

LAS INVENCIONES DE LOS INVESTIGADORES
ASALARIADOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN MÉXICO*
*EMPLOYEES' INVENTIONS AT PUBLIC RESEARCH
AND DEVELOPMENT INSTITUTIONS IN MEXICO*

Patricia KURCZYN**

Fernanda VILLANUEVA***

RESUMEN: La investigación realizada por especialistas asalariados al servicio de entidades públicas de investigación y desarrollo es una tarea significativa que merece analizarse desde diversas ópticas. En este caso, el objetivo es señalar el punto de vista laboral, de manera que después de hacer una breve introducción al sistema nacional de patentes y al uso del sistema por parte de dichas entidades, se incursiona en la legislación laboral. La referencia directa es el tema de las invenciones creadas por investigadores en su condición de trabajadores subordinados; el énfasis se aplica en elementos como la titularidad de la patente y en los derechos que correspondan al investigador para recibir una compensación por la explotación de la misma.

ABSTRACT: *The research carry out by employees at public research and development institutions is an important work that should be analyzed from different perspectives and the purpose of this document is to address it from the labour approach. Therefore, after making a brief overview of the domestic patent system and the use of the patent system by such institutions, it analyzes the labor law in regard to employees' inventions particularly regarding elements such as ownership of patents and the cases where the inventor has the right to have a share of the benefits.*

Palabras clave: invenciones laborales, patente, investigación y desarrollo.

Descriptors: *employees' inventions, patent, research and development.*

* Artículo recibido el 18 de septiembre de 2008 y aceptado para su publicación el 5 de febrero de 2009.

** Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

*** Maestra en Administración por la Universidad Iberoamericana; profesora de la materia Propiedad intelectual en la Universidad La Salle-Cuernavaca, y subdirectora de Propiedad Intelectual en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *El sistema nacional de patentes*. III. *Regulación de las invenciones laborales*. IV. *Conclusiones*.

I. INTRODUCCIÓN

Las entidades públicas de investigación y desarrollo que pueden abarcar universidades, institutos de educación superior, facultades o centros de investigación públicos, nacionales o estatales, por definición son generadoras de creaciones intelectuales que pueden protegerse por medio de diversas figuras de la propiedad intelectual; especialmente, hoy en día, sus investigadores asalariados crean una gran cantidad de invenciones susceptibles de patentarse.

Dichas invenciones generalmente están financiadas con fondos públicos, provenientes del gasto asignado a ciencia y tecnología y se desarrollan en el marco de una relación laboral. La segunda situación implica que las reglas generales sobre el derecho a solicitar una patente y su titularidad se adaptan al caso particular de los investigadores asalariados, en que debe aplicarse el ordenamiento laboral para determinar dicho derecho. Si bien las legislaciones sobre patentes y el trabajo regulan objetos diferentes es necesario analizarlas conjuntamente para determinar a quién corresponde el derecho de patente y la distribución de los beneficios que se deriven de la misma.

En México, sin embargo, no existe una cultura de protección de la propiedad intelectual, y dichas entidades utilizan muy escasamente el sistema nacional. Particularmente llama la atención la ausencia de protección por patente, que es la figura jurídica idónea para proteger los resultados de investigación y desarrollo en el campo científico-tecnológico. Desde otro enfoque se advierte que las disposiciones de las invenciones de los asalariados son muy generales.

El objetivo esencial de este artículo es presentar un panorama general sobre la regulación de las *invenciones laborales* y la situación particular de los investigadores asalariados al servicio de entidades públicas¹ de investigación y desarrollo en México, y proponer alternativas para favorecer la protección de dichas invenciones.

¹ En el caso de las entidades públicas, se han considerado aquellas que tienen el régimen de organismo descentralizado y que por razón de ello el régimen laboral se

Para lograr el objetivo mencionado es necesario revisar dos aspectos fundamentales: uno es el sistema de patentes y su uso por parte de dichas entidades y el otro se refiere a las disposiciones en materia laboral relacionadas con las invenciones de los asalariados, así como algunos aspectos de la legislación universitaria. Conviene aclarar que si bien es necesario referirse a algunos aspectos de la legislación científica y tecnológica del país, no se pretende hacer un análisis exhaustivo de dicho tema.

El trabajo se ha proyectado y desarrollado en dos partes, de acuerdo a los aspectos antes mencionados, de tal suerte que la primera de éstas se enfoca a una visión general sobre la situación actual del sistema de patentes en México y su relación con las invenciones generadas en entidades públicas de investigación y desarrollo, con el análisis de las estadísticas disponibles para referir el uso del sistema de patentes por dichas entidades.

La segunda parte contiene un análisis sobre el marco legal relativo al derecho de titularidad de las invenciones financiadas con recursos nacionales, y creadas en virtud de una relación laboral dentro de las entidades públicas de investigación, las obligaciones mutuas así como el derecho de los investigadores asalariados a una remuneración complementaria por su explotación, para lo cual se toman en cuenta algunos ejemplos de la normatividad de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE).

II. EL SISTEMA NACIONAL DE PATENTES

1. *El marco legal*

El marco legal moderno de las patentes en México se estableció en 1991 con modificaciones importantes en 1994 y otras en los años recientes, como resultado del capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Acuerdo sobre los

norma con el artículo 123 constitucional, apartado "A", y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo.

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) elevó sustancialmente el nivel de protección que confieren las patentes, con lo cual se eliminó la figura jurídica del certificado de invención, se abrieron todos los campos tecnológicos a la patentabilidad, a la vez que se modificó la materia no patentable y la vigencia de las patentes.

En México, las patentes se tramitan y se obtienen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo descentralizado de la administración pública federal creado en 1993 y agrupado dentro del sector que encabeza la Secretaría de Economía (SE). El IMPI goza de personalidad jurídica y patrimonio propios a cuyo cargo está la administración de la LPI y su Reglamento.

2. *Concepto de invención*

Una definición generalmente aceptada dice que es una solución a un problema específico en el campo tecnológico y que ésta puede referirse a un producto o a un proceso.² La LPI señala en el artículo 15 que una invención es 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.

Cuando se desarrolla una invención es necesario asegurar su apropiación jurídica para poder obtener legalmente los beneficios, pues de otra manera se consideraría tecnología libre. Una de las formas de realizar esa apropiación es a través del sistema de patentes.

Una invención, para ser patentada, debe cumplir simultáneamente con los requisitos de ley que básicamente consisten en que sea nueva; que tenga actividad industrial; y, que sea susceptible de aplicación industrial (artículos 12, fracciones II, III, IV, y 16 de la LPI). El primer requisito significa que la invención no debe haberse divulgado o utilizado públicamente para que no forme parte del conjunto de conocimientos existentes a nivel mundial (estado de la técnica); el se-

² World Intellectual Property Organization (WIPO), *Intellectual Property Reading Material*, Ginebra, Publicaciones OMPI, 1998, p.13.

gundo requisito implica que los resultados de la invención no deben ser obvios para un experto medio en la materia de que se trate la invención; y el tercero se relaciona con la utilidad o puesta en práctica de la invención.

Además, la invención debe consistir en materia patentable conforme a derecho (artículo 16 de la LPI), ya que aunque la patentabilidad está abierta a todos los campos tecnológicos, hay ciertas materias excluidas como, por ejemplo, las razas animales y las variedades vegetales.

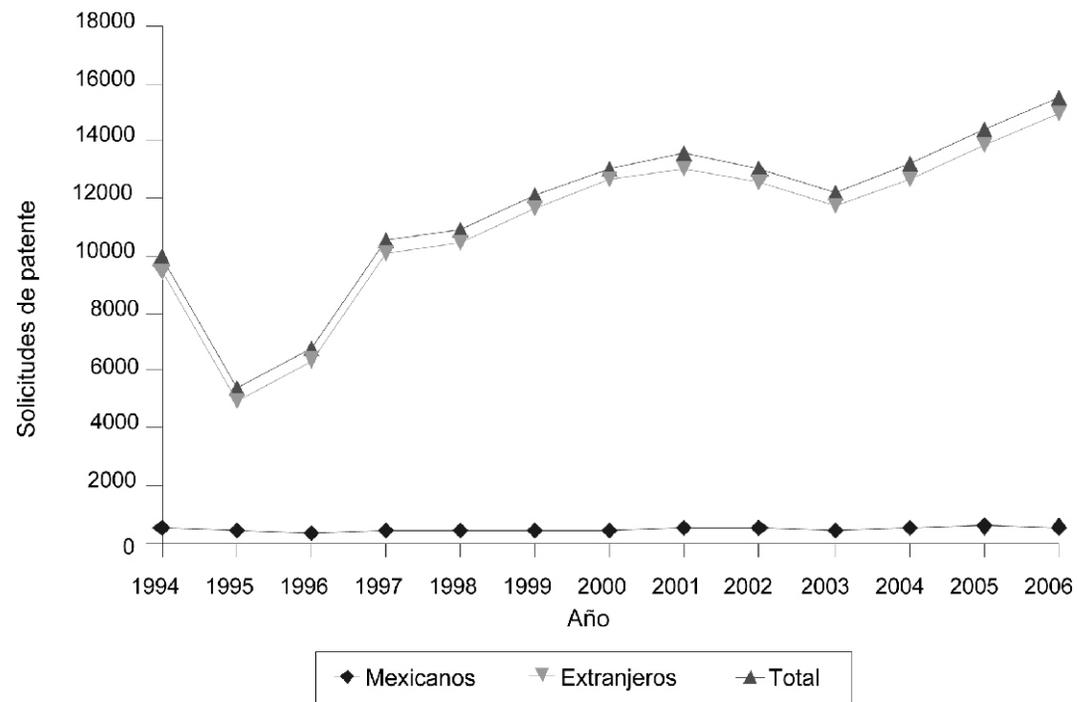
3. *Concepto de patente*

Las patentes son derechos territoriales y temporales que otorga el Estado en favor de las personas que realizan una invención. Una patente es un documento —un título de propiedad— que en México expide el IMPI, ya sea a nombre de una persona física o moral. Con este documento se crea una protección jurídica para que la invención sólo pueda ser explotada, es decir, fabricada, utilizada, vendida, ofrecida en venta y/o importada por el titular del derecho de patente o por un tercero con la autorización del titular mismo (artículo 25 de la LPI). Para proteger una invención por medio de una patente es necesario presentar una solicitud ante el IMPI y pagar las tarifas correspondientes.

Actualmente el tiempo de la protección por patente se ha fijado en 20 años improrrogables. Para mantener la vigencia de la patente durante ese periodo es necesario pagar las tarifas fijadas en quinquenios, de lo contrario la patente caduca y entra en el dominio público. Sin embargo, la vida comercial de la patente puede ser de menor duración que la legal.

En nuestro país el sistema de patentes es poco utilizado por los círculos industriales y de investigación y desarrollo, lo que se refleja con el hecho de que más del 95% de las solicitudes que se presentan anualmente ante el IMPI provienen de solicitantes extranjeros (véase gráfica 1 en la siguiente página).

Gráfica 1. Solicitudes de patente presentadas en México, 1994-2006



Fuente: IMPI.

4. *Las invenciones de las entidades públicas de investigación y desarrollo*

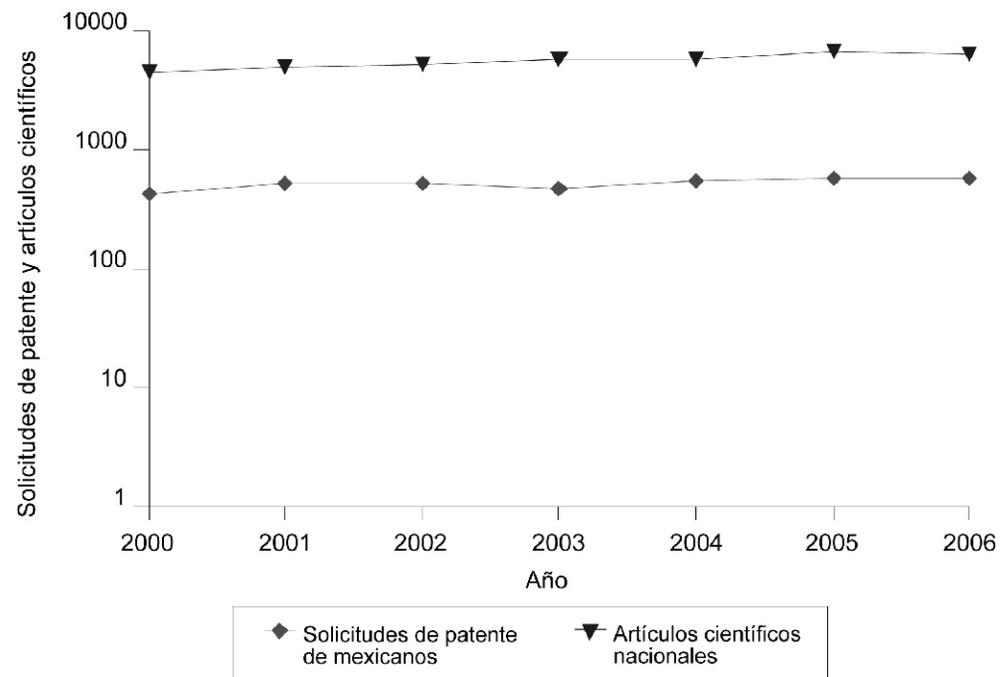
Las entidades de investigación y desarrollo normalmente generan invenciones como resultado de estudios y exploraciones subvencionadas con recursos públicos, que se llevan a cabo en diferentes campos tecnológicos que, además, tienen un uso industrial y un valor económico. Sin embargo, en México pocas veces hay una apropiación de dichas invenciones a través del sistema de patentes. Baste considerar que la producción literaria científica en el país durante la última década ha sido en promedio de 5,189 artículos por año de acuerdo con cifras del Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Aunque ésta es un indicador de la capacidad inventiva de las entidades de investigación, no existe una correlación con las solicitudes de patentes (véase gráfica 2 en la siguiente página).

Los artículos científicos implican derechos de autor como obras literarias, pero la tecnología contenida en éstos es de libre uso para cualquier persona, sin que exista compensación económica alguna para la entidad de investigación, es decir, es tecnología libre mientras que las invenciones patentadas son propiedad y de uso exclusivo del titular de la misma, y por tanto, son productos comerciables.

Si bien los derechos de patente son derechos privados, éstos tienen un valor público en los ámbitos social y económico, más aún cuando se trata de invenciones financiadas con recursos públicos. En razón de ello, creemos que tanto las entidades de investigación como el gobierno deben salvaguardar el interés nacional y procurar el mayor beneficio de dichas invenciones mediante el uso cotidiano y efectivo del sistema de patentes.

Al respecto, el antecedente más importante es el caso de Estados Unidos, donde en virtud de la *Bayh-Dole Act* de 1980, los organismos no lucrativos, incluidas las universidades, pueden retener la titularidad de las invenciones realizadas bajo programas de investigación financiados con fondos públicos, y a la vez, promover su comercialización. A partir de entonces la tendencia internacional se ha orientado a políticas que fomentan la utilización de las invenciones realizadas con recursos públicos a través del sistema de patentes.

Gráfica 2. Solicitudes de patente de nacionales, presentadas en México, y producción de artículos científicos nacionales, 1994-2006



Fuente: IMPI y Conacyt.

En México una invención generada con fondos públicos puede patentarse por la entidad que la desarrolló. La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), en relación con los fondos de investigación científica y desarrollo, establece que los órganos de gobierno de centros públicos de investigación pueden determinar las reglas de operación de los mismos (artículo 50, fracción V) y pueden decidir sobre la propiedad intelectual que surja de proyectos de investigación (artículos 51, fracción II, último párrafo, y 56, fracción XI). Asimismo, las reglas de operación de los fondos sectoriales, mixtos e institucionales y de programas del Conacyt para la investigación científica, no tienen ninguna limitante.

Ahora bien, el gasto nacional asignado a ciencia y tecnología se orienta a las labores de investigación que se desarrollan dentro de diversas entidades, y por lo general esas invenciones en que puedan derivar los resultados de las investigación están sujetas a una relación laboral, que por disposición expresa de la LPI se aplica la Ley Federal del Trabajo (LFT), que en su artículo 163 refiere los derechos de los trabajadores sobre sus invenciones, aún cuando la regulación es deficiente. Disposición que de cualquier manera sería aplicable mientras existiera una relación de trabajo subordinada.

III. REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES

1. *Ley de Propiedad Industrial y Ley Federal del Trabajo*

La LPI y su Reglamento no contienen una definición o una clasificación de las invenciones realizadas en el esquema laboral de subordinación o de trabajo asalariado. El artículo 14 de LPI se limita a señalar que las invenciones realizadas por personas sujetas a una relación de trabajo se someterán a lo dispuesto en el ya citado artículo 163 de la LFT.

Para el propósito de este trabajo podemos asumir como definición válida que dichas invenciones se realizan por un trabajador asalariado, que puede tener como obligación el explorar o investigar, es decir, está contratado por un empleador ya sea en una empresa privada o pública para realizar una labor determinada por la cual percibe un salario, una remuneración que puede estar o no relacionada con la

cantidad que produzca con su desempeño, o bien, de acuerdo a lo que establezca su contrato de trabajo o las obligaciones que el trabajador asuma por la relación laboral que, desde luego, puede estar condicionada a la productividad.³ El otro punto es que esas invenciones generan otros derechos además de los salariales, siempre y cuando se patenten.

De acuerdo con la principal doctrina en la materia inspirada en la legislación alemana, se desprenden dos categorías de invenciones laborales: las de servicio y las libres. Las primeras son realizadas en el esquema de una relación laboral, ya sea que resulten de las tareas encomendadas al empleado o que se produzcan por trabajadores que no están obligados a realizar actividades de investigación pero que surjan con motivo de la experiencia y de las actividades de la empresa. Las segundas son las invenciones creadas por el desempeño del trabajador, sin ningún vínculo con la empresa en cuanto a la obligatoriedad de crearlas o que no estén relacionadas con el objeto de la empresa.

El artículo 163 de la LFT se refiere a las invenciones laborales como “invenciones realizadas en la empresa”. Ahora bien, para los efectos regulatorios de la relación de trabajo conforme a las disposiciones de dicha ley, es decir, de aquellas relaciones entre trabajadores (o sus sindicatos) y empleadores (patrones) del sector privado, el concepto empresa se distingue del concepto económico o de administración como expresamente lo dispone el artículo 16 de la misma ley laboral, que la comprende como... *unidad de producción de bienes o servicios...* Empresa laboral, por lo tanto, es cualquier centro de trabajo e incluye al llamado *establecimiento, como unidad técnica* que puede ser una sucursal, agencia u otra figura semejante cuando contribuye a los fines de la empresa. Pérez Miranda⁴ señala que la palabra “empresa” debe interpretarse en sentido amplio, incluyendo a las universidades o institutos de investigación académicos y gubernamentales, con lo cual estamos de acuerdo sobre todo si se toma en cuenta que el ar-

³ En estos casos queda entendido que en toda forma de contratación y bajo cualquier condición de trabajo, los derechos mínimos salariales quedan bajo la protección de la misma legislación.

⁴ Pérez Miranda, Rafael, *Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia*, México, Porrúa, 2002, p. 262.

título 123 constitucional, que reglamenta la LFT, ordena su aplicación a *todo contrato de trabajo*.

Si bien las entidades pueden ser financiadas y administradas por órganos de gobierno, también las hay privadas y particulares. Las primeras, por lo general, se constituyen como organismos descentralizados y deben regir sus relaciones laborales por el apartado “A” del artículo 123 constitucional mencionado y en consecuencia por sus leyes reglamentarias, como lo es la LFT.

2. *Nombre del inventor*

La fracción I del artículo 163 de la LFT consagra el derecho del inventor, al igual que lo establece el artículo 13 de la LPI, a que su nombre figure en el título de la patente, es decir, a ser reconocido en su calidad de inventor dentro de la patente, mismo que se deriva del artículo 4 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este derecho puede calificarse como un derecho moral, ya que sólo se trata del reconocimiento al asalariado como inventor, el que crea el objeto de la patente, siendo independiente de la titularidad de la misma, y por tanto, del derecho de uso exclusivo.

Cabe mencionar que la terminología que se utiliza en la LFT no es la apropiada desde el punto de vista jurídico, puesto que emplea la palabra “autor” en lugar de “inventor”. El término “autor” se utiliza dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor para designar a la persona física que realiza una obra literaria o artística, y el artículo 14, fracción I, de dicha ley señala que las invenciones no son objeto de la protección como derecho de autor. La LPI utiliza el término “inventor” para referirse a la persona física que realiza una invención; por lo tanto, dentro de los datos bibliográficos de los documentos de patente, el nombre del creador aparece como “inventor”. Esta imprecisión de la LFT puede generar confusiones en los círculos académicos.

3. *Invenções de servicio y libres*

En términos generales, las fracciones II y III del artículo 163 de la LFT que se refieren a las invenciones realizadas en la empresa, dis-

tinguen dos categorías de invenciones: las que pertenecen al patrón y las que pertenecen al trabajador, que determinará quién de ellos tendrá el derecho a solicitar la patente, y en consecuencia, durante su vigencia, quien tendrá el derecho de uso exclusivo (artículo 25 de la LPI). De acuerdo con la doctrina, tales categorías de invenciones pueden calificarse como invenciones de servicio y como invenciones libres, según se dijo antes, y que analizaremos por separado.

A. *Invenciones de servicio*

De manera particular, la fracción II del artículo 163 de la LFT regula dos elementos fundamentales de las invenciones de servicio: el derecho del patrón a la propiedad y explotación del invento y cuando el invento sea de tal importancia que genere utilidades o beneficios para el patrón, que se estimen en desproporción a la remuneración que percibe el inventor, éste tendrá derecho para recibir una compensación *complementaria* por la explotación, la cual debe convenirse entre las partes, o por la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) que corresponda. Esta consideración evidencia la intención del legislador de proteger los derechos de los trabajadores como inventores.

La primera categoría que marca la LFT es sobre las invenciones creadas por el asalariado cuando sus actividades laborales consisten precisamente en investigar o en perfeccionar los procedimientos que se utilizan en y por la empresa; éstas equivalen a la primera modalidad de las “invenciones de servicio” en la clasificación doctrinaria. Al respecto, Pérez Miranda⁵ señala que debe entenderse que también corresponden al patrón las invenciones que se encuentran comprendidas en los objetivos del contrato, en especial si ocasionalmente el asalariado cumplía su actividad laboral fuera de la empresa.

En esta categoría de invenciones ocurre una cesión automática de los derechos de la propiedad de la invención del asalariado al patrón. Cabe recordar que conforme a las disposiciones constitucionales de México, los derechos que se conceden por una patente corresponden originalmente al inventor, es decir, a una persona física (artículos 28, párrafo noveno, y 89, fracción XV, de la Constitución), pero de

⁵ *Idem.*

acuerdo con la LPI el derecho a solicitar una patente puede ser cedido (artículo 10 bis), y conforme al artículo 39 de la misma ley, la solicitud de patente de una invención puede ser solicitada por el inventor o por su causahabiente.

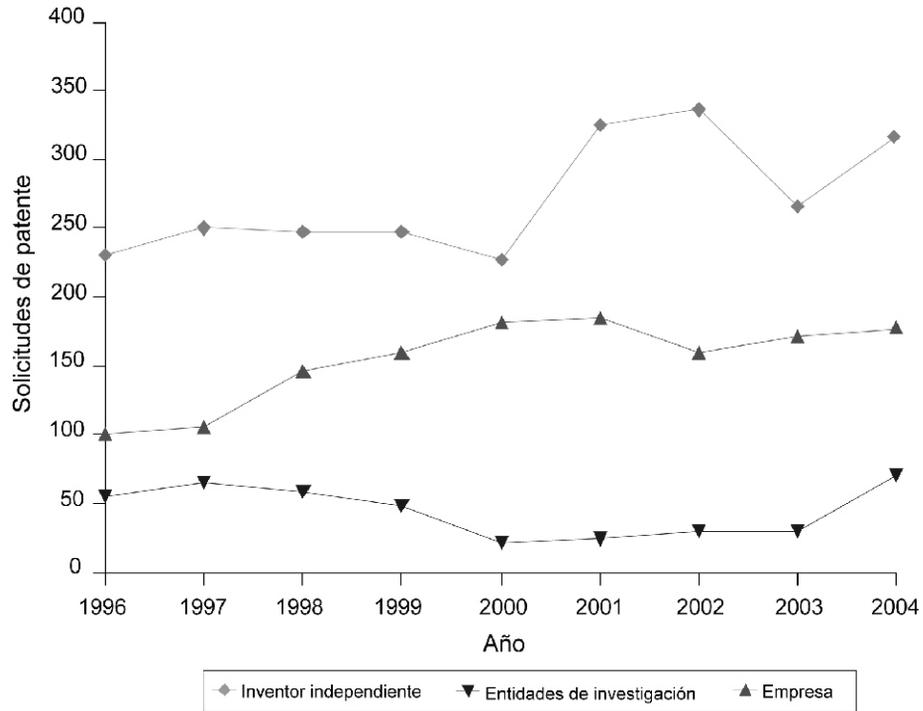
Se considera causahabiente del inventor a quien adquiere los derechos de éste en relación con una invención determinada, esto es, que el patrón al adquirir el derecho por ministerio de ley se convierte en el causahabiente. De tal manera que cuando la entidad pública de investigación decide patentar la invención, deberá acompañar la solicitud de patente con un documento de cesión firmado por los inventores, que en este caso son los trabajadores (artículo 5, fracción VII, del Reglamento de la LPI).

Como bien lo señala Kaufer,⁶ las patentes en principio se otorgan a individuos, debido a que cuando emergieron los sistemas de patentes la actividad creativa la realizaban individuos trabajando por sí solos y no ligados formalmente a una estructura organizacional. Con el paso del tiempo han ocurrido cambios radicales en la naturaleza de la actividad creativa, que han implicado cambios en el sistema de patentes. Las invenciones cada vez dependen más de la base de un conocimiento avanzado, por lo que de la actividad creativa se ha transferido de lo individual e independiente a las organizaciones.

Hoy en día, el inventor independiente tiene menos posibilidades de generar una invención por sí solo frente a un investigador insertado en una estructura formal como son las entidades de investigación y desarrollo. Además, un inventor independiente que patenta su invención generalmente carece de una estrategia de comercialización de la misma, aunque hay que reconocer que éstos históricamente han sido la fuente de grandes invenciones en el mundo, y de que el inventor independiente constituye el principal solicitante nacional de patentes como se aprecia en la gráfica 3 (en la página siguiente); y en México, también destaca como principal usuario del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), lo que confirma el bajo nivel de patentamiento de las invenciones generadas en el seno de las entidades públicas de investigación y desarrollo.

⁶ Kaufer, Erich, *The Economics of the Patent System*, Ginebra, Harwood Academic, 1989, pp. 15 y 16.

Gráfica 3. Solicitudes de patente de nacionales por tipo de solicitante



Fuente: IMPI.

De lo anterior se desprende la importancia que para las invenciones laborales tiene la regla de que el derecho de patente puede ser solicitado por el inventor o su causahabiente, y por tanto, el solicitante y el inventor pueden ser personas distintas.

Desde otro enfoque, respecto de las invenciones que legalmente corresponden a la entidad, la LFT no prevé la situación en que el empleador (empresa) no desee patentar la invención realizada por su personal. Decidir sobre la apropiación jurídica de una invención implica no solamente su evaluación técnica en tanto que cumpla con los requisitos de patentabilidad, sino que también es necesaria una evaluación desde los puntos de vista comercial y económico, así como contar con los recursos para asumir el costo de patentar, por lo que no siempre las entidades de investigación estarán interesadas, o bien que al estar interesadas no tengan la posibilidad de patentar las invenciones desarrolladas por sus trabajadores investigadores.

De acuerdo a lo anterior, es importante prever un mecanismo de autorización para que los investigadores puedan solicitar la patente a título personal, en caso de que sea de su interés y por el potencial que implique la invención, siempre que sea susceptible de protección y de que el empleador decida no apropiársela. Es decir, permitir que se conviertan en invenciones libres, como es la práctica en otros países. Debe anotarse que la LCyT da un poco de luz en este sentido, pues como ya mencionamos, deja libertad para decidir sobre la propiedad intelectual que se genere con los resultados de los proyectos financiados con fondos públicos, pudiéndolos patentar. Además, la misma ley permite que el personal participe en los negocios que se puedan derivar de los resultados de investigación (artículo 51, fracciones I y II, segundo párrafo, de la LCyT).

Ahora bien, el derecho a la remuneración constituye el segundo elemento que determina la LFT en torno a las invenciones de servicio, el artículo 163, fracción II, señala que dentro de las invenciones que son propiedad del patrón, el inventor, independientemente del salario que perciba o hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la JCA, “cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor”.

Resulta una disposición realmente vaga que da puerta a muchas interpretaciones. En primer término, de la simple redacción se puede desprender que la compensación complementaria que tiene derecho a recibir el asalariado sólo es obligatoria en aquellos casos en que la patente haya sido o se vaya a explotar comercialmente, y no por el simple hecho de haber logrado una invención. Recordemos que el obtener una patente es un procedimiento oneroso que tendrá que asumir el patrón y que sólo reportará beneficios económicos en tanto que sea explotada; con esto queda claro que la fuente de posibles beneficios es la patente y no la invención por sí sola.

Conforme a los principios laborales, ningún trabajador puede exigir una remuneración extra por haber cumplido con la encomienda para la cual fue contratado, que en este caso sería la investigación, y si el resultado es una invención patentable, la situación no debe variar, ya que si no se hubiera logrado la invención o uno hubiera sido patentable, no se le podría reducir o quitar el salario.⁷ El investigador está contratado para investigar, no para inventar, aunque debe presumirse que uno de los productos de la investigación pueden ser las invenciones, sobre todo cuando se trata de investigación aplicada y desarrollo tecnológico.

Por otra parte, la LFT no obliga al patrón a otorgar la remuneración en todos los casos, ya que claramente dice que debe haber convenio entre él y el inventor, aún cuando pueda entenderse que a falta de acuerdo entre ellos, deba ser la propia JCA la que determine el monto del pago y su obligatoriedad. Igualmente queda entendido que la obligación de pagar la remuneración complementaria sólo se genera cuando la importancia de la invención y los beneficios en términos económicos no sean proporcionales al salario percibido por el investigador, situación difícil de considerar y en lo que seguramente debería haber dictámenes y opiniones periciales. En todo caso, la remuneración complementaria no es el precio de la invención, sino un complemento al salario, una prima⁸ o agregaríamos que puede entenderse como una gratificación o un premio. Con esta consideración se abre otro punto de debate, ¿cuál es la naturaleza jurídica del complemen-

⁷ Pérez, Miranda, Rafael, *op. cit.*, nota 4, pp. 62-263.

⁸ Pollaud-Dulian, Frédéric, *Droit de la Propriété Industrielle*, París, Ediciones Montchrestien, EJA, 1999, p. 157.

to? Si se califica como prima, bonificación o cualquier otra denominación que lo identifique como remuneración en los términos de los artículos 82 y 84 de la LFT, habrá que analizar su condición tanto para los efectos fiscales como para el caso del pago de indemnizaciones laborales en caso de que se presentara tal hipótesis.

A primera vista podría entenderse que el artículo 82 citado conceptúa como salario a *la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo* por lo que si la invención no es parte de su trabajo, el pago complementario que se realice no es parte del salario, y por lo tanto, tampoco es una prima. Al no haber disposición concreta hay que buscar cómo suplir la laguna legal y recurrir a los convenios internacionales y/o derechos de patentes. En caso de recurrir a las leyes federales, la LFT y LCyT —ambas del mismo rango—, podría presentarse algún conflicto entre sus disposiciones, en cuyo caso tendría que acudir a las fuentes y a las normas de interpretación del derecho del trabajo que con toda precisión se integran en los textos de los artículos 17 y 18 de la norma laboral. El artículo 17, por su parte, remite en primer término a los convenios internacionales, los cuales son obligatorios en los términos del artículo 6 de la misma LFT que... *serán aplicables a la relación de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de vigencia*. Este principio *in dubio pro operario* se reitera en el artículo 18, que instruye sobre la interpretación de las disposiciones laborales, las cuales también remiten a los principios de la misma Ley que se pueden resumir en *el equilibrio y la justicia social* en las relaciones entre trabajadores y patrones.

En este sentido, parece aplicable el artículo 56, fracción XI, de la LCyT, que señala que los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación determinarán las reglas y porcentajes para la participación del personal en las regalías que se obtengan al explotar un derecho.

En cuanto a la fijación del valor económico, se debe incluir la utilización directa de la patente que la entidad de investigación esté realizando y compararla con los salarios del investigador. Para fijar el porcentaje de compensación que deba corresponder al asalariado se pueden tomar en cuenta variables como la función y categoría del empleado, y su aportación a la invención en conocimiento, ideas, tiempo y dedicación, así como la contribución de la entidad de inves-

tigación a la misma en facilidades, equipo, material, apoyos, pago de tiempo extra, etcétera.

Cuando en la invención haya participado más de un investigador es muy importante que la entidad de investigación y desarrollo prevea un mecanismo que permita determinar la contribución de cada uno; por lo que sería recomendable que ello ocurriera antes de solicitar la patente y, que si no se toma o no se llega a algún acuerdo, la misma entidad pudiera dividirlo en parte iguales. Lo anterior le permitirá distribuir los beneficios de manera equitativa, una vez explotada la patente, y evitar posibles conflictos.

Asimismo, la entidad de investigación tiene derecho a recuperar los costos de la obtención de la patente, y en su caso, los costos externos derivados, como podría ser la contratación de un despacho privado de propiedad intelectual para las gestiones legales y para la gestión de la explotación de la misma, así como retener un porcentaje para el pago de las cuotas del mantenimiento de la patente.

En algunos países la remuneración por la invención es obligatoria con el objeto de promover la creatividad y la inventiva. También es práctica de ley en otros países que al explotar la patente, una vez que se recuperan los costos y se descuenta la compensación del inventor, que puede ser un porcentaje fijo, la entidad debe reinvertir el remanente en investigación y en programas educativos institucionales. La distribución de los beneficios para el inventor varía de país en país y oscilan entre el 30 y hasta el 75% del ingreso generado por la explotación de la patente.

Finalmente, debe resaltarse que la LFT no regula sobre el otro tipo de invenciones de servicio, que se refiere a aquéllas que realicen trabajadores que no están obligados a desarrollar actividades de investigación cuando dichas invenciones han surgido de la experiencia y de las actividades de la empresa.

B. *Inventiones libres*

En cuanto a la segunda categoría de invenciones que prevé el mismo artículo 163, fracción III, de la LFT, que en términos de derechos de patentes constituyen las llamadas “invenciones libres”, la ley es todavía más general y señala que en cualquier otro caso distinto al

de la primera categoría, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, en tanto que el patrón conserva el derecho de tanto o de opción.

Las invenciones libres son aquellas invenciones que podrían considerarse espontáneas por no ser el objeto de la relación de trabajo; surgen por el ingenio, la práctica, la destreza o la misma investigación particular del trabajador. En consideración a ello la ley protege el derecho del trabajador como inventor para solicitar una patente que le corresponde, y faculta el otorgamiento al patrón lo que podría llamarse *derecho de preferencia*, o *derecho de tanto* para que pueda adquirir la exclusividad del uso o explotación del invento y las patentes que se generen. Sin embargo, la LFT advierte que debe ser *en igualdad de circunstancias*, lo cual implica que si el inventor pudiera obtener ventajas superiores cediendo sus derechos a terceros, queda liberado de la obligación de dar preferencia al empleador. Esta interpretación puede ser diferente desde la óptica de la impartición de justicia, pero en el ámbito laboral mexicano no se cuenta con elementos para conocer decisiones de los tribunales sobre el particular, como se comenta párrafos adelante.

Así, la fracción III del artículo 163 expresamente indica que en el supuesto de haber invenciones propiedad del asalariado, o sea las invenciones libres, el patrón tendrá, en igualdad de circunstancias, un derecho preferente frente a terceras personas para el uso exclusivo o para la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. Como se advierte, la LFT deja incompleto el modelo legal para que esta preferencia opere, lo cual significa que supletoriamente deberán aplicarse las disposiciones de la LPI. La sustitución puede hacerse mediante la celebración de un contrato de cesión o de licencia, en virtud de que el patrón no puede atribuirse la propiedad de la invención, aún cuando se hayan utilizado su propiedad y sus recursos en la creación de la misma.

Cabe destacar que la disposición laboral contenida en el artículo 163, no obliga al trabajador inventor a negociar tales derechos, ni a cederlos, ni a otorgar licencia alguna si éste decide la explotación directa⁹ o la exclusividad para su empleador. De tal forma que la rela-

⁹ Pérez Miranda, Rafael, *op. cit.*, nota 4, p. 254.

ción entre trabajadores y empleadores se convierte en una relación comercial o civil propia del derecho privado en que las partes reciben un trato legal igual, criterio ajeno a las normas de derecho social que tutela derechos de la parte más débil de la relación jurídica.

Por otro lado, el creador de una invención libre en el centro de trabajo o en el seno de su relación laboral, por el simple hecho de ser asalariado y no haber sido expresamente contratado para labores de investigación, debe otorgarle el derecho de tanto a la entidad de investigación respecto de tales invenciones, aún cuando las haya realizado por sí mismo, sin ningún vínculo con la entidad, no así otras que hubiera podido desarrollar durante ese mismo tiempo pero fuera del contexto de la relación laboral, ya que éstas son de su única propiedad.

Si bien la LFT aclara en cierta medida el panorama general de las invenciones realizadas por los investigadores en las entidades públicas de investigación, que representan la parte medular de dicha actividad, omite la segunda clase de las invenciones de servicio, como lo hemos mencionado.

En efecto, la redacción de las disposiciones de la LFT sobre invenciones libres, cuya titularidad retiene el asalariado, deja sin responder muchas interrogantes, entre ellas las siguientes: ¿si las funciones del asalariado no son específicamente investigar, pero crea una invención utilizando la infraestructura, recursos, técnicas, conocimientos u otros medios de la entidad de investigación y dentro de su horario laboral, debe éste retener la propiedad de la misma? O bien, ¿se trata sólo de las invenciones realizadas por los asalariados fuera de la entidad y de su horario laboral y sin utilizar los medios de ésta, aún si se trata de materias relacionadas con sus actividades laborales?

Tomamos como referencia para responder a estas interrogantes, por un lado, la legislación alemana que considera las dos clases de invenciones de servicios, y por otro, advertimos que en la legislación francesa el patrón puede atribuirse las invenciones de nuestra primera interrogante, al considerar que el asalariado se ha beneficiado de su empleo para realizar la invención que, además, es del dominio de la actividad de la empresa. Sólo las invenciones que no tengan ningún vínculo con la empresa, ni en la elaboración u objeto y campo de aplicación, pertenecen sólo al empleado, lo que responde a la se-

gunda pregunta. Lo anterior deja claro la gran contradicción o conflicto que existe en la legislación mexicana.

En algunos países, la legislación expresamente señala que cuando se termina la relación laboral, el empleado que realizó una invención no pierde sus derechos, y en el caso de México esto no se aclara en la Ley aunque debe presumirse que el trabajador inventor conserva sus derechos en general.

4. *Normatividad institucional*

Ahora mencionaremos la normatividad interna de algunas entidades públicas de investigación y desarrollo respecto del derecho a la titularidad de las invenciones generadas por sus investigadores y la distribución de beneficios por la explotación de las patentes.

Para comprender la regulación de la titularidad de las invenciones en la UNAM, hay que referirse a varios ordenamientos de su legislación. El Estatuto General señala en el artículo 73 que el personal académico está integrado por técnicos académicos, ayudantes, profesores e investigadores. Por su parte, el Estatuto del Personal Académico considera en el artículo 2 a la investigación como función del personal académico, y el artículo 6, fracción XXI, establece que por los trabajos realizados a la Universidad, el personal académico tendrá derecho a percibir regalías que correspondan por concepto de propiedad industrial; además de que el artículo 19 del Reglamento de Ingresos Extraordinarios señala que el derecho de una invención y de la explotación de la propiedad industrial son de la UNAM, y asimismo establece las reglas de distribución de beneficios que comentaremos más adelante.

Por otra parte, respecto de la titularidad de las invenciones, el artículo 267 del Reglamento Interno del IPN únicamente hace el reconocimiento de que las patentes son patrimonio del Instituto, mientras que en la legislación de la UAM no hay referencia directa a la titularidad de las invenciones de su personal asalariado, aunque sí aparecen en las convocatorias para participar en diversos programas, en las cuales la Universidad manifiesta que las creaciones que resulten serán de su propiedad.

El Instituto de Investigaciones Eléctricas es un centro público de investigación, y en el artículo 7, fracción VIII, de su Decreto de creación, señala que las regalías de sus patentes y licencias constituyen su patrimonio. Asimismo, se rige por la LCyT, y por tanto, puede decidir sobre la propiedad intelectual y retener la titularidad de las invenciones que desarrollen sus investigadores o personal, sean de planta o estén contratados específicamente para una tarea determinada.

Finalmente, respecto de la titularidad de las invenciones existe otro elemento en el que las entidades de investigación deben prestar especial atención y regular de manera interna. Nos referimos a la situación de los estudiantes de posgrado, ya que si bien éstos no son empleados de la entidad, trabajan activamente en los proyectos de investigación, utilizan los recursos públicos y la infraestructura, equipo, material y consumibles de la institución, tienen acceso al conocimiento y técnicas, e incluso, en ocasiones gozan de becas públicas de apoyo, y sobre todo, en el proceso van acompañados de la mano del investigador. Para esta hipótesis sería justo y recomendable que se aplicaran las mismas reglas que a los asalariados dedicados a la investigación, que la entidad retenga la propiedad de la invención con los mismos derechos al nombre y a compensación en caso de que la utilidad sea considerable.

También hay entidades que tienen regulado este supuesto; por ejemplo, el artículo 8 del Reglamento de Alumnos de la UAM señala como falta grave que un alumno registre o explote sin autorización de la entidad correspondiente una patente propiedad de la universidad, así como lo expresa el artículo 108, fracción X, del Reglamento Interno del IPN.

Actualmente, en México son varias las entidades públicas de investigación que contemplan dentro de su regulación interna, las compensaciones y tienen estipulado los porcentajes correspondientes a la distribución de beneficios por la explotación de una patente. Como ejemplo puede citarse la UNAM, cuyo Estatuto del Personal Académico, expresamente en el artículo 6, fracción XXI, que el personal tiene derecho a las regalías por explotación de derechos de propiedad industrial, y el artículo 19 del Reglamento de Ingresos Extraordinarios hace referencia a la distribución y compensación al investigador por el licenciamiento y uso de patente; se le otorga el 40% a la per-

sona o personas que la desarrollaron y el 30% a la dependencia o dependencias donde se haya generado la invención.

El Reglamento Orgánico del IPN en su artículo 6, fracción XIX, otorga facultades al director general para decidir sobre la explotación de las patentes propiedad del Instituto, y al abogado general para proponer los criterios correspondientes; en tanto que el artículo 16.1, fracción XV, del Reglamento Orgánico de la UAM establece que es facultad del Patronato de la Universidad emitir lineamientos para la vigilancia desde el punto de vista financiero, en relación a la explotación de patentes. En ambos casos, desconocemos si hay una política institucional o si se resuelve caso por caso y si se omiten reglas sobre la distribución de beneficios a la que pueden tener derecho los inventores. Por su parte, el IIE conforme a la LCYT sí tiene facultades para decidir sobre lo anterior.

5. *Algunas consideraciones finales*

El gran vacío en el marco legal radica en la falta de señalamiento de las obligaciones del inventor y del patrón en torno a la gestión de las invenciones laborales. Ni la LFT ni ninguna otra disposición marcan obligaciones para ellos. Es en este reglón donde verdaderamente se encuentra la clave para lograr que más resultados de investigación y desarrollo se patenten. En otros países las obligaciones se señalan en las leyes, tales son los casos de Alemania y Francia; en otros, se determinan mediante reglamentos institucionales o políticas públicas. Estas obligaciones se refieren a la notificación y secrecía de la invención.

La primera obligación que debería tener un empleado que realiza una invención es notificarla por escrito e informar si se efectuó por dos o más personas, en cuyo caso la notificación deberán hacerla conjuntamente. Esta comunicación constituye un reporte de la invención que proporciona información suficiente para que el departamento que corresponda, verbigracia la oficina de gestión tecnológica, evalúe si la invención es legal y técnicamente patentable, y en consecuencia, decidir si corresponde o conviene apropiársela jurídicamente.

Las entidades deben ponderar la conveniencia de incluir dentro de su normatividad interna la obligatoriedad de notificar las invenciones

a la oficina encargada de la gestión tecnológica, pues de esa manera aumentan las oportunidades de patentamiento.

Ahora bien, respecto de la obligación de la secrecía, es importante saber si ha habido divulgación pública, como podría ser mediante la publicación de un artículo científico. En caso de que no se haya divulgado, debe comprometer a los investigadores a no hacerlo, en tanto se presente la solicitud de patente ante el IMPI. Asimismo, el empleador también debe mantener la confidencialidad de la invención. Se trata de una obligación recíproca.

Dado que uno de los requisitos para patentar una invención es la novedad, la confidencialidad de la invención antes de presentar la solicitud de patente es indispensable. La divulgación pública termina con la novedad de la invención. Sin embargo, en el caso de México, el artículo 18 de la LPI prevé un plazo de 12 meses, entre la divulgación de la invención y la presentación de la solicitud de patente, por lo que para no perder la novedad, el artículo 24 del Reglamento de la LPI establece que se deberá indicar la fecha y el medio de comunicación en que la invención haya sido objeto de divulgación previa.

IV. CONCLUSIONES

Creemos que hoy, como nunca antes, la labor de investigación y desarrollo debe converger con el sistema de patentes para permitir la generación de mayores beneficios económicos y sociales de las invenciones realizadas en el seno de las entidades públicas de investigación en México, lo que requiere de una política pública clara, reformas en los ordenamientos legales vigentes e implementación políticas y procedimientos a nivel institucional.

El tema de las invenciones surgidas en una relación laboral es complejo, y jurídicamente requiere la aplicación de la LPI y de la LFT; sin embargo, estos dos ordenamientos son muy generales en este tema en particular y se abre una serie de lagunas como lo hemos mencionado en diversas partes de este ensayo, entre ellas, la situación de la segunda clase de las invenciones de servicio y las obligaciones del patrón y el empleado respecto de la notificación y confidencialidad de la invención, entre otras. Subsanan lo anterior implicaría la revisión de ambas leyes.

Es importante que dichas entidades incluyan disposiciones detalladas sobre patentes dentro de su regulación interna y difundirla entre los investigadores, o bien, en los contratos laborales de los investigadores y del personal académico en general, a fin de que consten por escrito y haya suficiente claridad respecto a las obligaciones de cada uno, para facilitar el proceso de patentamiento y evitar los posibles conflictos entre los actores involucrados.

Una política rectora sobre patentes al interior de las entidades de investigación y desarrollo puede, por un lado, salvar las carencias legales en torno las invenciones laborales, y por otro, equilibrar la situación actual entre la divulgación de los resultados de investigación y desarrollo sin apropiación jurídica, y por tanto, sin compensación económica, y la protección por patente de los mismos. Además, puede ser un mecanismo para incentivar la labor de investigación de manera que contribuya más a las innovaciones del país.

Asimismo, debe haber procedimientos de gestión de invenciones en las entidades de investigación para facilitar el patentamiento de las invenciones y precisar la responsabilidad de las personas que intervienen en cada etapa del procedimiento, desde el resultado de la investigación hasta su comercialización. Lo anterior exige el conocimiento del sistema de patentes y la claridad en las normas que regulan titularidad de las invenciones laborales, así como en las obligaciones tanto del patrón como del trabajador investigador. La clave para obtener mayores beneficios de las invenciones creadas con fondos públicos es la creación de un portafolio de patentes.