizadas en la empresa. Es claro que las que

¹¹⁸ Idem. pp. 19 y 20.

¹¹⁹ Trueba Urbina, A. Nuevo Derecho del Trabajo. Teoría Integral. 6ª. Edición. Editorial Porrúa S.A. México, D.F., 1981, p. 31.

lleve a cabo el trabajador por su cuenta, no generan derecho alguno para la empresa."¹²⁰

Por su parte, Miguel Bermudez Cisneros manifiesta:

"Siendo la invención uno de los factores en que se ha apoyado la humanidad para lograr su constante superación, no podía quedar al margen de una legislación de contenido social, como el Derecho del Trabajo en donde el legislador le ha dedicado un capítulo y al decir de la exposición de motivos, tomando en consideración los dos casos previsibles dentro de las invenciones en el campo laboral, o sea el caso de los trabajadores contratados por la empresa para realizar actividades propias de la investigación o perfeccionamiento de procedimientos y aquellos otros trabajadores cuya actividad ninguna relación tiene con la labor investigadora y que sin embargo por su interés y acuciosidad en el trabajo llegan a realizar inventos con relación a las actividades que desempeña. En la reglamentación que la Ley hace en relación a las invenciones se parte del supuesto de que el trabajador inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención y después de allí, partiendo de esa base, establece la distinción que señalábamos de que cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de procedimientos utilizados en la empresa y en tales casos la patente corresponderá a la empresa tomando en cuenta que la misma financió la investigación correspondiente, pero aún en tales casos el trabajador inventor tendrá derecho a parte de su salario correspondiente, al pago de una prima adicional que será convenida entre las partes o bien será fijada por la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Ante este caso ya reconocido por nuestra legislación, en la doctrina no se cuenta con una aceptación uniforme, ya que existe quien argumenta que cuando el trabajador ha sido contratado para la única labor de investigación por parte de la empresa, esa actividad no la realiza bajo la subordinación del patrón, sino en tales casos no existe subordinación y que por ello no se está frente a un real contrato de trabajo.

En el otro caso en que la relación laboral no implique realización de trabajos de investigación, sino que la invención se haya logrado por propia motivación y financiamiento del trabajador, ante esa situación la invención será lógicamente del propio trabajador inventor, más sin embargo el patrón guardará un estado de preferencia para adquirir la invención y las correspondientes patentes; este derecho empresarial, se encuentra justificado porque si bien el trabajador con su experiencia en el trabajo, aunado a su inquietud en superar los procedimientos, logró el invento, también es cierto que fue la empresa quien facilitó la oportunidad de la realización."¹²¹

¹²⁰ De Buen L. Nestor. Derecho del Trabajo. Op. cit. p. 375.

¹²¹ Bermudez Cisneros M. Las obligaciones en el Derecho del Trabajo. Op. cit. pp. 123 y 124.

Debe citarse que en la exposición de motivos de la vigente Ley Federal del Trabajo de 1970, se dice:

"El tratamiento de las invenciones se apartó de la doctrina del siglo pasado y se inspiró por una parte, en la idea, uniformemente sustentada en nuestros días, según la cual la actividad inventiva es, en todos los casos y necesariamente, actividad humana, y por otra parte, en la fórmula clara y precisa del artículo 28 constitucional, de la que se deduce que el derecho a la explotación de las invenciones debe concederse, exclusivamente a la persona humana que realiza la invención, pues constituye un privilegio idéntico al que se otorga al autor de una obra literaria o artística."

Actualmente el multicitado artículo de la Ley Federal del Trabajo regula a las invenciones de los trabajadores en la siguiente forma:

"ARTÍCULO 163. - La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

I.- El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;

II.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón, pero el inventor independientemente de su salario que hubiese recibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje tomando en consideración la importancia del invento y de los beneficios que le pueda reportar al patrón.

III.- En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes."

El comentario respecto al contenido del artículo transcrito, se realizará en los siguiente puntos del presente capítulo.

Finalmente, es menester tener en cuenta, que México se ha incorporado al igual que muchos países a la regulación internacional en materia de patentes, destacando de entre los convenios que al respecto a celebrado, el de París para la Protección Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1962 y por decreto de promulgación del Acta de Revisión del

Convenio de París publicado en el Diario citado el 11 de julio de 1964 en el que se incluyen las patentes. Es importante citar, que la última revisión al Convenio de París fue en Estocolmo en 1967.

2. - Análisis de la fracción I del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. (Derecho Moral del Autor).

En primer término, conviene señalar que se denomina como derecho moral la prerrogativa que tiene el inventor a ser tenido y mencionado como tal en el documento en cual se hace constar la patente respectiva.

Esto es, se considera "derecho moral" en contraposición al derecho pecuniario, satisfacción moral frente a beneficio de carácter económico.

Ahora bien, es relevante el comentario que sobre el particular expresa Carlos Reynoso:

"Por derecho moral se entiende "el derecho que tiene el autor de un invento para escoger el momento en que dará a conocer su obra, de firmarla o de no firmarla, de retocarla, así como el derecho al reconocimiento de su calidad de creador y el de oponerse a una publicidad indiscreta, contraria al respeto que se debe a la obra".

El derecho moral guarda, respecto de una obra artística o literaria, de alguna manera, una estrecha relación con los aspectos subjetivos plasmados por el autor en la obra de su creación, al plasmar en la misma, de alguna manera, parte de su forma de ver las cosas, de ver el mundo que lo rodea. Este aspecto estrictamente personal del autor, cuenta con un reconocimiento jurídico, y parece haber sido la motivación que tuvo el legislador al establecerlo en las diferentes legislaciones. En el caso de un invento este tipo de aspectos no se presentan de la misma manera, ya que se refiere básicamente a la solución de un problema, y el derecho moral del inventor que tiene ver con el reconocimiento de la calidad de inventor legalmente."¹²²

Por su parte, el maestro Rangel Medina comenta:

¹²² Reynoso Castillo C. Inventiones de los trabajadores Op, cit., p. 46.

"...si bien es cierto que el derecho moral del inventor no trae consecuencias pecuniarias inmediatas, no por ello constituye un derecho de menor interés para el empleado inventor, puesto que el reconocimiento de su actividad inventiva también fortifica su crédito ante la casa que lo emplea y, en todo caso, constituye para él una gran ventaja para cuando cambie de trabajo... Por tanto, el contenido del derecho moral del inventor se reduce al reconocimiento de su calidad de inventor, prerrogativa que se concreta en el derecho a ser designado como tal en la patente. Todo lo cual conduce a afirmar que ese derecho se caracteriza como un derecho individual puro, inherente a la personalidad del inventor, inalienable e intransferible."¹²³

Por otra parte, es de relevada importancia señalar, que el derecho moral del inventor, en el campo internacional, además de su antecedente legislativo en el Convenio de París, cuenta con un fundamento político derivado de la Declaración de los Derechos Humanos, mismo que en su artículo 27, inciso 2 señala:

"Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora."

Aunado a lo anterior, es interesante el comentario del Dr. David Rangel:

"El derecho moral del inventor también tiene un fundamento político. La justificación del reconocimiento de la paternidad de la obra científica por encima de la suerte que corra el derecho del inventor para explotar económicamente el fruto de su talento, constituye uno de los derechos fundamentales del hombre a cuyo respeto universal y efectivo se han comprometido todos los pueblos de las Naciones Unidas."¹²⁴

Como se dijo en párrafos anteriores, la incorporación de este derecho en la legislación mundial tiene su origen el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en revisión llevada a cabo en Londres en 1934, en donde se incorporó un artículo 4er., mismo que señalaba: "El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente."

Dicho artículo, si bien señala que el nombre del autor debe constar en la patente, esto se entiende contenida en el documento en el cual se deposita dicha patente, puesto que como señalamos en el capítulo I del presente trabajo, no se tiene que confundir la patente con el documento en el cual consta.

Por otro lado, es conveniente señalar, que las disposiciones del Convenio de París son aplicables en tanto la Ley nacional no disponga una cuestión

¹²³ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op. cit. pp. 58 y 59.

¹²⁴ Idem p. 59.

diferente; razón por la cual, el derecho moral, como norma integrante de dicho Convenio Internacional, se encuentra sujeto a las disposiciones legales de cada país integrante.

Por lo que respecta a nuestro país, este cuenta con una legislación acorde a lo establecido en el citado Convenio de Propiedad Industrial.

El contenido del derecho moral del autor se encuentra consignado en la fracción I, del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que a la letra dice:

"ARTÍCULO 163.- La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

I.- El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;"

Ahora bien, es importante tener presente el comentario del maestro José Dávalos en lo tocante a la fracción en estudio:

"...el trabajador tiene derecho a que su nombre figure como autor de la invención (163, fracción I). Es lo que se conoce como Derecho moral del inventor, derecho que busca la perpetuación del genio. El nombre del autor se inscribe en la patente y no en cada uno de los objetos en que materializa su invento."¹²⁵

Por su parte, el maestro Nestor de Buen en torno a esta fracción expresa:

"En primer lugar, y en justo reconocimiento al genio inventor, la ley ordena que figure su nombre como autor de la invención."¹²⁶

Como se desprende tanto de los comentarios antes transcritos y del mismo contenido de la fracción I del artículo 163 de nuestra Ley Federal del Trabajo, el legislador instauró en dicho numeral el llamado derecho moral del inventor.

Si bien el derecho moral del inventor ha sido un logro en el tratamiento legislativo de las invenciones de los asalariados, no sólo en México sino en todo el mundo, la regulación de nuestro país no ha sido tan afortunada en cuanto a la técnica legislativa. Esto es, como expresa acertadamente el Dr. David Rangel, la fracción en comento cuenta con un defecto de forma, mismo que fue resaltado desde su creación, sin embargo, no fue corregido.

El comentario de referencia se transcribe a continuación:

¹²⁵ Dávalos Morales J. Tópicos Laborales. Op. cit. p.90.

¹²⁶ De Buen L. Nestor. Derecho del Trabajo. Op. cit. pp. 373 y 374.

"La confusa redacción de este precepto fue señalada con todo acierto por el diputado Gómez Morín cuando el proyecto se discutió en la cámara, diciendo por una parte que el derecho al nombre es un derecho conocido ya con una connotación definida en el campo jurídico, como la prerrogativa que tiene toda persona a usar su propio nombre o todo empresario a usar el nombre comercial; y por otra, que el autor de *la invención no es nombre, sino el hombre*, el sujeto. En realidad la idea que encierra esta parte del artículo 163 es la de conferir al inventor el derecho a ser mencionado como tal pero no en la invención, sino en la patente. Se trata del derecho que la Ley atribuye al inventor a ser reputado como autor de la invención y a ser mencionado como tal en la patente concedida para su invento. Son dos ideas distintas, deficientemente expresadas por los redactores del artículo, quienes seguramente han querido introducir en la legislación mexicana el expreso reconocimiento del *derecho moral* del inventor, como se viene llamando a este derecho que es independiente de los de indole patrimonial consignados en las siguientes fracciones del mismo artículo."¹²⁷

Como es de observarse, de la transcripción antes citada se desprende que son dos cosas muy distintas la pretendida y la consignada en la fracción I del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

Es decir, en el precepto de referencia se expresa: "El inventor tendrá el derecho a que su nombre figure como autor de la invención."; sin embargo, en la práctica dicho nombre figura en el título donde consta la patente de tal inventiva y no en cada objeto en el cual se materializa como tal.

Ahora bien, cabe mencionarse que dicha situación es un error que se contiene no sólo en la legislación mexicana, sino que por el contrario, se encuentra presente en casi todos los textos legislativos del mundo en los cuales se regula el tema de las invenciones de los trabajadores.

No obstante lo anterior, se tiene por entendido como un derecho moral atribuido al inventor sobre el cual no puede existir renuncia ni cesión a favor de terceros, mismo que se hace constar en un documento que acredita el carácter de invención a un determinado ente, entendiéndose como tal a un producto o procedimiento.

Apoya a lo anteriormente sostenido, el contenido de las siguientes disposiciones legales vigentes en México.

En el ámbito constitucional es aplicable el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso g), que a la letra dice:

¹²⁷ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado, Op, cit. p. 57.

“Artículo 123. - Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo:

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, **aunque se expresen en el contrato:**

g) Todas las demás **estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes** de protección y auxilio a los trabajadores;”

Dentro de la Ley Federal del Trabajo es aplicable al caso en cuestión el artículo 5, fracción XIII, mismo que establece:

“Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos de prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas.”

Dentro de las disposiciones aplicables en la Ley de la propiedad Industrial se encuentra el artículo 59, mismo que señala:

“Artículo 59.- El Instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y **en el mismo se hará constar:**

III.- Nombre del inventor o inventores;”

Fortifica lo expuesto, el comentario del maestro David Rangel, que en lo conducente señala:

“Por lo que a México se refiere, debemos decir que el carácter irrenunciable del derecho moral del inventor asalariado se apoya en diversas disposiciones

legales... Por tanto, en el sistema mexicano la aplicación de este derecho no puede eludirse.¹²⁸

3. - Análisis de la fracción II del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. (Inventiones de servicio)

En un primer momento es conveniente citar el contenido de la fracción II, del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de poder realizar posteriormente sobre la misma el correspondiente estudio jurídico.

El comentado artículo a la letra señala:

“ARTÍCULO 163.- La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

.....

II.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor;

.....”

Como puede observarse, de la anterior transcripción se desprende el fundamento legal de las llamadas invenciones de servicio.

Al igual que en la fracción I del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, la presente contiene un error de forma que podría llegar a ocasionar una interpretación equívoca de los alcances de la misma, en el caso de querer aplicarse en un sentido estricto.

¹²⁸ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 60.

Es decir, realizado una interpretación gramatical estricta, podría llegarse al extremo de considerar que la fracción en comento exclusivamente comprende a *las invenciones de los trabajadores que se realicen en el desarrollo de una investigación o perfeccionamiento de procedimientos utilizados en la empresa*; sin embargo, en una interpretación justa y acorde a lo establecido en la doctrina y legislaciones extranjeras, así como a la intención del legislador mexicano, debe conferirse que la disposición en comento abarca a todas aquellas invenciones realizadas por un trabajador en el desempeño de sus actividades cuando ha sido designado para tal labor, sin distinguir el tipo al cual pertenezcan.

En el mismo sentido se expresa el maestro David Rangel al señalar:

"La falta de una terminología técnica apropiada, no debe influir, sin embargo, para dejar margen de esta disposición legal todas las invenciones de servicio distintas a las que consisten en el *perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa*. La sana y correcta interpretación jurídica del precepto deberá hacer extensiva su aplicación a todos los inventos que el empleado produzca en las condiciones que la doctrina, el derecho comparado y el mismo artículo 163 apuntan para que una invención se considere como de servicio."¹²⁹

Ahora bien, aclarado el anterior punto, es pertinente decir que los beneficios derivados de la invención considerada de servicio, como son: la titularidad de la propiedad de la invención y la exclusividad en la explotación de la misma, pertenecen a la empresa, pues como se ha visto a lo largo del trabajo, es la esencia y natural consecuencia de la relación de trabajo que le dio origen.

En otras palabras, el patrón tiene derecho al producto del trabajo cuando ha sido el generador de la relación de trabajo.

El Dr. Rangel al respecto señala:

"...surgen del derecho que el patrón tiene a los resultados del trabajo, en virtud del principio que en el campo laboral se conoce como derecho al producto del trabajo. Y la aplicación de ese principio en el marco de la relación patrón-inventor, se justifica porque éste no habría tenido la idea fecunda de su invención sin el desempeño de sus funciones dentro de la empresa y sin la ejecución de los trabajos que le han sido confiados por el patrón, funciones que, además, no podría llevarlas hasta el final sin los medios materiales que la empresa pone a su disposición. Se ha dicho que no hay progreso sin inventores, pero en nuestra

¹²⁹ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op, cit. p. 62.

época los inventores no podrían promover el progreso sin sus jefes de empresa.¹³⁰

Cabe aclarar el anterior comentario, en el sentido de que el poder realizar libremente sus actividades laborales, esto es, sin la encomienda por parte del patrón de la secuencia diaria a realizar de las mismas en sus investigaciones y trabajos con el objeto de crear un nuevo producto o procedimiento, no conlleva a sostener que el producto obtenido no sea propiedad de la empresa, toda vez que, el patrón realizó un contrato en cual se estipulaba como objeto del mismo la investigación o perfeccionamiento de un producto o procedimiento independientemente de si el desarrollo de la actividad se realiza de manera libre o siguiendo las instrucciones del empleador.

Independientemente del principio de derecho a que se hecho referencia, los beneficios derivados de una invención considerada de servicio se apoyan en una teoría económica que pretende estimular la investigación en las empresas, principalmente del sector privado.

El Dr. David Rangel comenta sobre el particular:

"La propiedad de las invenciones que el artículo 163 atribuye al patrón,... también descansan en la teoría económica que ve a la patente como *el regulador del financiamiento de la investigación*.... De este modo... la patente ha cambiado de carácter, llegando a ser, en cierta medida, la garantía de ese financiamiento. Lo cual tiene gran importancia, puesto que de no existir en beneficio de la empresa la probabilidad de disfrutar de la ventajas de la patente, las tareas de la investigación técnica, cuyo resultado siempre es aleatorio, quedarían reservadas únicamente al Estado por la ausencia de una rentabilidad económica a las grandes sociedades del sistema capitalista.

Así pues, este beneficio del patrón se justifica en la medida en que la patente, al conferir un derecho exclusivo sobre la invención, estimula la investigación o, al menos, la aplicación industrial de los descubrimientos, al aumentar la rentabilidad de esa puesta en ejecución. Las inversiones serán favorecidas con la promesa de una ganancia que por lo menos en parte compensará los gastos del lanzamiento del nuevo producto. La perspectiva de unidades crecidas incitará así a las empresas a desarrollar servicios de investigación, lo que permitirá que la carga estatal del financiamiento de la investigación científica sea compartida por el sector privado."¹³¹

Un aspecto importante y que puede llegar a causar conflicto en la vida práctica, es el relativo a la compensación complementaria que tiene derecho de

¹³⁰ Idem p. 63.

¹³¹ Idem pp. 63 y 64.

percibir el trabajador inventor cuando entre su creación y el sueldo que percibe por su trabajo exista una notoria desproporción.

La Ley Federal del Trabajo, expresamente en la segunda parte de la fracción II en estudio, señala:

"II.-... El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor".

En contraposición con los derechos que tiene en su favor el patrón, los cuales han sido analizados con anterioridad, existe la llamada **compensación complementaria**, la cual consiste en un estímulo especial otorgado al trabajador inventor de una obra considerada de servicio cuando exista entre su inventiva y el salario percibido una desproporción que le implique una violación flagrante al principio de salario remunerador, ello con el propósito de crear una mayor eficiencia en el trabajador estimulando su actividad intelectual creadora.

Dicha compensación tiene su fundamento constitucional en los artículos 5 y 123, los cuales comprenden los *derechos de libertad de empleo, salario remunerador y renuncia de derechos*.

Para la mejor comprensión del tema se transcriben los artículo referidos en sus partes conducentes:

"Artículo 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

.....

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

.....

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y **no**

podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles."

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo:

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:

b) **Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.**

.....

h) **Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores;"**

Dentro de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, son aplicables al caso en concreto los artículos 3, 4, 5, 33, 57, 84 y 85, mismos que se transcriben a continuación en sus partes conducentes:

"Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia."

"Artículo 4o.- No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad:"

"Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;

.....

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos de prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas”.

“Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores.”

“Artículo 57.- El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen.”

“Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.”

“Artículo 85.- El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo.”

Ahora bien, la compensación complementaria si bien cuenta con un sustento jurídico, dicho beneficio no es de carácter invariable; esto es, se tienen que actualizar los dos supuestos previstos en la propia fracción II del artículo 163 de la ley en análisis: **la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón** no guarden proporción con el salario percibido por el inventor.

Lo anterior, trae como consecuencia una serie de problemas de aplicabilidad de dicho precepto.

En otras palabras, el artículo utiliza términos subjetivos y económicos (importancia de la invención, probables beneficios que pueda reportar al patrón y la no proporción con el salario percibido por el inventor), sin desarrollar un procedimiento de valoración de los mismos en que puedan basarse las partes interesadas o la autoridad competente encargada de discernir la controversia.

Cabe hacer el comentario, de que tal situación no es un problema exclusivo de la legislación mexicana, sino que por el contrario, es frecuente encontrarlo en las legislaciones de otros países.

La complicación estriba primordialmente, en que el primero de los referidos conceptos es de tipo subjetivo; es decir, lo que para uno podría representar de gran importancia y esperanzas de obtención de valiosos beneficios, para otro puede ser una cosa sin importancia y trascendencia.

Por otro lado, es muy difícil pronosticar cuando una invención trae beneficios desproporcionados con el salario que percibe el trabajador inventor.

En dicho sentido, se expresa el maestro David Rangel:

"... la importancia de la invención es objeto de apreciaciones que tienen un carácter relativo, pues para el patrón, a veces en forma sensata y en ocasiones ficticiamente, la invención carecerá de importancia, en tanto que para su autor sí la tendrá. Recuérdese que dentro de la mentalidad del inventor en general siempre se considera como de excepcional interés cada fruto de su talento, hasta convertirse muchas veces tal creencia en una enfermedad sobreestimación del invento... para la determinación del valor económico de la invención entran en juego muy diversos factores, entre los cuales la doctrina señala los siguientes:

- a) el valor de la invención patentable depende ante todo del objeto de la investigación hecha en un sector determinado y de las posibilidades que ofrezca de ser explotada económicamente;
- b) es factible estimar el costo de una invención por una empresa que dispone de un servicio de investigaciones y lo suficientemente desarrollado para que puedan cargarse a las patentes obtenidas los gastos de los servicios respectivos;
- c) es posible hacer la estimación calculando el rendimiento futuro de ese elemento de capital representado por la patente;
- d) por el hecho mismo de los progresos extraordinariamente rápidos de la ciencia, una invención que prometía mucho, no es explotada a pesar de estar patentada, debido a que surge una invención ulterior más

interesante, lo cual trae como consecuencia que la patente pueda perder todo interés, o lo que es lo mismo, todo su valor económico, antes de la expiración del plazo de su vigencia;

- e) en otros casos, ocurrirá precisamente a la inversa, es decir, que los efectos de la patente pueden prolongarse más allá de su término legal;
- f) en ciertos casos, una invención que precisa ser revolucionaria y que debería por lo mismo constituir un importante suceso económico, no llega siquiera a la etapa de la explotación industrial;
- g) en otros casos, una invención que al principio no constituía ninguna promesa de éxito, llega a tener un valor económico que no se le suponía.

Como puede advertirse, es muy difícil juzgar sobre el valor económico de una invención o de una patente, ya que no existe ningún criterio general y seguro para su determinación. Y siendo la importancia económica de la invención la base que permita establecer si los beneficios que reciba el patrón guardan o no proporción con el salario que reciba el inventor durante el tiempo de elaboración del invento, la regla del artículo 163 contenida en la parte final de la fracción II, deja en pie una dificultad en cierto modo insuperable. **Debido al sistema adoptado por dicho precepto legal quizá ocurra que sus normas no lleguen a tener aplicación en la práctica, manteniéndose en la categoría de un derecho teórico no vigente.** Lo cual sería menos inconveniente que interpretar y **aplicar la norma en forma arbitraria por las autoridades del Trabajo** a quienes el artículo 163 confiere la misión de fijar el monto de la indemnización a falta de acuerdo entre las partes. En última instancia, para evitar ese destino del mandamiento legal analizando deberá tenerse presente que el derecho a la compensación complementaria a favor del inventor asalariado, es una cuestión que deberá ser apreciada según las circunstancias de cada caso individual...

Para determinar, debe decirse que si los señores diputados hubieran hecho un detenido examen de esta disposición y sobre todo, si hubieran atendido las observaciones del diputado Gómez Morín, las dificultades que se comentan no habrían surgido. En efecto, hizo notar a sus colegas de la cámara que es muy difícil resolver cuándo una invención es importante y cuándo no lo es; que sólo en las más sensacionales invenciones es muy clara su importancia; pero que la gran mayoría de las invenciones no tienen ese carácter sensacional y resulta prácticamente imposible decir cuándo una invención es suficientemente importante para caer en los supuestos de la fracción II. Y en cuanto al criterio para determinar los beneficios que recibe el patrón y la compensación extra que merece el trabajador, afirmó que mientras no se experimente en la práctica industrial un nuevo producto no se puede determinar que beneficios va a recibir el patrón, por lo que concluyó su exposición afirmando que ninguna Junta de

Conciliación y Arbitraje puede tener elementos suficientes para resolver estos problemas"¹³²

Por su parte, al hacer referencia a la fracción en estudio, el maestro Nestor de Buen Lozano manifiesta:

"Si el trabajador se dedica a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón...

En la misma hipótesis, si la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guardan proporción con el salario percibido por el inventor, éste tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio entre las partes, o por la JCA. ***La Ley no refiere esta situación al procedimiento sumario previsto en el art. 892, por lo que habrá de plantearse como conflicto individual de naturaleza económica, en los términos de los artículos 900 y siguientes.***"

El maestro José Dávalos sobre el particular expresa:

"Cuando un trabajador es contratado exclusivamente para realizar labores de investigación o perfeccionamiento de los mecanismos productivos utilizados en la empresa, la propiedad de las invenciones por él realizadas y el derecho de explotación de las patentes, corresponden al patrón (artículo 163, fracción II).

En este tipo de quehaceres, el objeto del contrato es la investigación misma, la cual se realiza por cuenta de la empresa y a cambio de un salario. Pensemos, por ejemplo, en industrias como la farmacéutica, la química, la automotriz, que no tendrían grandes perspectivas si descuidaran los aspectos de investigación; también en las instituciones de educación superior se destinan importantes recursos a la investigación.

El privilegio que la Ley concede a los trabajadores dedicados a la investigación, consiste en garantizarles una compensación complementaria, en aquellos casos en los que el salario percibido no sea proporcional a la importancia de la invención y a los beneficios que pueda reportar el patrón, es decir, cuando el salario no sea remunerador.

La compensación se fijará de común acuerdo por las partes, o por la Junta de Conciliación y Arbitraje en los casos en los que no logren llegar a un acuerdo.

¹³² Idem p. 66.

"La importancia de la invención", "los probables beneficios" y la "desproporción con el salario percibido", son conceptos subjetivos que difícilmente el trabajador puede probar. Sería conveniente que ante controversias suscitadas por este tipo de nociones, la Junta tuviera la obligación de dar aviso a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para que, de ser necesario, brinde asesoría al trabajador.

Si un trabajador pudiera explotar o comercializar una invención, que en los términos de la Ley le corresponde al patrón, esta actitud constituiría una falta de probidad u honradez, y en consecuencia procedería el despido justificado del trabajador, independientemente de las sanciones a que tuviera lugar en los términos de las leyes que protegen la propiedad intelectual."¹³³

4. - Análisis de la fracción III del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. (Invenciones libres)

"ARTÍCULO 163.- La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

III.- En cualquier otro caso la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes."

Al realizar el comentario respectivo sobre la fracción en estudio, el maestro Nestor de Buen señala:

"La frac. III establece un derecho de preferencia en igualdad de circunstancias, a favor del patrón, para adquirir las invenciones y correspondientes patentes debidas a alguno de sus trabajadores que no se dediquen, precisamente, a trabajos de investigación o de perfeccionamiento.

La razón de esta disposición, según De la Cueva, es que: "la maquinaria y las técnicas de fabricación de la empresa constituyen un especie de ocasión para que se realicen las invenciones" (El nuevo derecho del Trabajo..., p. 420). Esto

¹³³ Dávalos Morales J. Tópicos Laborales, Op, cit. p.90.

puede ser verdad y no serlo. En todo caso debería pensarse que el derecho de preferencia estuviera relacionado con las actividades de la empresa. De otra manera, no se justifica."¹³⁴

Ahora bien, es conveniente tener en cuenta el comentario que respecto de la fracción en estudio realiza el maestro José Dávalos:

"...en cuanto a las invenciones libres, la propiedad de la invención corresponde al trabajador que la realiza. En este caso, el patrón tiene derecho de preferencia, en igualdad de condiciones, al uso exclusivo o a la adquisición del invento y de las correspondientes patentes (artículo 163, fracción III). Esta preferencia se otorga en razón de que se considera que la fábrica, con sus implementos, propicia la realización de las invenciones."¹³⁵

Por su parte el maestro David Rangel sobre el particular manifiesta:

"Francamente es inútil aseverar que las invenciones que no son de servicio pertenecen a sus respectivos autores, pues va con la lógica inferir que fuera de las hipótesis contempladas por la fracción II del artículo 163, que constituyen excepción, la propiedad de las invenciones será regida por las normas generales del derecho de patentes. La propiedad de la invención correspondiente a su autor y la circunstancia de que éste sea un empleado no modifica dicho principio. Según el artículo 3º. (*actualmente* 9º.) de **la Ley de la propiedad Industrial**, la persona física que haya hecho una invención patentable tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho por sí o por otros con su permiso, derecho que se adquiere mediante la obtención de la patente respectiva... Estas disposiciones regulan en México desde 1943 la propiedad de las invenciones y, como las de la Ley del Trabajo, también *son de orden público*. Son suficientes, *por lo mismo*, para considerar que **todas las invenciones realizadas sin los requisitos de las invenciones de servicio, tienen que pertenecer a sus respectivos autores**. De ahí que se estime como una redundancia y una duplicidad innecesaria de preceptos legislativo la adición de esta declaratoria de la Ley laboral en la primera parte de la fracción III del artículo 163...

El derecho preferente que en la parte final de este artículo confiere al patrón, es una modalidad impuesta al derecho del inventor no consignada en la ley que regula el derecho de patentes. En efecto,... la Ley de la Propiedad Industrial no reconoce otros caos de ocupación de la propiedad privada (expropiación), y de modificación atenuada de ese derecho de propiedad (licencia obligatoria), razón por la cual, la modalidad impuesta por la parte final de la fracción III del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo se encuentra en pugna con el principio general establecido por el artículo 3º. (*actualmente* 9º.) de la Ley de Propiedad Industrial.

¹³⁴ De Buen L. Nestor. **Derecho del Trabajo**. Op. cit. pp. 375.

¹³⁵ Dávalos Morales J. **Tópicos Laborales**. Op. cit. p.-91.

Ni en la exposición de motivos de la nueva Ley Federal del Trabajo, ni el texto mismo del artículo 163 se encuentran elementos para justificar la modalidad que ahora se estatuye a favor del patrón. Quizás la explicación de la medida podría encontrarse en el deseo del legislador de impedir la posible competencia desleal...¹³⁶

Como complemento del estudio realizado respecto de las fracciones integrantes del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo vigente en México, debe tenerse en cuenta el comentario realizado por Carlos Reynoso, en torno al aspecto contencioso de las invenciones realizadas por asalariados.

Dicho comentario se transcribe a continuación:

"El reconocimiento legal de un invento, así como el reconocimiento de las calidades de inventor otorgan ciertos derechos plasmados en la ley, así mismo cuando el inventor resulta ser un trabajador en términos de la ley laboral, pueden también existir otros efectos legales. Esta situación, al otorgar derechos, puede traducirse en litigios que también podrían plantearse en las dos vertientes involucradas en el régimen aplicable a las invenciones de los trabajadores.

Así tenemos que desde el punto de vista de la calidad de inventor, si el invento se encuentra reconocido por una patente, podrán oponerse ante terceros todas las acciones legales que autoriza la ley para reclamar el respeto a la titularidad de los derechos que otorga la patente, tales como impedir que se explote sin autorización, el que se modifique sin su consentimiento, el otorgamiento de los derechos patrimoniales, así como el respeto, en general, a los derechos morales, entre otros.

Por su parte si el inventor es trabajador, las autoridades laborales, en este caso la junta de conciliación y arbitraje serán competentes para conocer de las demandas del pago de la compensación complementaria con motivo de la invención, que se haya pactado entre las partes o solicitando que la junta la señale.

Estas hipótesis parecieran ser claras en cuanto a la autoridad competente para conocer de las mismas, sin embargo, existen casos en los cuales no es tan evidente, por ejemplo, la LFT establece un derecho de preferencia del empleador para usar de manera exclusiva la invención o para adquirirla, ¿qué pasaría si el trabajador incumple este mandato legal, transfiriendo la patente?, ¿ante quien podría recurrir el empleador?, ¿ante la autoridad laboral o la autoridad patentadora? ¿se podrían demandar daños al trabajador por su actitud?, etc. Son cuestiones que la doctrina no ha abordado de manera completa y cuya solución

¹³⁶ Rangel M.D. Los derechos del inventor asalariado. Op. cit. pp. 69-71.

tendría que partir de un análisis en el cual se pudiera precisar si los aspectos litigiosos son estrictamente laborales o no para optar por una u otra alternativa, cualquiera que fuera ésta la polémica subsistiría en la medida que la legislación no lo aclare.¹³⁷

5. - Tratados Internacionales sobre patentes vigentes en México.

a) Convenio de París.

El convenio en estudio oficialmente se denomina: "**Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**", mismo que tuvo su origen el 20 de marzo de 1883, en París Francia.

Dicho tratado ha sufrido varias revisiones o enmiendas en diferentes años y lugares, mismas que a continuación se enuncian:

| LUGAR DE REVISIÓN | FECHA DE REVISIÓN |
|-------------------|-------------------------|
| Bruselas | 14 de diciembre de 1900 |
| Washington | 2 de junio de 1991 |
| La Haya | 6 de noviembre de 1925 |
| Lisboa | 31 de octubre de 1958 |
| Estocolmo | 14 de julio de 1967 |

Nuestro país se encuentra adherido a la versión actual de Estocolmo del 14 de julio de 1967, por Decreto publicado por el presidente Luis Echeverría Álvarez en el Diario Oficial de la Federación de fecha martes 27 de julio de 1976.

Dentro de las disposiciones que han revolucionado la materia de la propiedad industrial en el mundo se encuentra el llamado **derecho moral del autor**.

A continuación se relatará el proceso de creación que sufrió dicho derecho.

¹³⁷ Reynoso Castillo C. Invencciones de los trabajadores. Op, cit. pp. 55-56.

En la Conferencia de revisión de la Convención de Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, que tuvo lugar en Londres del 1º. de mayo al 2 de junio de 1934, se debatieron:

1. - El llamado derecho moral del inventor, para que su nombre aparezca en la patente,

2. - El derecho del inventor a obtener una compensación económica, que debe concedérsele cuando realice una invención que legalmente pertenezca al patrón,

3. - La nulidad de las cláusulas leoninas insertadas en los contratos de trabajo de los inventores e investigadores.

Con relación al derecho moral del inventor, la delegación de Dinamarca, apoyada por las de México, Noruega y Suecia, propuso el artículo nuevo siguiente:

"Toda patente debe hacer mención del nombre del autor o de sus autores de la invención, si la Oficina de Patentes ha recibido alguna comunicación sobre el particular. Ninguna convención en contrario puede privar al autor de ese derecho."

La delegación de Holanda propuso que se agregara al artículo propuesto un párrafo que concediera facultad, a la Oficina de patentes para comprobar en caso de que lo estime conveniente la aseveración del autor de la invención.

Las delegaciones del Japón, Suecia, Estados Unidos, Austria, Yugoslavia, Gran Bretaña, Portugal, Polonia, España, Alemania, México e Italia, se unieron en definitiva posteriormente, al nuevo texto siguiente, propuesto por la delegación de Holanda:

"El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente"

Este texto puesto a votación obtuvo la unanimidad de 26 sufragios, absteniéndose solamente las delegaciones de Bélgica, Dantzing y Finlandia.

Con respecto a la compensación económica al inventor, la misma delegación holandesa propuso que se insertara en la Convención el siguiente artículo:

"El patrón tiene derecho a obtener patente por la invención que haga el asalariado, pero a éste debe concedérsele una remuneración equitativa de acuerdo con la legislación interna de cada uno de los países de la Unión. Todo pacto en contrario es nulo."

En vista de la dificultad que existe para señalar el monto de la compensación económica que debe otorgarse al asalariado que hace una invención "de establecimiento", que haya de pertenecer al patrón, la delegación mexicana propuso siguiente:

"El asalariado que ha hecho una invención así como su patrón, tiene derecho, por partes iguales, a la patente obtenida por esta invención, la cual patente debe ser expedida a nombre de los dos".

Posteriormente, la delegación de México y las de Polonia, España e Italia, se unieron al texto de la delegación holandesa siguiente:

"En los casos en que el derecho a la patente por una invención hecha por un asalariado pertenezca al patrón, debe concederse una recompensa al inventor a causa de su exclusión del derecho a la patente".

Esta propuesta no fue aprobada, ya que siendo puesta a votación entre 29 delegaciones concurrentes, obtuvo solamente 7 sufragios.

Aunado a lo antes expuesto, debe tenerse en consideración el apunte del licenciado Durán Salazar, mismo que se transcribe a continuación:

"...la Conferencia de Londres consagró en definitiva el que se había llamado "derecho moral" del inventor para que su nombre sea mencionado como tal en la patente, haciendo abstracción de las dificultades de índole técnica recibidas del establecimiento al que pertenezca como asalariado, por ello figura ya el texto siguiente como artículo 4er. nuevo de la Convención de la Unión: EL INVENTOR TIENE EL DERECHO DE SER MENCIONADO COMO TAL EN LA PATENTE...

En cambio, no fue posible adoptar algún texto por lo que se refiere a la compensación económica del inventor asalariado, porque se consideró demasiado complejo el problema, debido especialmente a las dificultades que se relacionan con las modalidades diversas de los contratos y de la legislación de trabajo en los distintos países."¹³⁸

A manera de conclusión, es conveniente señalar que esta disposición a la que se ha hecho referencia y la cual se encuentra comprendida en el Convenio de París, es de carácter general y no exclusiva a las invenciones de los asalariados; sin embargo, le es aplicable, y prueba de ello, es que la misma se encuentra consagrada en la fracción I del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo vigente en nuestro país.

¹³⁸ Salazar C. ¿A quien corresponde el privilegio de la propiedad industrial en el caso del invento ya hecho por el asalariado? Op, cit. pp. 245 y 246.

Asimismo, independientemente de la disposición antes comentada, no existe normatividad expresa en el Convenio de París que se encargue del estudio específico del tema en cuestión.

b) Otros instrumentos internacionales.

Nuestro país ha celebrado diversos tratados internacionales, sin embargo en ninguno de dichos convenios se ha estipulado situación alguna en materia de invenciones de empleados.

Sin embargo, a manera de brevario cultural, debe decirse que actualmente los Tratados Internacionales que se encuentran vigentes son:

I. Tratados de Propiedad Industrial.

Dentro de este punto, los convenios internacionales que se encuentran vigentes y de los cuales México es miembro, se puede mencionar:

1. - Tratado por virtud del cual se establece la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). Este convenio internacional fue firmado el 1° de octubre de 1967. Actualmente se encuentra conformado por 157 países miembros.

Conviene señalar, que este organismo denominado OMPI tiene un antecedente que es el BIRPI de 1883-1884, el cual era una asociación para administrar tanto el derecho de autor como asuntos de propiedad industrial.

La OMPI es un organismo de la ONU con las mismas funciones con que contaba el BIRPI.

2. - Tratado de Cooperación en materia de Patentes (T.C.P. o PCT). Fue firmado en Washington en 1970. Actualmente cuenta con 83 países miembros.

Es un tratado que no concede patentes internacionales como puede llegarse a pensar, sino que da facilidades para obtener patentes en cada país de manera más rápida y barata.

II. Tratados de carácter comerciales con disposiciones en materia de propiedad intelectual.

1. - TLC.- Tratado de Libre Comercio (México, Estados Unidos y Canadá). Este convenio internacional fue firmado en diciembre de 1993. En su capítulo XVII denominado "Propiedad Intelectual", mismo que abarca de los artículos 1701 al 1721, comprende disposiciones tanto de carácter sustantivo como de carácter procesal sobre derecho de autor y propiedad Industrial. Sin embargo, ninguna alusión hace a la regulación de las invenciones de los trabajadores.

2. - Tratado de Libre Comercio (México, Colombia y Venezuela). Este convenio fue firmado en enero de 1995 y comprende en su capítulo XVIII disposiciones sobre propiedad intelectual (artículos 18-01 al 18-34), sin hacer referencia a la materia de invenciones de empleados.

3. - Tratado de Libre Comercio (México y Costa Rica). Dicho tratado fue firmado en abril de 1994.

Debe señalarse, que la parte relativa a la materia de propiedad intelectual, contenida en el capítulo XIV, que va de los artículos 14-01 al 14-31, se encuentra dividida en varias secciones.

En su primera parte, se encuentran las disposiciones de propiedad industrial y al igual que en los demás tratados internacionales no se hace referencia a las invenciones de los trabajadores.

En este tratado se incluyen disposiciones sobre marcas, secretos industriales y derechos de autor.

4. - Tratado de Libre Comercio (México y Bolivia). Este convenio internacional fue suscrito en Río de Janeiro en septiembre de 1994. Se encuentra dividido en 10 partes, siendo la séptima de ellas la que comprende las disposiciones aplicables a la propiedad intelectual, expresamente en el capítulo XVI de los artículos 16-01 al 16-43.

Asimismo, este tratado internacional contiene regulación sobre derecho de autor, derechos conexos, marcas, modelos de utilidad y secretos industriales.

Su antecedente de dicho tratado de encuentra en el G.A.T., en su ronda de Uruguay en donde se propuso por primera vez las disposiciones sobre propiedad intelectual.

Cabe aclarar, que actualmente el G.A.T ha cambiado de denominación por O.M.C. (Organización Mundial de Comercio).

Aquel trabajo realizado en la ronda de Uruguay, quedó contemplado en el anexo que contiene la reglamentación de los derechos intelectuales, acuerdo que tiene como rubro: "**Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio**". Ordinariamente se le conoce como Anexo 1-C de la O.M.C.

5. - Acuerdo TRIPS. O acuerdo de propiedad intelectual TRIPS. Su nombre oficial es Acuerdo general sobre las disposiciones relacionadas con el comercio.

Dicho tratado no contiene disposición alguna en lo tocante al tema de las invenciones realizadas por trabajadores.

Como puede observarse, de los tratados internacionales celebrados por México, ninguno presenta disposiciones aplicables a invenciones realizadas por empleados, siendo exclusivamente el Convenio de París el que contiene la única norma aplicable a los derechos del inventor asalariado (derecho moral del autor).

CAPITULO V

PROPUESTA DE REFORMA A LA ACTUAL LEGISLACION LABORAL Y A LA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. - Comentario Previo.

Después de haber desarrollado en los capítulos que anteceden la problemática existente en gran parte de las legislaciones del mundo y especialmente en la nuestra respecto a las invenciones de los trabajadores, en el presente capítulo se expondrán una serie de propuestas de reforma tendientes a enmendar las fallas legislativas en que se ha incurrido a lo largo de los años en tan importante tema.

Debe decirse, que la postura a seguir en el proyecto a emprenderse, es en el sentido de regular a las invenciones de empleados en un articulado especial de la actual Ley de la Propiedad Industrial.

La anterior aclaración se hace, en virtud de que en el desarrollo del punto número 15 del capítulo I del presente trabajo, se dijo que una problemática que se ha suscitado desde el origen de la regulación del tema en cuestión, es el relativo a la ubicación del tema en las áreas del derecho que intervienen; esto es, regularse bajo normas del derecho del trabajo o contar con regulación expresa en materia de propiedad industrial.

En el proyecto de reforma de esta obra, la adopción de la ubicación del tema de las invenciones de los trabajadores en un articulado especial de la Ley de la Propiedad industrial, versa en el entendido de que si bien las normas del trabajo

son de carácter social y pretenden la igualdad entre los trabajadores y los patrones, el objeto en conflicto es por siempre las invenciones realizadas por los trabajadores en el desarrollo de sus actividades y ante tal cuestión las autoridades laborales no cuentan con los conocimientos apropiados para la valoración de los aspectos que en los conflictos de esta naturaleza se presentan.

Esto no quiere significar que no tengan medios en el desarrollo del arbitraje para la solución de las controversias, como serían los probatorios periciales, sino que los conocimientos de un experto en materia de concesión de patentes de invención se encuentran presentes en el Instituto de la Propiedad Industrial.

Podría decirse, por algunos autores, que al desarrollarse la solución de controversia de invenciones de empleados en el campo de la propiedad industrial esto traería un desequilibrio entre las partes contendientes, sin embargo, al establecerse en el proyecto de reforma una tabulación para la determinación de los derechos económicos del trabajador, se dirime por completo el desequilibrio entre las partes que intervienen en la relación laboral.

Por otra parte, "la importancia de la invención", "los probables beneficios" y la "desproporción con el salario percibido", son conceptos subjetivos que difícilmente el trabajador puede probar en la actual Ley del Trabajo, razón por la cual el proyecto de reforma al establecer una tabla de valoración, constituye una solución a tan delicada e importante situación, dado que no resulta necesaria la utilización de dichos conceptos en la determinación de los derechos económicos de una invención realizada en una empresa.

Aunado a lo anterior, se estima que afín de impulsar el avance técnico por medio de las invenciones es preciso dar alicientes que fomenten la inventiva, razón por la cual se propone establecer una compensación complementaria anual basada a un procedimiento sencillo.

Lo anterior, en virtud de que podría llegar a suscitarse que una inventiva llevara consigo beneficios sorprendentes que se proyectaran en el tiempo de tal modo que la compensación exhibida al trabajador en una sola exhibición llegara a ser desproporcional con dichas ganancias.

Asimismo, puede suceder que la compensación obtenida por el trabajador en una sola exhibición sea excesiva en realización las ganancias obtenidas por su inventiva durante un periodo determinado, motivo por el cual se propone la estimación de la compensación de manera anual y en relación con las ganancias netas obtenidas en el ejercicio fiscal.

Por otra parte, se aclara que las invenciones de los trabajadores pueden versar no solamente sobre los procedimientos realizados en la empresa, sino también en torno a los productos que en ella se elaboren.

Se establece en el proyecto de reforma que, cuando sin existir contrato que contenga como finalidad principal la realización de una inventiva el trabajador realice una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente, conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de los medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la patente correspondiente o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

Al igual que en las invenciones propias de servicio se concede al trabajador una compensación complementaria anual.

En lo tocante a las invenciones libres, éstas se dejan en los mismos términos por estimarse reglamentadas de manera adecuada.

Se reglamenta la obligación del trabajador de informar de la invención al empresario mediante comunicación escrita, con los datos necesarios para que pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses, bajo el apercibimiento de la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador.

Asimismo, se incorpora en la pérdida de los derechos a que se refiere el párrafo que antecede, el paso de la inventiva al dominio público.

Como beneficio a favor del trabajador se establece en el proyecto de reforma, que será aplicable para el ejercicio de los derechos que en todo caso tenga el patrón, el mismo plazo señalado para el trabajador inventor.

Por otro lado, se establece que sobre las invenciones que se presente una solicitud de patente dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo, el empresario podrá reclamar los derechos que le correspondan conforme a las disposiciones legales.

Asimismo, se reitera la disposición constitucional de considerar como nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la ley le otorgue.

Finalmente, a manera de innovación en la Ley de Propiedad Industrial Mexicana se propone, la adición de normas referentes a invenciones realizadas por profesores y demás entes públicos.

2.- Reforma a la actual Ley de la Propiedad Industrial.

Tenidas como expuestas las consideraciones previas del presente capítulo, que equivalen a una exposición de motivos en lo referente al proyecto a emprenderse, se procede en el punto en estudio a plantearse una reforma en lo tocante a la materia de invenciones de empleados dentro de la Ley de la Propiedad Industrial.

Debido a la importancia del tema, convendría que el mismo fuese regulado en un capítulo específico de la Ley de la Propiedad Industrial; sin embargo, esto ocasionaría que la numeración actual de dicho ordenamiento jurídico se recorriese.

Por tal motivo y en atención a que el presente trabajo consiste en un proyecto de reforma sujeto a opiniones, en el mismo a efecto de no alterar el contenido numérico de la actual Ley de Propiedad Industrial, se crea un Capítulo I-A, mismo que se compone de sub-números siguiendo el prototipo de los tratados internacionales celebrados en materia de propiedad industrial.

En dicho entendido, se estima pertinente que la regulación de las invenciones de los trabajadores en México se rijan por las siguientes disposiciones jurídicas.

"CAPITULO I-A

DE LAS INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 14-01. - La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas contenidas en el presente capítulo.

Lo anterior será aplicable a los modelos de utilidad y diseños industriales en lo que no contravenga a las disposiciones aplicables en los capítulos III y IV Título II de esta Ley.

ARTÍCULO 14-02. - El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención en el título en que se haga constar la patente correspondiente.

ARTÍCULO 14-03. - Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los productos o procedimientos utilizados o que se pretendan utilizar en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria anual, que para la primera aplicación industrial se fijará tomando como base la diferencia entre las ganancias netas del ejercicio fiscal anterior a la aplicación de la invención, con respecto a las del ejercicio en que se haya aplicado dicha inventiva, de conformidad con la siguiente:

TABLA

| % de utilidad que deberá obtener el trabajador en el año | % de diferencia entre las ganancias netas de los ejercicios |
|--|---|
| 50 | 76 a 100 |
| 35 | 51 a 75 |
| 10 | 26 a 50 |

Para los siguientes años, se tomará como base la diferencia existente entre el último ejercicio fiscal anterior a la aplicación de la invención y el ejercicio correspondiente a la solicitud de dicha compensación.

La compensación complementaria podrá ser solicitada al empleador durante el tiempo de vigencia de la patente correspondiente.

En caso de inconformidad por parte del trabajador o del patrón, así como de la negativa de éste último a la concesión de la compensación de referencia a favor del empleado, se tendrá derecho a solicitar la intervención del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de escrito libre, a fin de que emita resolución basada en la tabla contenida en el presente artículo. Contra la citada resolución no procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 14-04. - Cuando sin existir contrato que contenga como finalidad principal la realización de una inventiva y el trabajador realice una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente, conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de los medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho asumir la titularidad de la patente correspondiente o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

Cuando el empresario asuma la titularidad de la invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho,

independientemente de su salario, a una compensación complementaria anual, que será fijada de conformidad con el artículo 14-03 del presente capítulo.

En ningún caso puede argumentarse la imposibilidad de discernir quien fue el autor de las invenciones realizadas conforme al presente artículo. En tal caso, se considerará como autor de la inventiva el trabajador o grupo de trabajadores que hubiesen realizado las últimas investigaciones para su obtención.

En el supuesto previsto en el párrafo que antecede, el trabajador o grupo de trabajadores inventores deberán informar por escrito al empresario en términos del artículo 14-06.

ARTÍCULO 14-05. - En cualquier otro caso la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes,

ARTÍCULO 14-06. - El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 14-03 y 14-04, deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Título.

La pérdida de los derechos a que se refiere el párrafo que antecede, implica el paso de la inventiva al dominio público.

Será aplicable para el ejercicio de los derechos que en todo caso tenga el patrón, el mismo plazo señalado en el párrafo primero del presente artículo, correspondiéndole al trabajador inventor la titularidad de los mismos.

Para efectos del párrafo anterior, el trabajador estará al plazo y sanción contenida en el primer párrafo del presente artículo.

ARTÍCULO 14-07. - Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo podrán ser reclamadas por el empresario.

Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorgue en este título.

ARTÍCULO 14-08. - Las normas del presente artículo serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, comunidades autónomas y demás entes públicos, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes.

Corresponde a la institución educativa la titularidad de los derechos derivados de las invenciones realizadas por los profesores como consecuencia de su función de investigación en la institución y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en la Leyes Orgánicas de dichas instituciones.

Toda invención, a la que se refiere el párrafo segundo del presente artículo, debe ser notificada de inmediato a la institución educativa por el profesor autor de la misma.

El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la institución educativa de la explotación de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el párrafo segundo del presente artículo, tomando como base los porcentajes contenidos en el artículo 14-03.

La institución educativa podrá ceder la titularidad de la patente correspondiente a las invenciones mencionadas en el párrafo segundo al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en todo caso la licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.

Cuando el profesor obtenga beneficios de explotación de una invención mencionada en el párrafo quinto, la institución educativa tendrá derecho a una participación de las mismas tomando como base los porcentajes contenidos en el artículo 14-03.

El régimen establecido en los párrafos segundo a sexto de este artículo podrá aplicarse a las invenciones del personal investigador de entes públicos de investigación.

Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de entes públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el párrafo anterior, serán establecidas por el ente público correspondiente a la materia en la que fue suscitada la invención, atendiendo a las características concretas de cada Ente de investigación."

El ente público encargado de la valoración referida en el párrafo anterior podrá solicitar el auxilio, para la realización de tal efecto, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

3. - Reforma a la vigente Ley del Trabajo.

Por las razones expuestas en el punto número 1 del presente capítulo, denominado "comentario previo", así como por el desarrollo del proyecto contenido en el punto que antecede, se propone una reforma integral al artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de suprimir de la regulación laboral actual a las invenciones de los trabajadores y simplemente remitir a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial para la solución de las controversias respecto del tema citado.

Lo anterior, implica que la materia de las invenciones de los trabajadores sea regulada por el ordenamiento especializado en patentes de invención y no por disposiciones de carácter laboral.

Así, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, es de estimarse que la propuesta de reforma a la actual Ley Federal del Trabajo quedaría en los siguientes términos:

| TEXTO VIGENTE | PROPUESTA DE REFORMA |
|---|--|
| <p>"ARTÍCULO 163.- La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:</p> <p>I.- El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;</p> <p>II.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y</p> <p>III.- En cualquier otro caso la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá</p> | <p>"ARTICULO 163. - A las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo, les será aplicable lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial."</p> |

un derecho preferente, en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes."

(Se reforma el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo)

Finalmente, como complemento a la anterior exposición, debe señalarse que con la regulación propuesta se pretende la solución de controversias en materia de invenciones de trabajadores a través de normas contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior, tiene su justificación fundamentalmente en dos situaciones:

En primer lugar, como se expresó con anterioridad, los problemas de esta índole presentan aspectos de carácter técnico conceptuales y de contenido que requieren de conocimientos especializados en la determinación de los derechos que ellos generen.

Por otra parte, se pretende simplificar el trámite de la patentabilidad de las invenciones de los trabajadores con relación al actualmente existente; esto es, la aplicación de las normas vigentes pueden ocasionar dos hipótesis:

1.- Se lleve el procedimiento laboral y una vez determinado a quien corresponden los derechos sobre los mismos, se tramite ante el IMPI la patente correspondiente; o

2.- Puede acontecer que el trabajador patente como suya una invención y posteriormente al no estar conforme el patrón con tal situación, por estimar que es él el titular de la misma, se desarrollare el procedimiento laboral.

Con la propuesta de reforma se pretende evitar estas cuestiones, al quedar como facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el discernimiento de la titularidad de la invención con todos los derechos que implica y la expedición de los documentos en los cuales conste la patente correspondiente.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El patrimonio derivado de la aplicación de los conocimientos propios representa el más preciado de nuestros bienes económicos; por ello, la disciplina de los inventos industriales, que se vincula al desarrollo de la técnica, posee una gran importancia.

Así, el patrimonio derivado de las invenciones propias es el instrumento fundamental de nuestro bienestar, su incremento es el que ha determinado el tránsito a una civilización industrial; de su dominio, derivan las riquezas de las naciones del mundo.

SEGUNDA: Es esencial promover el desarrollo inventivo a través de legislaciones adecuadas sobre invenciones. El medio para impulsar el progreso tecnológico ha consistido siempre en fomentar las inventivas mediante la concesión de patentes.

De tal forma, la patente de invención considerada, en su utilidad, como estímulo para el desarrollo de la investigación, tanto por el sector privado como el público, aumenta la rentabilidad proveniente de su puesta en práctica, favoreciendo así las inversiones necesarias para el desarrollo de la industria nacional.

Pudiéndose concluir, que sin la perspectiva de utilidades atractivas, las empresas no serán incitadas a fomentar servicios de investigación científica.

TERCERA: Destaca de entre este ámbito, un aspecto que durante el correr de los años ha causado gran polémica por la convergencia de materias implicadas en su regulación, el referente a las invenciones realizadas por trabajadores en el desarrollo de sus actividades.

Las formas en que los países del mundo se han ocupado de las invenciones de los trabajadores son variadas.

Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de los países ha establecido disposiciones expresas en ordenamientos jurídicos, bien del régimen de propiedad industrial o del ámbito del derecho del trabajo, tratando de dar una respuesta satisfactoria a las problemáticas que pudieran llegar a suscitarse en la materia.

Es importante hacer hincapié en que los diferentes sistemas en que se regulan las invenciones de los trabajadores si bien son diversas en ubicación y sobre todo en contenido, esto depende en gran medida de la forma de gobierno imperante en dichos países y más que nada en la política económica emprendida por los mismos.

CUARTA: Existen en todas las disposiciones legales del mundo situaciones semejantes, y muy pocas de carácter innovador, desprendidas más que nada en algunos casos de la poca importancia que se le a dado al tema en estudio y en otras, como se expuso a lo largo de la presente obra, debido a la política emprendida por los gobiernos de los países que dirigen la regulación del tema según convenga a sus intereses, siendo en algunos caso favorable al desarrollo de la industria sin pretender el deterioro de los derechos del empleado y en otros, desgraciadamente, en favor exclusivamente de los intereses de los patronos sobre los derechos del inventor asalariado.

QUINTA: Por lo que hace a la legislación vigente en México, debe decirse que la protección de los derechos del inventor asalariado y la solución a los diversos problemas que puedan derivar de tal situación, presenta múltiples cuestiones de gran importancia, que si bien algunas de ellas han quedado resueltas, existe una gran cantidad carente de soluciones adecuadas que lleven a un desarrollo prolifero, en sentido cuantitativo y cualitativo, de la industria en nuestro país.

SEXTA: A fin de impulsar el avance industrial en nuestro país, por medio de las invenciones, es preciso dar alicientes que fomenten la inventiva tanto al trabajador como al empresario, sin que ello implique el deterioro de sus respectivos intereses.

Lo anterior puede lograrse, mediante una regulación que comprenda la protección de los intereses de ambas partes de la relación laboral (patrón y trabajador), de manera que se estimule y mejore en forma importante la investigación como medio de progreso.

SÉPTIMA: El proyecto propuesto en el presente trabajo, pretende dar cumplimiento al objetivo señalado en la conclusión que antecede, al satisfacer las deficiencias existentes en la actual legislación mexicana respecto de la materia de invenciones de empleados, toda vez que establece un sistema que simplifica la solución de las posibles controversias que pudieran llegar a suscitarse.

Asimismo, elimina los antiguos conceptos subjetivos que son prácticamente imposibles de determinar en la práctica por las partes de la relación de trabajo, proponiendo al respecto una tabulación en relación con las ganancias netas percibidas por la aplicación de la inventiva del trabajador.

De igual forma, se crea una compensación complementaria de manera anual a favor del empleado en contraposición de la exhibición desproporcional de un solo pago que existe actualmente.

OCTAVA: Con las medidas de referencia se pretende llegar a crear situaciones propicias dentro de la industria mexicana que impulsen la investigación tecnológica dentro de los centros de trabajo, a fin de obtener un mayor progreso y competitividad internacional.

Por otra parte, se pretende con ellas elevar el interés de la inventiva en los trabajadores, protegiendo los derechos inherentes que implique la puesta en marcha de sus creaciones.

Necesitamos legislaciones acordes al desarrollo mundial, razón por la cual es necesario dar mayor interés a la inversión que representan las invenciones desarrolladas en los centros de trabajo.

BIBLIOHEMEROGRAFIA

1. Alvarez Soberanis J. **LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.** 1ª. Edición, Editorial Porrúa, S.A., México D.F., 1980.
2. Ascarelli Tullio. **TEORÍA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES.** Traducción E. Verdera y L. Suárez Llanos. Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia. 1ª. Edición. Bosh, Casa Editorial. Barcelona España, 1970.
3. Barrera Graf J. **INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL, GENERALIDADES, DERECHO DE LA EMPRESA, SOCIEDADES.** 2ª. Edición, Editorial Porrúa S.A., México, D.F., 1991.
4. Barrera Graf J. **TRATADO DE DERECHO MERCANTIL. VOL. I. 1ª.** Edición, Editorial Porrúa S.A., México, D.F., 1957.
5. Bauche Garciadiego H. **LA EMPRESA. NUEVO DERECHO INDUSTRIAL, CONTRATOS ESPECIALES Y SOCIEDADES MERCANTILES.** 2ª. Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1983.
6. Bayon Chacón G. **MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO.** 5ª. Edición, Editorial D. Marcial Pons Libros jurídicos, Madrid, España, 1964.
7. Bermudez Cisneros M. **LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO DEL TRABAJO.** 1ª Edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, D.F., 1978.
8. Cabanellas de la Cueva G. **RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS. KNOW HOW Y SECRETOS COMERCIALES E INDUSTRIALES.** 1ª. Edición. Editorial Heliasia S.R.L.. Buenos, Aires Argentina. 1985.

9. Castorena J. **MANUAL DE DERECHO DEL OBRERO.** 5ª. Edición. Fuentes Impresores S.A. México, D.F., 1973.
10. Cavazos Flores B. **38 LECCIONES DE DERECHO LABORAL.** 2ª. Edición, Editorial Trillas, México, D.F., 1992.
11. Cavazos Flores B. **LAS 500 PREGUNTAS MAS USUALES SOBRE TEMAS LABORALES.** 3ª. Edición, Editorial Trillas, México, D.F., 1989.
12. Correa M. Antonio. "LA LEGISLACIÓN MEXICANA SOBRE PATENTES DE INVENCION". **REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA.** Editorial Libros de México, México, D.F., No. 1. Enero - Junio, 1963.
13. Dávalos Morales J. **DERECHO DEL TRABAJO.** 5ª. Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1995.
14. Dávalos Morales J. **Tópicos Laborales.** 5ª Edición. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1995.
15. De Buen Lozano N. **DERECHO DEL TRABAJO.** 10ª. Edición. Editorial Porrúa, S.A., México D.F., 1994.
16. De la Cueva M. **EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO.** Tomo I. 12ª. Edición. Editorial Porrúa S.A., México, D.F., 1993.
17. Di Guglielmo P. **LA INVENCION PATENTABLE. COMENTARIO DE LA LEY 11 Y EL SUBDESARROLLO INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA.** Zavalia-Editor, Buenos Aires, Argentina., 1968.
18. **DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO.** P-Z. 4ª. Edición. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F., 1991.
19. **ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA,** Tomo XVI, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1966.
20. **ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO AMERICANA. PARE - PERZ. TOMO 42.** Espasa - Calpe S.A. Editores. Madrid, España., 1988.

21. Fernández Maicera D. "EL DERECHO DE AUTOR SOBRE LAS OBRAS CREADAS EN EL DESEMPEÑO DE UN EMPLEADO". REVISTA CUBANA DE DEERCHO. Unión de Juristas de Cuba. Cuba, La Habana. No. 1. 1991.
22. Guerrero Euquerio. MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO. 17ª. Edición, Editorial Porrúa S.A., México, D.F., 1990.
23. J.J. Santa-Pinter. "SISTEMAS DE CONCESIÓN DE LAS PATENTES". REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA. Editorial Libros de México, México, D.F., Julio - diciembre. 1963.
24. Muñoz Ramón R. DERECHO DEL TRABAJO, INSTITUCIONES. TOMO II, 1ª Edición, Editorial Porrúa S.A., México, D.F., 1983.
25. **NUEVA ENCICLOPEDIA JURÍDICA**. INST-JUE. TOMO XIII, PART - POLIZ. TOMO XIX, Editorial Francisco Seix, S.A., Barcelona-España, 1968.
26. Pedemonte Feu J. COMENTARIOS A LA LEY DE PATENTES. 11ª. Edición. Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, España., 1989.
27. Rangel M. D. "DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E ITELCTUAL". Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 2ª. Edición. México, D.F., 1992.
28. Rangel M.D. "LOS DERECHOS DEL INVENTOR ASALARIADO". REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA. Editorial Libros de México, México, D.F., Enero - diciembre, 1970.
29. Reynoso Castillo C. "INVENCIÓNES DE LOS TRABAJADORES". REVISTA JURIDICA DE POSGRADO. Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Año 1, No. 4, octubre, noviembre, diciembre, 1995.
30. Roubier, P. LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, TOMO II. París, Francia, 1954.
31. Durán Salazar C. "¿A QUIEN CORRESPONDE EL PRIVILEGIO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL CASO DEL INVENTO YA HECHO POR EL ASALARIADO?" EL FORO. México, septiembre, 1945.

32. Savignon F. "INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PATENTES". REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA. Editorial Libros de México, México, D.F., Julio - diciembre. 1966.
33. Sepúlveda C. EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2ª. Edición, Editorial Porrúa S.A., México, D.F., 1982.
34. Sepúlveda C. "NOTAS PARA UNA TEORÍA GENERAL DE LAS INVENCIONES". REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO. México, Distrito Federal. TOMO VII, número 25-26, enero - junio, 1957.
35. Trueba Urbina A. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO. TEORÍA INTEGRAL. 6ª. Edición. Editorial Porrúa S.A. México, D.F., 1981.
36. Trueba Urbina A. LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENTADA. 49ª. Edición. Editorial Porrúa S.A. México, D.F., 1997.
37. Uría R. DERECHO MERCANTIL. 11ª. Edición, Editorial Imprenta Aguirre, Madrid, España, 1976.