

Las Invenciones Patentables

Rafael J.L. Pérez Miranda*

Sumario: I. Las Invenciones patentables / 1. Concepto de invención / 2. Límites negativos / 3. Requisitos para que una invención sea patentable / 4. Invenciones no patentables / 4.1. Vegetales y animales / 4.2. Procesos y material biológico / 4.3. Invenciones referidas a la materia viva que son patentables / 4.4. Compromisos contraídos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte / 5. Novedad y prioridad / 6. Plazo de la patente / 6.1. Extensión del plazo / 6.2. Agotamiento del derecho / II. Las invenciones de los trabajadores e investigadores / 1. Invenciones Laborales / 2. Asalariado contratado para investigar (invenciones de servicio) / 2.1. Esfera de aplicación / 2.2. Asalariados universitarios / 2.3. Pagos adicionales / 2.4. Autoridad competente / 3. Otros asalariados / 4. Subvenciones públicas / 5. Ruptura de la relación laboral / 6. Derecho del investigador asalariado a exigir el patentamiento / 7. Las invenciones colectivas

1. Concepto de invención

La invención es el contenido sustantivo del sistema de propiedad industrial, susceptible de apropiación en ciertos casos por parte del inventor independiente o de la institución (empresa, universidad, instituto, fundación) en la cual el mismo labora; las formas de esta apropiación son diversas dependiendo de su envergadura y/o de la voluntad del titular: *patente*, *modelo de utilidad*, *secreto industrial*, también lo son los derechos y deberes que se derivan de las mismas. Como suele suceder con las instituciones importantes, existen diversos conceptos de invención tanto en el uso literario del idioma, en el mundo de la investigación científica o en el del derecho; a este último nos referiremos en especial.

El convenio de París no define a la invención y se refiere exclusivamente a las figuras que la protegen (patentes de invención y modelos de utilidad), esta ausencia es generalizable a la gran mayoría del derecho comparado, que deja la conceptualización a la doctrina; los juristas en términos muy amplios la describen como "una solución general a un problema técnico",¹ reducción utilitaria totalmente opuesta a la idea de invención que tienen los

científicos de otras áreas. A partir de este concepto tan simple, los autores proceden a acotarlo según las disposiciones legales que exigen generalmente originalidad, actividad inventiva, novedad, eliminando luego los hallazgos que no son considerados invenciones y las invenciones no patentables, para arribar así al concepto de *invención patentable*. A la consideración general de que no corresponde a la ley sino a la teoría jurídica elaborar definiciones, se agrega en este caso la gran dificultad de precisar el concepto de invención.

Esta era la tendencia en el derecho mexicano, pero la ley de 1991² da una definición bastante completa de lo que se entenderá a los efectos jurídicos como *invención*: "*...una creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta...*". Surge de su lectura la dificultad que tiene el legislador para *definir*, y en este caso el resultado no fue feliz, hubiera sido preferible reiterar que se trata de una solución general a un problema técnico. Pese a que la disposición agrega que "*quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación*

* Universidad Nacional Autónoma de México, ENEP Acatlán, Programa de Posgrado, México, marzo de 1993.

1. La ley chilena la define como "...toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial...", Ley 19 039, artículo 31, D.O. 25/1/91.

2. Así, Sepúlveda, César. *El sistema mexicano de propiedad industrial*, Ed. Porrúa., México D.F. 1981, pp. 49 y ss. En igual sentido la mayoría de los textos generales que serán citados con posterioridad.

3. *Ley de fomento y protección de la propiedad industrial*, Publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, México, el 27 de junio de 1991.

Industria, es evidente que el texto sólo define a los procesos, pese a que por el tipo de redacción los objetiva. De tal manera no queda claro en la definición legal que la invención es esencialmente normativa,⁴ establece una serie de pautas, pasos, que se deben cumplir y que, aplicados sobre la materia o la energía, permiten lograr un bien útil (invención de proceso); éste puede ser original y considerarse también una invención (invención de producto).

Por otra parte, la aplicación industrial o la posibilidad de su aprovechamiento por el hombre, son características necesarias para que la invención sea patentable, no una parte del concepto; nuevamente los requisitos de patentabilidad se incorporan a la definición de la invención. No resulta muy feliz tampoco la utilización de la palabra *creación* ni el agregado obvio de que la energía a transformar debe existir en la naturaleza.

2. Límites negativos

La ley establece una serie de limitaciones negativas que ubica en dos rubros: i) casos que se pudieran confundir con invenciones pero que, al menos jurídicamente, no lo son; ii) invenciones que, pese a reunir todos los requisitos de la ley, no son patentables. En este capítulo nos limitaremos a las primeras que ayudan a acotar el concepto de invención.

El límite superior de las invenciones son *los principios teóricos o científicos* (artículo 19, frac. I), habitualmente ubicados como ciencia básica; al igual que los *descubrimientos o revelaciones sobre lo que ya existía en la naturaleza, aunque no fuera conocido* (artículo 19, frac. II), es una exclusión común en la legislación comparada y en los precedentes legislativos mexicanos. Existe una preocupación por la no retribución a estos resultados de las investigaciones científicas básicas, indispensables para el avance de las tecnologías industriales. Se han propuesto diversas soluciones, como otorgar participación al menos a los resultados que fueren antecedente inmediato y necesario de una invención, pero es de muy difícil traducción en normas aplicables; reforzar los estímulos a los institutos y entidades que fomentan la investigación de alto nivel tampoco parece una solución válida pues en ellos se realizan investigaciones básicas y aplicadas y se corre el riesgo de que los científicos más calificados se orienten a éstas últimas ante la posibilidad de lograr un ingreso mayor. Si el otorgamiento del

derecho de exclusiva se basa en la necesidad de impulsar el progreso técnico y se considera que para ello no son suficientes los estímulos de otro tipo como salarios o retribuciones especiales, no resulta muy comprensible que se prive de ellos a los científicos que alimentan la innovación tecnológica. Paradójicamente, el argumento más sólido para no otorgarle exclusiva es que si así se hiciera se establecería un plazo muy amplio entre el *descubrimiento* y la *invención*, ya que el primero no se podría utilizar durante el tiempo de la protección; argumento de poca validez, pues se podría establecer un sistema parecido al de las *mejoras de patentes*, que funcionó durante mucho tiempo.

Por su falta de materialidad y aplicación industrial directa, también se excluyen los *esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios*, pese a la importancia que pudiera tener y a la consideración de sentido común que los ubica como invenciones. Son quizás el límite inferior de las invenciones. Las mismas características tienen los *métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales*, si bien en estos casos ha influido la importancia de los avances en este campo para la atención de la salud; la ampliación al campo animal se fundamenta, aparentemente, en su posible traslado a la medicina humana. Estos últimos argumentos carecen de relevancia hoy en día, ya que tanto en México como en la mayoría de los países adheridos al convenio de París se acepta la protección de productos farmacéuticos y de los procesos para su obtención, así como los microorganismos.

Algunos productos intelectuales similares a las invenciones, como los *programas de computación* (artículo 19/TV) o la *presentación*, con originalidad o no, *de información* (artículo 19A0, no reúnen entidad suficiente ni las características inherentes a las mismas. Al igual que *las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias* (artículo 19/VI) estarán protegidas generalmente como obras por la ley de derechos de autor; en las reuniones de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial se ha propuesto que se proteja como obra por las leyes sobre autores a la presentación de información sistematizada en base de datos aún, según algunos países, cuando carezcan de originalidad. Por último, la ley considera que no es una nueva invención la *yuxtaposición de invenciones conocidas o las mezclas de productos conocidos...* (artículo 19/V111).

4. Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, Ed. Civitas, Madrid, España, 1978, pp. 538 y ss.

3. Requisitos para que una invención sea patentable

El titular de una invención puede lograr su uso exclusivo (i) si reúne los requisitos exigidos para que se la considere *patentable*, y (II) si su patentamiento no está *prohibido*.

La invención debe ser *nueva*, no debe haber sido utilizada o difundida mediante descripción oral o escrita antes presentarse la solicitud en México, o en el extranjero en el período de prioridad reconocida en su caso, salvo que lo hubiere sido por el inventor o su causahabiente un año antes de los términos citados, o la hubiere exhibido en una exposición nacional o internacional. Si respecto a la misma invención se hubiese presentado una solicitud de patente en México con anterioridad, aunque la misma no hubiere sido publicada, no se la considerará nueva. Pudiera darse el caso de que se hubiera presentado una solicitud respecto a la misma invención, con anterioridad, fuera de México; en este caso la última carecerá de novedad por cuanto ya ha sido difundida, si bien el recurso más sencillo en términos procedimentales será recurrir al derecho de prioridad. Esto por cuanto en el patentamiento se exige una novedad *universal*, a diferencia del registro de modelos de utilidad, en el cual se exige sólo novedad *nacional*.

Se requiere además que la invención tenga una cierta entidad, importancia, resultado de una *actividad inventiva* (artículo 15), que la retribución de la exclusiva se otorgue a quien ha realizado una actividad intelectual de importancia que ha derivado en una creación útil para el desarrollo de la humanidad. Este requisito es enunciado así en la legislación de habla hispana y si bien el derecho tiene, o puede tener, denominaciones técnicas utilizando palabras cuyo significado difiera del que se le atribuye en el uso común, no es conveniente que la diferencia sea sustancial, en especial cuando ello no es necesario. En efecto, la ley no exige que quien solicita una patente pruebe que la *invención* fue el resultado de una *actividad inventiva*, sino que el *resultado* tenga una entidad, una importancia, especial. La exigencia se refiere al resultado, que no debe poder deducirse *del estado de la técnica, en forma evidente, para un técnico en la materia* (artículo 12/111), tomando en cuenta la fecha de la presentación de la solicitud o la de prioridad alegada y reconocida según corresponda. Se puede argumentar que un resultado de envergadura, dado el desarrollo actual de la tecnología industrial, no puede ser casual y será generalmente producto de una actividad programada; sin

embargo, si lo que se exige es sólo un tipo de resultado, no es conveniente decir que se exige una cierta calidad de proceso para obtenerlo.

Tanto en la novedad como en la actividad inventiva se debe tener en cuenta el estado de la técnica en el momento de la presentación de la solicitud si no se ha iniciado antes el trámite en otro país, y en la fecha alegada para el beneficio de la prioridad si así hubiera sido. En lo que hace a la novedad, para saber si no se trata de un invento que surge de los conocimientos técnicos ya existentes y difundidos, o si no ha sido ya objeto de patentamiento; respecto a la actividad inventiva, para saber si *el resultado* tiene una entidad tal que sobresale entre los conocimientos tecnológicos del área.

El requisito de *aplicabilidad industrial* es tradicional en la materia y se debe interpretar en sentido amplio, el invento debe ser *útil* a la esfera productiva o susceptible de ser producido, no interesando que lo sea en el área industrial, mercantil, agropecuaria o de servicios. La exigencia se establece cuando se define a la *invención* al sólo efecto de aclarar que abarca procesos y productos (artículo 16) y se reitera cuando se fijan los requisitos de patentabilidad, lo cual sería conveniente evitar en una futura reforma.

4. Invenciones no patentables

El tema de las invenciones que, reuniendo todos los requisitos descritos, no son patentables ha sido en el derecho nacional y comparado uno de los temas más interesantes y debatidos, en parte por los intereses económicos y sociales que afecta. El privilegio de exclusiva no sólo deriva en la posibilidad de explotación monopólica de una actividad o producto, sino también la posibilidad de *no explotación*, que implica no abastecimiento al mercado local, al menos durante un largo plazo (tres o cuatro años, según los casos).

Es así que un país no puede admitir el patentamiento de armas de guerra por parte de ciudadanos de un país que figura entre sus hipótesis de conflicto armado, si ello impide su fabricación o compra, afectando su capacidad de defensa. Los inconvenientes en el área de defensa se repiten respecto a productos o procesos estratégicos para la alimentación y salud de los ciudadanos, o para el desarrollo económico. Estas contradicciones entre los derechos de un inventor, la necesidad de estimular las invenciones aplicables y la de evitar el desabastecimiento en áreas estratégicas, motivan las dificultades aludidas

para determinar las exclusiones en el patentamiento.

Si bien en principio las exclusiones se basan precisamente en la importancia positiva de las invenciones, la más generalizada responde a una razón inversa y corresponde a aquellas cuyos contenido o forma sean contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres; esta disposición la encontramos en todas las leyes sobre propiedad industrial, sin que haya un justificativo real para las mismas, ya que es difícil concebir una invención que encuadre en la misma. Al menos luego de las bombas nucleares y de las armas químicas utilizadas por los gobiernos, no es concebible una invención cuya capacidad de agresión moral sea mayor; una invención no puede ser contraria al orden público ni a las buenas costumbres, y es probable que esta disposición nunca se haya utilizado.

El principio general es que *todas las invenciones nuevas, útiles y derivadas de una actividad inventiva* son patentables, salvo que *expresamente* la ley lo prohíba. Sin embargo, la ley mexicana incorpora una criticada novedad respecto a la técnica legislativa habitual del derecho comparado, estableciendo en qué caso serán patentables y en que caso no,⁵ las invenciones que se refieran a materia viva; este sistema provocará sin duda problemas serios de interpretación, es probable que la redacción sintética que demanda una ley permita describir aquellos casos en que se considera conveniente prohibir el patentamiento, pero al incluir también las patentables se requiere de una competitividad imposible de detallar. Este sistema proviene de la reforma de 1987 introducida a la ley de 1976, en la cual se pretendía hacer manifiesta la patentabilidad de algunas invenciones vinculadas a la materia viva, evitando interpretaciones jurisprudenciales que por historia y tradición las excluyeran pese a su no prohibición expresa, argumento que igualmente no resulta convincente; hasta tanto se reforme la ley, consideramos que a efectos de dar claridad y coherencia a la ley, es conveniente interpretar que las *prohibiciones son taxativas y las autorizaciones meramente ejemplificativas*.

4.1. Vegetales y animales

Como regla general no son patentables las razas y especies animales ni las especies vegetales, pero sí las variedades vegetales; en este aspecto la ley mexicana pareciera diferir con la tendencia generalizada del derecho comparado, en especial europeo, que prohíbe el

patentamiento de las variedades vegetales⁶, sin embargo se debe acotar que estas últimas están en general adheridas a la convención de protección de obtenciones vegetales y protegen a las variedades vegetales mediante legislación específica; la redacción de la norma mexicana corresponde a una opción de protección mediante el patentamiento que deberá modificarse si en el futuro adhiere a la convención-aludida. Es también conveniente tener en cuenta la confusión legislativa en estos temas, en el cual, por ejemplo, la ley chilena *no considera invención* a las variedades vegetales y razas animales (lo que considero que no se debe interpretar como que autoriza el patentamiento de las especies, que sería una parte del todo prohibido);⁷ la resolución vigente del Acuerdo de Cartagena declara no patentables las especies y razas animales, y los procedimientos para su obtención, sin hacer referencia a los vegetales;⁸ la legislación española declara no patentables las razas animales y las variedades vegetales protegidas por ley especial sobre obtenciones vegetales, sin hacer referencia a las especies en ninguno de los casos,⁹ prohibición similar a las restantes legislaciones de la Comunidad Europea (sin el agregado de la española que pareciera dar a entender qué son patentables las variedades vegetales no protegidas por la ley específica).

La ley establece límites especiales para el derecho de exclusiva derivados de patentes relacionadas con materia viva (artículo 22), el cual no será oponible: cuando se *utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que se realice en forma reiterada* (inc. V); ni a un tercero que *los utilice, ponga en circulación o comercialice... para fines que no sean de multiplicación o propagación, después que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio...* (inc. VI).

4.2. Procesos y material biológico

La ley establece que no serán patentables los procesos *esencialmente biológicos* para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades; los métodos puramente biológicos (cruce de razas, injertos) no son patentables en aplicación de los principios generales. La introducción de elementos físicos o químicos no biológicos obligarán a precisar magnitudes para saber en qué caso el elemento biológico ha sido o no *esencial*.

5. Correa, Carlos, "Nuevas tendencias sobre patentes de invención en América Latina", en *Revista del Derecho Industrial*, Año 13 - núm. 9, Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1991, p. 425.

6. Correa, Carlos, *op. cit.*

7. Artículo 37 inc. b) ley citada.

8. Artículo 17 inc. b) de la Decisión citada.

9. Artículo 5, incs. b) y c) ley citada.

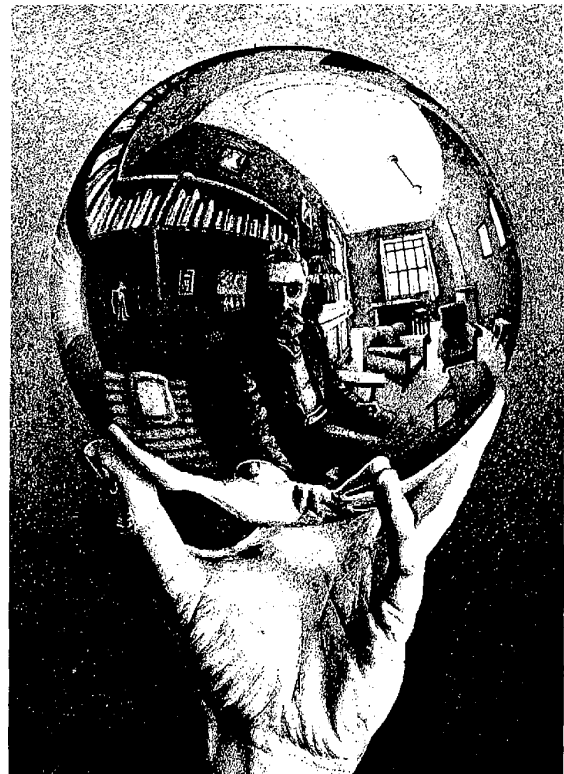
Tampoco son patentables el material genético, el material biológico tal como se encuentra en la naturaleza y las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano. Estas excepciones plantean varias dudas, como la posibilidad de patentar el material biológico que se encuentra en la naturaleza luego de ser separado y purificado,¹⁰ tal cual lo aceptan los tribunales europeos y estadounidenses. La exclusión de las invenciones vinculadas a la materia viva que compone el cuerpo humano y la del material genético debe interpretarse como un principio general sujeto a las excepciones de la primera parte del artículo 20 en el que se determina qué invenciones vinculadas a la materia viva son patentables.

4.3. Invenciones referidas a la materia viva que son patentables

Expresamos con anterioridad que esta inserción (artículo 20,1) dará lugar a serios problemas de interpretación, pues seguramente habrá una zona gris entre lo patentable y lo no patentable difícil de dirimir en el mismo campo científico, como la distinción entre especies y variedades. Sin embargo, al prohibir el patentamiento de las especies vegetales y no habiendo un sistema específico de protección para las obtenciones vegetales, pareció necesario al legislador establecer esta aclaración afirmativa (artículo 20.1.a).

Similares razones llevan a incluir la patentabilidad de invenciones relacionadas con *microorganismos* (artículo 20.1.b.) o *las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten de los mismos*. En el mismo texto ejemplifica *bacterias, hongos, algas, virus, micoplasmas, protozoarios, células que no se reproduzcan sexualmente*, que se podrían considerar en algunos casos como materia viva vegetal o animal no patentable (en este último caso está prohibido el patentamiento tanto de razas como de especies).

La ley de invenciones y marcas de 1976 prohibía el patentamiento de *los procesos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos; medicamentos en general; bebidas y alimentos para consumo animal; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con actividad biológica* (artículo 10, inc. VII), si bien por un artículo transitorio de la reforma de 1987 se autorizaba su patentamiento a partir de enero de 1997. La nueva ley decidió adelantar la autorización del patentamiento de estos procesos y consideró conveniente hacerlo de manera expresa y con la misma redacción (artículo 20.1.c), agregando solamente los de bebidas y alimentos para consumo humano.



La legislación mexicana en este tema ha ido avanzando, de una extensa lista de prohibiciones de patentamiento de procesos y productos, por razones de defensa, salud, alimentación y desarrollo, al listado de un mínimo de prohibiciones, en el camino de los criterios de los países industrializados. Las prohibiciones de la ley de 1976 fueron reducidas en 1987 (una de las más importantes de las prohibiciones eliminadas fue la de los *procesos* para la obtención de productos químico-farmacéuticos) y en muchas de las que se mantuvieron se estableció que la prohibición caducaría en enero de 1997 (entre las que destacan los productos químico-farmacéuticos, medicamentos en general y fertilizantes); la nueva ley adelanta el período establecido y faculta el patentamiento a partir de su entrada en vigencia.

También mediante una disposición transitoria, se autoriza a patentar a quienes se hubieren visto impedidos de hacerlo por la prohibición establecida en los incisos VIII a XI del artículo 10 de la Ley de invenciones y marcas citadas, siempre que hubieren presentado una solicitud de patente ante un país miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes antes de que entrara en vigencia la nueva ley, y siempre que no se hubiere iniciado la explotación de los productos y procesos concernidos; es decir que las invenciones presentadas en las condiciones aludidas en cualquier fecha *se considerará que no han perdido su novedad*. La patente caducará junto a la

10. Correa, Carlos, *op. cit.*, p. 426.

otorgada en la primera solicitud. Esta autorización responde a un reclamo, reiterado en los foros internacionales por parte de los países desarrollados, que no era necesario satisfacer tan cuidadosamente y presenta algunas contradicciones manifiestas.

En efecto, se reconoce un privilegio a quienes hubieren presentado una solicitud de patentes en los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, al que están adheridos los principales países sede de transnacionales, en especial químico-farmacéuticas, pero *no México*¹¹ Además, según esta disposición se podría solicitar el patentamiento de *procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades* (artículo 10 inc. IX. de la citada Ley de Invenciones y Marcas); sin embargo, el artículo 20 inc. II. a) dice que no serán patentables "...*Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicación, por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales*"; y según el 20.II.d. tampoco se podrá patentar *el material genético*.

4.4. Compromisos contraídos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Las partes del TLC se comprometen a proteger los productos farmacéuticos y agroquímicos mediante patente y las variedades vegetales mediante patentes, esquemas especiales o ambas; México ha optado en principio por el patentamiento. También se establece el compromiso de proteger los esquemas de trazado (topografías) de *circuitos integrados* (esquemas de trazado) de conformidad con lo señalado en los, artículos 2 a 7, 12 y 16.3 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, abierto a la firma el 26 de mayo de 1989; también en este caso nos encontramos con la situación peculiar de que ninguna de las partes había ratificado al primero de enero de 1993 este tratado. En efecto, E.U.A. no está de acuerdo con el tratado aludido, por lo cual continúa aplicando la ley de 1984 que exige reciprocidad conforme a la protección establecida en la misma y no acepta el principio de *trato nacional*, que hubiera derivado de otorgar la protección de manera *sui generis* en el marco del sistema del Convenio de París (patente) o de Berna (derechos de autor).

S. Prioridad

Es el derecho de un inventor que ha presentado una solicitud de patente en un país (llamado país de origen) de exigir que la fecha en que realizó la misma se considere fecha de presentación *ficta* en los restantes países en que solicite el privilegio a los efectos de determinar que es el primer inventor y que se trata de una invención nueva. Para reconocerlo, estos países generalmente exigen que el *país de origen* sea miembro de la Unión de París u ofrezca reciprocidad abierta.

Está estrechamente vinculado al requisito de novedad: un inventor al probar que una invención es nueva está probando además que es quien primero la ha obtenido; en efecto, para el examen de novedad de una solicitud se considera en el estado de la técnica a todas las presentadas en México con anterioridad que se encuentren en trámite, aunque no hubieran sido publicadas (artículo 17). Si la patente se hubiere solicitado primero en algún país miembro de la Unión de París o que hubiere adherido a un Tratado Internacional del que México fuera miembro, o que ofreciera reciprocidad para casos similares a los ciudadanos o residentes mexicanos, el peticionante podrá demandar, con base en el principio de prioridad, que se reconozca como fecha de presentación en México la del país en que se hubiere radicado la solicitud originariamente (artículo 40); en este caso integrará el estado de la técnica como si la solicitud se hubiera presentado en México en la fecha aludida.

Para poder alegar la retroactividad, debe presentar la solicitud en México dentro del año siguiente a la fecha en que lo hubiera hecho en el país de origen. La ley mexicana alude a tratados internacionales de manera muy genérica, sin realizar la necesaria aclaración de que se limita a aquellos a los que México hubiera adherido y que se ocupen de este tema. Por último el artículo 41 inc. IV. pareciera indicar que el requisito de que exista reciprocidad en el país de origen se añade a los anteriores, lo cual contradice al convenio de París que se basa en el principio de *trato nacional* y no de reciprocidad [véase *infra*]; se debe interpretar que la reciprocidad sólo se exige a los países que no pertenecen a la unión de París o que no comparten con México la adhesión a un tratado internacional que regule esta institución.

La fecha de presentación de la solicitud, o la fecha ficta que surja de la aplicación del principio de prioridad, sirven además para determinar quién será el titular de la patente cuando fueren más de uno los que hubieren logrado la invención independientemente.

11. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Washington 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984; al 1º de enero de 1993 habían adherido 56 estados, entre los que no se encontraba México.

Conforme a lo dispuesto en la Unión de París, en México se acepta la prioridad múltiple, pero sujeta a ciertas restricciones; en principio la prioridad sólo comprende los derechos que se deriven de las reivindicaciones presentadas en el país de origen, para las reivindicaciones adicionales se puede solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad. Si la invención descrita en una solicitud puede derivar en más de una patente, la autoridad administrativa deberá darle al solicitante un plazo de dos meses para que la divida en varias solicitudes y se mantendrá como fecha la de la solicitud originaria. El mismo principio se deberá aplicar cuando en el país de origen se hubiere presentado una solicitud y en México pudiera derivar en más de una patente (artículo 54).

6. Plazo de la patente

Es este uno de los puntos más debatidos y en el que ha habido mayor anarquía en la doctrina, en el derecho comparado y en el mismo derecho nacional; en la ley de patentes y marcas de México de 1942 la patente se otorgaba por *quince* años que se contaban a partir de la presentación de la solicitud, con posterioridad y siguiendo una idea de que era conveniente limitar los privilegios derivados de la propiedad industrial por cuanto afectaban negativamente las posibilidades de desarrollo, se redujo el plazo en la ley de 1976 a *diez* años a partir de la fecha de expedición del título, si bien se consideraba como fecha legal la de presentación de la solicitud; en 1987 se publicaron reformas importantes a la ley de invenciones y marcas de 1976 que incluían una ampliación del plazo a *catorce* años, con la misma fecha legal. En el derecho comparado también estos plazos son variados, inclusive en las últimas leyes {*quince* años en la legislación chilena citada, *quince* años susceptibles de ser extendidos a *veinte* en casos especiales en la legislación andina que en la decisión 85 sólo autorizaba *diez*}; las corrientes proteccionistas que se consolidan en algunos proyectos de integración han llevado sin embargo a establecer un plazo promedio de *veinte* años (casi todos los países europeos y los proyectos de reforma de Brasil y Argentina).

Si bien los autores han tratado de justificar la diversidad con argumentos variados¹² se trata de uno de los temas en los que resulta más difícil argumentar en favor de la naturaleza jurídica de la apropiación de la invención como *derecho de propiedad*, el derecho absoluto a la explotación exclusiva es temporal y al finalizar el plazo el

bien inmaterial pasa a ser de *dominio del público* [si bien generalmente se dice "de dominio público"], puede ser utilizado por cualesquier persona. Además de ello, todos los argumentos utilizados respecto a la extensión de los plazos en la patente o en los registros de modelos y diseños consideran elementos ajenos a la citada naturaleza jurídica. Lo que realmente está en juego es el tiempo razonable en el cual la empresa titular de la patente podrá amortizar los gastos de inversión que le ocasionó arribar a la innovación tecnológica y obtener una ganancia razonable, los efectos nocivos que se derivan de otorgar a una persona en todo el mundo la exclusividad en la utilización de un proceso tecnológico o en la fabricación de un producto, el tiempo de vida útil de una invención antes de ser sustituida por otra de mayor utilidad (único argumento, entre los principales, que se podría vincular forzosamente a la propiedad, en tanto implicaría la desaparición de la misma por el desgaste del tiempo). Llegar a una determinación equitativa considerando todos estos factores implicaría la toma de decisiones individualizadas, y no es necesario argumentar sobre su falta de practicidad en esta institución; en razón de ello la fijación de los plazos es siempre *arbitraria* e influida fundamentalmente por las corrientes ideológicas predominantes en materia de política económica y derecho internacional y por las situaciones de fuerza en que se encuentran los actores en un momento determinado. Las erráticas tendencias descritas no lo son tanto si las evaluamos respecto a la importancia que han adquirido las invenciones en la última etapa de desarrollo económico mundial, la debilidad de los países en desarrollo en los organismos económicos internacionales con posterioridad a la crisis de la deuda externa y la difusión internacional de las ideas llamadas neoliberales o de preeminencia del mercado en la asignación de recursos.

Según la ley mexicana de 1991, las patentes tienen un plazo de vigencia de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de la prioridad reconocida si hubiere sido alegada con éxito. Algunos autores consideran que en los casos en que se reclame la reciprocidad, el plazo de vigencia no podrá superar el otorgado por las normas del país en que se solicitó originalmente, y así lo ha recogido la legislación chilena¹³, la cual se basa en un principio tradicional de derecho internacional, el de *reciprocidad*, y no en el de *trato*

12. Ascarelli, T., *op. cit.*, pp. 294 y ss.

13. La ley chilena dice que: "...art. 39. ...las patentes que se soliciten en Chile para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero, sólo se otorgarán por el tiempo que aún falte para expirar el derecho en el país en que se solicitó o se obtuvo la patente...", sin que pueda exceder, claro, el plazo establecido por la misma ley para los restantes casos, que es de quince años.

nacional e independencia de las patentes que consagra la Unión de París. Si bien en este caso la aplicación del principio de reciprocidad puede ser de utilidad a los países de menor nivel de desarrollo tecnológico, como norma general puede resultar muy dañina a los mismos efectos y es por ello que en esa magnitud intenta ser aplicada por los países desarrollados [ver lo expuesto respecto a los microcircuitos].

6.1. **Extensión del plazo**

La fijación del plazo a partir de la fecha de presentación de la solicitud ha provocado algunas demandas de empresas que consideran que los trámites no son iguales para todos los productos y procesos, en especial lo han hecho los laboratorios químico-farmacéuticos; alegan en efecto que, además de los largos trámites del área administrativa de patentes, deben cubrir con todos los requisitos y procedimientos administrativos de las oficinas de salubridad. En razón de ello se han arbitrado diversas soluciones al respecto, una de las cuales consiste en fijar el plazo a partir de la fecha en que se entrega el documento que otorga la patente, como lo establecía la ley de 1942 ya citada; otro es el establecido por la legislación mexicana actual y consiste en otorgar una prórroga a los productos y procesos farmacéuticos (artículo 23).

Los requisitos para obtener la prórroga son: i) que el titular otorgue una licencia de explotación irrevocable y no exclusiva a una persona moral con mayoría de capital mexicano por el plazo de la patente [incluida la prórroga] dentro de los seis meses de otorgada la patente o el permiso sanitario (lo que ocurra más tarde), ii) Esta licencia no podrá transferirse a un tercero sin autorización del titular y si no es explotada en los términos convenidos éste podrá solicitar su cancelación. Una ampliación similar, sin los requisitos descritos, otorga la legislación estadounidense a los productos y procesos farmacéuticos.

Es conveniente realizar ciertos comentarios a esta autorización de prórroga que es una incorporación novedosa en nuestro derecho de patentes. Es muy difícil que un laboratorio transnacional se desprenda del beneficio de la explotación monopólica y otorgue una licencia irrevocable dentro de los seis meses siguientes a la expedición del título, al sólo efecto de lograr una prórroga que comenzaría a brindar beneficios veinte años después. Muchos años antes el proceso o producto patentado puede haber perdido en parte, o en todo, su valor comercial. La licencia *no debe ser exclusiva*, requisito sin fundamento consistente, ya que esa va a ser la intención del titular de la patente y no era necesario imponerla, pero podría darse el caso de que no

encontrara un licenciario por esta causa, que implica la posibilidad del licenciante de explotar la patente o de otorgar otras licencias, y del segundo de no poder transferirla en el caso de no haber logrado una utilización económicamente satisfactoria de la invención; si se pretendía establecer un requisito debería haber sido el inverso, *el otorgamiento de una licencia exclusiva*. En la actual redacción se presta para el otorgamiento de licencias a empresas vinculadas de una u otra forma que realizarían una explotación mínima, que inclusive podría justificar la cancelación de la licencia, permitiendo al titular de la patente aumentar el plazo y realizar la explotación absolutamente mayoritaria fabricando el producto o importándolo a un mercado cautivo. Se exige además que la licencia se inscriba en la Secretaría. La obligación de otorgar la licencia a una persona moral con mayoría de capital mexicano deja abierta la duda respecto a porqué no se puede otorgar a una persona física mexicana; por último el Tratado de Libre Comercio establece el principio de trato nacional y de residente de nación más favorecida, el que más convenga, para todas las inversiones no estratégicas, por lo cual si se aprobara esta disposición debería ser modificada en los plazos convenidos en el mismo.

6.2. **Agotamiento del derecho**

El privilegio de exclusiva otorgado por la ley a los titulares de derechos intelectuales podría convertirse en un obstáculo a la producción y comercialización de bienes si no se establecieran límites al ejercicio de los mismos. Uno de ellos y el más importante es que el derecho se agota con su ingreso legítimo al mercado; es decir, el titular de un derecho intelectual obtiene su *beneficio* cuando vende directamente, o a través de una persona autorizada, el producto patentado o fabricado con el proceso patentado, y a partir de ese momento carece de derechos para impedir u obstaculizar la circulación del mismo.¹⁴ Este principio adquiere relevancia en la protección de la competencia; el titular de la patente o su licenciario no podrán condicionar la comercialización de los bienes que ponen en el comercio fijando precios, prohibiendo su exportación, su venta a personas determinadas, o cualquier otra condición que pueda ser restrictiva de la competencia, y si lo hiciera carecerá de legitimación para accionar contra quien no cumpliera, pues estaría violando

14. Batioli, Emilio L., "Agotamiento de derechos de propiedad intelectual e importaciones paralelas", en *Revista del Derecho Industrial*, Año 13, septiembre-diciembre 1991, núm. 39, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 550.

la legislación que protege la libre competencia. El derecho que se agota al poner el bien legítimamente en el mercado es precisamente el privilegio monopólico que al ser otorgado por la ley lo protege de las sanciones anti monopólicas, y así lo han entendido los tribunales estadounidenses y de la Comunidad Europea.¹⁵

La ley mexicana ha reconocido expresamente este principio en el "artículo 22. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: ...II) cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio:..." Si bien la ley no lo aclara expresamente, debemos entender que se refiere a la introducción lícita en el mercado nacional o extranjero, por cuanto no es válido realizar distinciones que la ley no realiza; por lo tanto, el titular de una patente o licenciataria no podrá oponerse a la importación del bien patentado si no prueba fehacientemente que el mismo realizó su primera introducción al mercado ilegalmente. Avala esta interpretación el rechazo por el legislador de una iniciativa de modificación, de la comisión correspondiente del Senado, al proyecto del ejecutivo otorgando expresamente este derecho al titular de la patente.¹⁶

II. Las invenciones de los trabajadores o investigadores asalariados

1. Invenciones laborales

Las invenciones realizadas por personal en relación de dependencia son frutos civiles y, conforme a las normas generales del derecho, corresponden al propietario de los insumos utilizados y a quien adquirió la fuerza de trabajo mediante un salario. Sin embargo, por la importancia de las invenciones y de la actividad laboral que las produce, en la mayoría de los regímenes jurídicos se establecen algunas normas específicas al respecto. Este capítulo de las normas sobre patentes y modelos ha adquirido mayor importancia en las últimas décadas, en las cuales los aportes inventivos se originan en equipos de investigadores contratados para el desarrollo de esta función, la de investigar y/o la de transformar

conocimientos científicos en invenciones aprovechables en la industria, comercio o servicios.

La doctrina europea sigue en general un criterio originado en el derecho alemán, que distingue las llamadas *invenciones de hacienda o de empresa* que son (i) las realizadas por personas que han sido contratadas especialmente para realizar tareas de investigación científica que puedan derivar en invenciones patentables o registrables¹⁷, las *invenciones de servicio* que son (ii) las realizadas por otros asalariados en el desarrollo de sus funciones, que no son específicamente las de investigar, pero utilizando laboratorios o bienes de la empresa, conocimientos proporcionados por la misma y/o ocupando el tiempo de trabajo retribuido; y (iii) *las invenciones libres*. Esta clasificación deja, sin embargo, muchas zonas grises, como distinguir la importancia del instrumental utilizado por quien no fue contratado para investigar, el tiempo laboral utilizado, los descubrimientos casuales; en el caso de personas contratadas para investigar, qué sucede cuando logran resultados patentables en actividades diferentes al objeto del contrato de trabajo, si renuncian antes de lograr el resultado y luego lo registran o patentan por su cuenta o por cuenta de otra empresa, o el caso inverso: que fueran despedidas antes de lograr un resultado previsible.

La ley sobre propiedad industrial de México se remite (artículo 14) a la Ley Federal del Trabajo (LFT) (artículo 163) cuando las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales se realicen por personas que estén sujetas a *una relación de trabajo*; sin embargo, la LFT se refiere exclusivamente a las *invenciones realizadas en la empresa* y a las *invenciones libres*, apartándose expresamente de la tendencia europea al menos en dos aspectos: a) regla las invenciones laborales en la ley del trabajo y no en la correspondiente a propiedad industrial, lo cual en su momento provocó la crítica de los sectores empresariales, y b) no regula las invenciones de servicio¹⁸; unifica ésta con las libres, otorgando al patrón sólo el derecho de opción, como se verá adelante.

15. Fernández Novoa, Carlos, *El contenido del derecho de patente*, Bisbal, Joaquim y Viladas, Caries, *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ed. Ariel Derecho, Barcelona, España, 1990, p. 35, Battioli, op. cit., p. 547.

16. Véase la evolución del proceso legislativo en Serrano Migallón, Fernando, *La propiedad industrial en México*, Ed. Porrúa, México, D.F., 1992.

17. El resultado final de una investigación no puede ser previsto, ni su éxito exigido, mucho menos la posibilidad de lograr el patentamiento de un resultado exitoso. En efecto, una investigación que concluye obteniendo el resultado buscado puede haber finiquitado cuando ya otra persona inició el trámite de la misma invención. Es por ello que hablamos de personas contratadas para investigar y no para inventar. Véase en igual sentido Correa, Carlos, "Contratación de investigación y desarrollo con la Universidad", *Revista del Derecho Industrial*, Año 14, núm. 40, Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina, nota 3, p. 6; el autor se remite a las obligaciones de "medio" y de "resultado"; Lema Deve-sa, Carlos, "Las invenciones laborales en la ley de patentes de 20 de marzo de 1986"; en Bisbal, Joaquim y Viladas, Caries (dirección y coordinación), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ed. Ariel Derecho, Barcelona, España, año 1990, p. 150.

18. De la Cueva, Mario, *El nuevo derecho mexicano del trabajo*, Ed. Porrúa, México, D.F., 1975, pp. 431 y ss.

2. Asalariado contratado para investigar (invenciones de servicio)

Hemos dicho en repetidas oportunidades que el inventor individual que, trabajando en su laboratorio, logra una invención patentable o registrable, representa un porcentual marginal, y es casi inexistente cuando se trata de innovaciones relevantes para el mundo industrial moderno. La mayoría de los resultados exitosos se obtienen en equipos organizados *ex-profeso* por grandes empresas (mayoritariamente transnacionales), universidades e institutos (públicos o privados) de investigación. En estos casos, la LFT establece que "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 corresponderán al patrón..." (artículo 163,11.). Si bien soluciona de esta manera el núcleo más importante de la problemática en análisis, deja algunas zonas grises que analizaremos.

2. 1. Esfera de aplicación

La Ley Federal del Trabajo sólo se refiere a invenciones que puedan derivar en patentes o mejoras, no contemplando los modelos y los diseños industriales. Se debe interpretar, en consecuencia, que cuando la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial remite a esta disposición, ordena que se aplique el mismo principio general, por analogía, a los modelos y diseños industriales; en igual sentido cuando se trate de invenciones de trabajadores que no se encuentren comprendidos por la Ley Federal del Trabajo.

Al referirse a las invenciones realizadas "en la empresa", no lo hace en sentido estricto, debiéndose entender que también corresponderán al patrón las que se encuentren comprendidas en los objetivos del contrato, en especial si ocasionalmente cumplía su actividad laboral fuera de la misma. La palabra empresa debe interpretarse, en consecuencia, en sentido amplio e incluye, a estos efectos, a las universidades o institutos de investigaciones académicas y gubernamentales.

2.2. Asalariados universitarios

En el caso de los investigadores universitarios, no se presentan problemas con los de tiempo exclusivo que dedican la mayor parte de su tiempo a la investigación en equipos determinados, pero sí cuando se trata de investigadores-docentes que laboran en más de una institución y el resultado es obtenido fuera del ámbito

específico de un equipo de investigación, pero utilizando de alguna manera el tiempo pagado por la universidad y las instalaciones especializadas de la misma. Los contratos y designaciones de la universidad no contemplan, generalmente, la asignación a una actividad concreta o a una línea de investigación, por lo cual estos casos se deberán resolver casuísticamente, considerando los objetivos de promoción de la investigación científica por parte de las normas de propiedad industrial y los salarios generalmente reducidos de los investigadores de las universidades públicas.

Otro problema que presenta la universidad es el de los becarios, en especial los que están realizando estudios e investigaciones de doctorado o posdoctorado, tanto por la importancia de las investigaciones que realizan como por los ingresos. Tienen la forma jurídica de becas, por ejemplo, las sumas extras que perciben los investigadores del Sistema Nacional de Investigaciones y los estímulos especiales por dedicación exclusiva o productividad; este sistema de pago a profesionales de alto nivel evade de cierta manera las normas sindicales, no provoca pagos a las instituciones de asistencia social y previsionales, pero suele ser cuantitativamente mucho más importante que los salarios y, en algunos casos, proviene de instituciones ajenas a las universidades que podrían reclamar una cuota parte en la propiedad de las invenciones patentables o registrables. De no hacerlo, los investigadores podrían reclamar esta cuota parte para ellos, en la medida en que el estímulo de la Secretaría de Educación Pública o CONACYT (en el caso de México) es para los investigadores, no para las instituciones.

Es conveniente tener en cuenta en este punto la distinción entre los derechos morales sobre la patente o registro, los derechos de propiedad, los de explotación, y los derechos pecuniarios que se pueden derivar del otorgamiento de licencias. En algunos casos las universidades establecen estímulos a los investigadores otorgando derechos pecuniarios sobre la explotación de las patentes, pero reteniendo el derecho de propiedad¹⁹. Este principio de reserva del derecho de propiedad en la relación con

19. La reglamentación especial dictada por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) establece la propiedad exclusiva de la universidad sobre los resultados de la investigación cuando se hubieren obtenido únicamente con el aporte de la universidad; la propiedad es conjunta cuando se obtienen (los resultados) con el aporte o mediante convenio, con otras instituciones o empresas (art. 3). En ambos casos, se reconoce a los *investigadores responsables* de los resultados obtenidos el 50% de los beneficios que correspondan a la Universidad por la explotación de dichos resultados (art.6). *Resolución 787/90 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires*, Argentina, 14/11/90. Véase *Revista del Derecho Industrial*, año 14, enero-abril de 1992, núm. 40, Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1992, pp. 267 y ss.

los investigadores es objeto de discusión teórica en muchas universidades estadounidenses, cuando se trata de una actividad inventiva que se realiza fuera de un equipo constituido especialmente al efecto.

Respecto a los derechos de autor, generalmente las universidades autorizan que se registren a nombre de sus docentes-investigadores, o al menos que los mismos perciban los ingresos derivados del mismo. Sin embargo, cuando se registran como derecho de autor los programas de cómputo, la tendencia generalizada es a darle el mismo tratamiento que a las patentes [apropiación por parte de la universidad]²⁰, y si bien es un tema que no ofrece una opinión doctrinal pacífica²¹ nos reafirma en lo expuesto en otros ensayos respecto a la solución forzada que se ha dado al tema de la protección del *software*.

2.3. Pagos adicionales

Conforme a los principios laborales, ningún trabajador puede exigir un *plus* por haber cumplido la encomienda para la cual se lo contrató, y si el resultado esperado - pero no exigible- es una invención patentable, la situación no debería variar, ya que tampoco se podría reducir el salario si no se logra la invención o no se la puede patentar por haberlo hecho otra persona antes. Sin embargo, diversos regímenes jurídicos dejan abierta la posibilidad de, u obligan a, una retribución suplementaria en estos casos. La legislación francesa establece que la misma depende de las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo, o acuerdos de empresa;²² según la italiana y española nada puede demandar el inventor,²³ si bien esta última prevé la posibilidad de que se tenga que realizar un pago suplementario al trabajador cuando el resultado obtenido exceda de manera evidente el contenido del contrato.

En sentido similar, la legislación mexicana obliga a pagar un estipendio extra cuando la importancia de la invención y su valor para el patrón "no guarden proporción con el salario percibido por el inventor..." El salario del inventor es de fácil determinación, no así el otro parámetro, que resultará de la ponderación de dos magnitudes: la valuación de la

importancia de la invención y de los beneficios que [la invención] pueda reportar al patrón. Se trata de una redacción poco feliz, puesto que la importancia de la invención se deberá interpretar como "económica", ya que no se puede obligar al patrón a pagar por el interés científico o de otro tipo que la misma revista para la sociedad. Además, la importancia que revista para el patrón implica no sólo la utilización directa por éste, sino también el valor de comercialización de la invención por cesión o licencia. Sólo en el caso de modelos de utilidad o diseños registrables, el valor que la invención tenga para el patrón puede llegar a ser diferente a su valor comercial en el mercado.

2.4. Autoridad competente

En caso de no llegar a un acuerdo entre patrón y asalariado respectó al importe del pago extra, corresponderá a las autoridades laborales [Junta de Conciliación y Arbitraje] decidir el importe. Será necesario definir el valor de la invención, para poder compararla con los salarios que percibe el inventor y saber si corresponde la compensación complementaria y el importe de la misma. Esta definición previa a la explotación es bastante difícil, por lo cual será aconsejable solicitar un dictamen técnico de las autoridades administrativas competentes en materia de patentes, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; la posibilidad de solicitarlo es potestativa de la Junta y, en consecuencia, el dictamen representará una magnitud indicativa.

Los derechos derivados del artículo 163 son de orden público, es posible establecer en el contrato de trabajo los parámetros que se tomarán en cuenta para el caso en análisis, y algunos autores aconsejan que así se haga,²⁴ en tanto no se puedan interpretar como una renuncia anticipada de los derechos del trabajador.

3. Otros asalariados

Si un asalariado fuera de sus horas de trabajo y sin utilizar las instalaciones ni los conocimientos que le proporcionó la empresa logra una invención patentable, o un modelo de utilidad o diseño registrable, no cabe duda que tendrá todos los derechos morales, de propiedad y explotación que reconoce la ley. El caso especial se presenta cuando se utilizan algunos de estos elementos propiedad de la empresa, o ambos.

20. Universidad Nacional Autónoma de México, *Reglamento y Reglas Generales Sobre los Ingresos Extraordinarios de la UNAM*, aprobado por el Consejo Universitario el 11 de diciembre de 1985. Art. 20. En el mismo sentido la Universidad de Buenos Aires y la mayoría de las universidades norteamericanas.

21. Rachmeler, Martín, "Papel que desempeñan las universidades en los Estados Unidos de América en la transferencia de tecnología", en *Revista del Derecho Industrial*, Año 14, núm. 40, Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1992, p. 226.

22. Ley 78-742 del 13 de julio de 1978, art. 1 - II.

23. Dicataldo, Vincenzo, *Le invenzioni-i modelli*, Ed. Giuffré, Milán, Italia, 1990, p. 89; LemaDevesa, Carlos, *op. cit.*, p. 153.

24. Sepúlveda, César, *El sistema mexicano de propiedad industrial*, Ed. Porrúa, México, D.F., 1981, p. 62.

La legislación mexicana dice que cuando el trabajador realice una invención (i) en la empresa, y (ii) no se dedique a tareas de investigación o de perfeccionamientos de procedimientos, tendrá derecho a (1) que su nombre figure como autor de la invención y, (2) a la [propiedad.de](#) la invención [patentarla o registrarla a su nombre]. El patrón, sin embargo, tendrá derecho a optar, con preferencia respecto a terceros (derecho de tanto), por la adquisición de los derechos sobre la invención o a explotarla bajo licencia exclusiva. No podrá, según la actual redacción del artículo 163, exigir al trabajador-inventor que le ceda los derechos sobre la patente o registro ni que le otorgue licencia alguna si este decide explotarla directamente.

En el derecho comparado la resolución de esta situación ha sido diversa: en el derecho italiano, francés y español, el patrón puede reclamar la titularidad de la invención o demandar el derecho a la utilización en exclusiva de la misma, correspondiendo al trabajador la percepción de un precio (compensación económica) justo.

4. Subvenciones públicas

Cuando el sector público financia o subvenciona investigaciones que derivan en patentes o registros, se presenta también el problema de la titularidad, el cual se vincula con la invención laboral cuando en esta subvención se incluye el pago de una parte del sueldo o ingreso del investigador; es lo que sucedería con un investigador mexicano que es apoyado por el Sistema Nacional de Investigadores y por CONACYT. Es conveniente distinguir cuando la subvención es genérica y la institución que la recibe la administra en diversos proyectos de cuando es específica para un proyecto previamente evaluado; también cuando se trata de préstamos reembolsables o de apoyos directos no retornables. Tanto en el caso de los apoyos genéricos como en el de los préstamos, la subvención debe ser considerada como inexistente y la cuestión de los derechos de propiedad sobre el conocimiento obtenido se reglará por las normas generales analizadas, o por las específicas pactadas cuando así fuera y correspondiera.

Cuando se trate de pagos específicos a los investigadores o de aportes concretos a proyectos evaluados, salvo renuncia expresa, la institución que realiza el aporte económico será copropietaria de la invención en proporción directa a su contribución. En general, cuando se trata de convenios entre organismos universitarios o centros de investigación públicos y empresas privadas, el

derecho de propiedad se pacta entre las partes; la tendencia general es, en estos casos, que la universidad se reserve el derecho de propiedad sobre la invención y se autorice su explotación a la empresa privada o pública partícipe (EE.UU., México, Argentina).

5. Ruptura de la relación laboral

Las reglas analizadas suponen un comportamiento leal de investigadores asalariados y empresarios, pero es conveniente contemplar situaciones especiales. En los programas de investigación es posible en muchos casos conocer con anticipación la posibilidad de acceder a un conocimiento patentable o registrable y la importancia económica que revestirá el mismo; en estos casos la ruptura de la relación laboral no siempre se verificará mediando buena fe de alguna de las partes. Los casos más frecuentes pueden ser: (i) ruptura de la relación laboral poco tiempo antes de llegar a la invención patentable; (ia) provocada por el patrón para no retribuir satisfactoriamente al inventor; (ib) provocada por el investigador para registrar la patente a su nombre; (ii) contratación del investigador por una empresa de la competencia para que en su sede culmine la invención y la patente a su nombre.

Los avances de investigación antes de que se llegue a la invención patentable son considerados como *secreto industrial*, por lo cual la última situación descrita se debe resolver conforme a lo dispuesto por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (artículo 86), que considera como ilícito civil que se contrate a un trabajador, profesional, asesor o consultor para obtener del mismo secretos industriales a los que accedió en tal carácter, debiendo pagar quien lo contrató, los daños y perjuicios que ocasione al patrón anterior. La ley nada dice respecto a la responsabilidad del trabajador, por lo que se debe entender que sólo responderá si se prueba que actuó de mala fe, obteniendo de quien lo contrató un estipendio especial que excedería el de una simple mejora laboral²⁵. Los daños y perjuicios provocados serán equivalentes a los beneficios obtenidos por quien obtuvo el secreto o el importe percibido por su licenciamiento en su caso. Una norma parecida se podría aplicar para el caso de que se realizara esta acción con objetivos de patentar, y no de utilizar el secreto industrial como tal.

25. Pérez Miranda, Rafael, "La Ley de fomento y protección de la propiedad industrial de México de 1991", en *Revista de Derecho Privado*, abril de 1992, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, España, 1992, p. 313.

El núcleo del problema es, en consecuencia, *la existencia de un secreto industrial*, que es la calificación jurídica de las investigaciones antes de llegar a la etapa de patentamiento. Quien contrata a un investigador para obtener secretos industriales, una vez logrados éstos, puede: i) explotarlos como secretos industriales o, ii) previo su desarrollo, si fuera necesario, patentarlos o registrarlos, si reúnen los requisitos correspondientes. En este caso, además de obligar al pago de los daños y perjuicios correspondientes, se deberá ordenar que se inscriba la patente a nombre del primer patrón; pero para que ello suceda así es necesario que se modifique la ley, pues no se puede privar a un sujeto jurídico de un derecho de propiedad y atribuírselo a un tercero por interpretación analógica.

Si se rompe la relación laboral, el investigador puede continuar sus investigaciones y, con base en las mismas, llegar a patentar un invento con perjuicio de quien lo contrató, por lo cual la doctrina europea establece que dentro del año siguiente el patrón puede reclamar los derechos de propiedad sobre la invención laboral²⁶, según una presunción que algunos autores consideran absoluta [*iure et de jure*] y otros salvo prueba en contrario [*iuris tantum*]²⁷; la legislación mexicana no establece nada al respecto.

Puede darse el caso contrario: en las investigaciones actuales es posible prever un resultado favorable [patentable], permitiendo al patrón rescindir la relación laboral y no retribuir moral y patrimonialmente al inventor; sobre este punto no hay previsiones tampoco en el derecho comparado ni en el mexicano. En ambos casos se deberá probar la vinculación entre la actividad laboral y la invención para que patrón o asalariado, según la circunstancia, puedan demandar por los perjuicios ocasionados.

6. Derecho del investigador

asalariado a exigir el patentamiento

El investigador asalariado tiene derechos morales, y puede tener también derechos patrimoniales, respecto a la invención, pero los mismos sólo se harán efectivos una vez que se obtenga la patente. La ley parte del supuesto de que el patrón tendrá interés en patentar o registrar la innovación, pero ello no siempre será así; el ejemplo más

26. Ley U/86 (Propiedad Industrial), Madrid, España, B.O.E. 26/3/86.

Art. 19.1. "Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del arlo siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el - empresario..." En igual sentido la legislación italiana. .

27. Di Cataldo, Vincenzo, *op. cit.*

claro es el de aquel que decide guardar la invención como secreto industrial. El contenido del secreto industrial es una invención que debe reunir características similares a las exigidas para el patentamiento; pero la ley sólo se refiere a las obligaciones del asalariado que conoce de un secreto industrial e inclusive veda a la competencia contratarlo para obtener estos conocimientos confidenciales, y nada dice de los derechos del investigador respecto a la invención obtenida mediante su trabajo asalariado.

Estos derechos son de dos tipos: i) sobre el secreto industrial: ia) a ser reconocido públicamente como inventor; ib) a recibir una retribución especial según la importancia económica de la tecnología lograda; ii) sobre la invención patentable, a subrogarse en los derechos del patrón y solicitar la patente a nombre de éste con mención de su nombre como inventor.. En efecto, la aceptación de la retribución especial, manteniendo la invención como secreto industrial, es facultativa del investigador asalariado, para el caso en que no considere que se pueden afectar irreparablemente sus derechos; el argumento principal sería el riesgo de que patente la misma invención un investigador que la logró con posterioridad, así como la posibilidad de una mayor precisión en la valuación económica. Por último, la publicidad de la invención es uno de los objetivos de la legislación, por lo cual el trabajador estaría coadyuvando al cumplimiento del mismo.²⁸ La legislación chilena se pronuncia en sentido inverso a nuestra postura, al precisar que la facultad de solicitar el privilegio corresponde únicamente al empleador (artículo 68), agregando en el decreto reglamentario que éste tendrá derecho a decidir que la invención permanezca en secreto (artículo 111).²⁹

Para el reconocimiento de estos derechos, así como para todo reclamo vinculado a lo expuesto en este capítulo, el investigador asalariado deberá recurrir a los Tribunales de Conciliación y Arbitraje y/o a las autoridades laborales competentes.

7* Las invenciones colectivas

Los avances científicos modernos demandan de equipos de trabajo colectivos, generalmente jerarquizados, cuyos miembros muchas veces se amplían o sustituyen si el programa de investigación es de mediano o largo plazo;

28. AscarellL Tulio, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Ed. Bosch, Barcelona, España, 1970, p. 547. "...el patrono no sólo podrá, sino que deberá solicitar la patente..."

29. Chile, Ley 19039, publicada en el D.O. el 25/1/1991, reglamentada por decreto 177 publicado en el D.O. el 30/9/1991.

esto sucede especialmente en la investigación básica, pero también en la tecnológica. A partir del impulso que han cobrado tecnologías lindantes con la investigación básica, como la biotecnología y los nuevos materiales, esta generalización es cada vez más válida.

Los derechos y deberes de los inventores, en estos casos, se regirían por las disposiciones correspondientes al condominio,³⁰ en especial en nuestro país si se acepta la terminología de la legislación vigente; así, tanto para la solicitud de la patente (o registro) como para su posterior utilización o comercialización, las decisiones deberán tomarse por mayoría de intereses y por mayoría de copropietarios (artículo 947 del Código Civil para el D.F.). Sin embargo, pese a que se utiliza la denominación *propiedad industrial*, no se regula estrictamente como tal a las invenciones o diseños patentados o registrados, y considero que es más lógico y funcional aplicar analógicamente las disposiciones correspondientes a la sociedad de hecho.

Sin embargo, las características especiales del bien y de su *elaboración* generan algunas dificultades que se incrementan por la falta de disposiciones específicas al respecto por parte de la ley. Si la invención es un nuevo bien creado por los miembros de un equipo colectivo, se debería presumir que pertenece en copropiedad a todos ellos; sin embargo, una primera aproximación indica la necesidad de excluir a quienes no realizan aportes investigativos, cómo asistentes y colaboradores de menor rango intelectual,³¹ límite no fácil de establecer. Otro tema a discernir es la cuota parte de cada uno de los que aportaron actividad inventiva que, aplicando los principios generales, se debería presumir la igualdad entre todos los partícipes³², lo cual no corresponde para nada con la opinión de los científicos y con la importancia que pareciera tener en todos los casos la o las cabezas del equipo respecto al resto. El principio de coparticipación igualitaria no parece adecuado a este tipo especial de bien en la perspectiva patrimonial, pero resulta mucho menos aceptable en lo que hace al reconocimiento moral de la calidad *inventor*.

La distribución de las regalías entre el grupo colectivo presenta problemas similares a los de la atribución de la propiedad, pero puede variar como los estudiados

supra en los cuales se otorga la propiedad a la entidad que contrató al equipo de investigación (universidad, organismo público) pero se comparte las regalías con los inventores. También aquí pareciera natural que los ingresos se distribuyeran en cuotas iguales,³³ pero este principio general de derecho civil no es aceptado pacíficamente por los científicos. Por tal motivo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha preferido dejar la dilucidación de las proporciones a los mismos investigadores, mientras la Universidad de Buenos Aires (Argentina) optó por el casuismo y en cada caso quien decide es el Consejo Directivo de la facultad correspondiente. Por último, se deberá resolver si corresponde o no una cuota parte de la propiedad y/o de las regalías a quienes participaron en el trabajo de investigación, en especial a quienes lo hicieron en funciones científicas relevantes, y se apartaron del mismo por o contra su voluntad. La participación en una cuota parte de la invención no necesariamente debe coincidir con la inclusión de su nombre como inventor, tema que con mayor razón se deberá resolver con consulta directa a la comunidad científica.

El bien del cual se apropia el equipo de investigación es un bien *indivisible*, por lo cual sólo tendrá derecho cada uno a ceder su cuota parte respetando el derecho del tanto de los condueños; puede exigir también su venta (cesión total) a terceros para ingresar el importe monetario que le corresponde. Como se puede verificar, la aplicación lisa y llana de los principios del condominio, como lo aconseja la doctrina, resulta muy poco ágil para una institución tan importante como invenciones, modelos y diseños industriales; estos inconvenientes se agudizan cuando se trata de la comercialización de la invención patentada para lo cual en todas las decisiones, comenzando por la de si se explotará directamente o se autorizará su explotación bajo licencia, demandaría de mayoría de intereses y de copropietarios.

Los problemas vinculados a la obtención de un derecho absoluto de exclusiva no pueden deslindarse en disposiciones reglamentarias si no tienen una fuente legal expresa. Es conveniente, en razón de todo lo expuesto, que una futura reforma de la ley incluya principios generales, susceptibles de reglamentación, respecto a las invenciones de grupos de investigadores.

30. Ascarellí, T., *op. cit.*, p. 543; Di Cataldo, V., *op. cit.*, p. 83.

31. A estos efectos es relativamente útil la teoría -Camelutti- que opina que se trata de una tercera forma de propiedad originaria, según la cual la invención patentada se basa en la materialización de una actividad intelectual.

32. Di Cataldo, V., *op. cit.*, p. 84. La legislación española reconoce esta solución de manera expresa: "art. 10...2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas". Ley 11/86, B.O.E. 26/3/86.

33. En este sentido se ha pronunciado la Universidad Cornell, según Moreno P. Félix, "Relaciones de la universidad con el sector productivo: una nueva área de la transferencia de tecnología", en *Revista del Derecho Industrial*, Año XTV, núm. 40, Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina, año 1992, p. 127.