



CONTRATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

OBRA: POR ENCARGO / BAJO RELACIÓN LABORAL
PROGRAMAS DE CÓMPUTO

Joel A. Gómez Treviño

Presidente Fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático, A.C., Coordinador del Comité de Derecho de las TIC y Protección de Datos Personales de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.

Profesor Universidad Panamericana, ITESM, INFOTEC y UDLAP Jenkins Graduate School

Socio Director de Lex Informática Abogados, S.C.

- **Artículo 30.-** El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas.
- **Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal.** En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes.
- Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, **invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.**

- **Artículo 31.-** Toda transmisión de derechos patrimoniales deberá **prever en favor del autor o del titular del derecho patrimonial**, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate, o una remuneración fija y determinada. Este derecho es irrenunciable.
- **Artículo 32.-** Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros.
- **Artículo 33.-** A falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Soló podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique.

- **Artículo 34.-** La **producción de obra futura** sólo podrá ser objeto de contrato cuando se trate de **obra determinada** cuyas características deben quedar establecidas en él. **Son nulas la transmisión global de obra futura**, así como las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear obra alguna.
- **Artículo 35.-** La **licencia en exclusiva** deberá otorgarse expresamente con tal carácter y atribuirá al licenciatarario, salvo pacto en contrario, la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona y la de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros.
- **Artículo 36.-** La licencia en exclusiva obliga al licenciatarario a poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos y costumbres en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.

- **Artículo 37.-** Los actos, convenios y contratos sobre derechos patrimoniales que se formalicen ante notario, corredor público o cualquier fedatario público y que se encuentren inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor, **traerán aparejada ejecución.**
- **Artículo 38.-** El derecho de autor no está ligado a la propiedad del objeto material en el que la obra esté incorporada. Salvo pacto expreso en contrario, la enajenación por el autor o su derechohabiente del soporte material que contenga una obra, **no transferirá al adquirente ninguno de los derechos patrimoniales sobre tal obra.**

- **Artículo 40.-** Los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos podrán exigir una remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin su autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151 de la presente Ley.
- **Artículo 41.-** Los derechos patrimoniales no son embargables ni pignorables aunque pueden ser objeto de embargo o prenda los frutos y productos que se deriven de su ejercicio.

PROPIEDAD INTELECTUAL DE CREACIONES HECHAS POR TRABAJADORES Y PROFESIONISTAS

- De acuerdo con el Dr. David Rangel Medina, en virtud de la clasificación de origen alemán, las invenciones hechas por los trabajadores se dividen en tres categorías:
 - Invenciones de servicio;
 - Invenciones de empresa;
 - Invenciones libres.

- ***Invención de servicio*** es la que nace de investigaciones ordenadas por el patrón y llevadas a cabo por el trabajador en el ejercicio de funciones respecto de las cuales es remunerado. También se les designa como “**invenciones de empleados**” en sentido estricto, ya que son realizadas cuando un contrato de trabajo o de prestación de servicio se celebra, precisamente para producir la invención.

David Rangel Medina

- **Invención de empresa** es la que ha sido hecha por una persona que no está obligada por el contrato de trabajo a desarrollar una actividad inventiva, pero que para realizar el invento se basó primordialmente en conocimientos adquiridos dentro de la empresa en que trabaja y utilizó también medios proporcionados por ésta.

David Rangel Medina

- ***Invención libre*** es la que ha sido hecha por el trabajador por su propia iniciativa, fuera e independientemente del servicio para el que está obligado y sin el concurso de quien lo emplea.

David Rangel Medina

- En el derecho mexicano las **invenciones de los trabajadores** están reguladas por tres ordenamientos, la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo.
- Ley de Propiedad Industrial:
 - *Artículo 14 LPI.- A las **invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales** realizados por **personas que estén sujetas a una relación de trabajo**, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.*

- Nótese que el artículo 14 de la LPI contempla solo tres figuras jurídicas sujetas a una relación laboral:
 - Las invenciones, las cuales son sujetas a protección vía patente. El término “invenciones” aparece recurrentemente la Ley Federal del Trabajo, según lo veremos más adelante.
 - Los modelos de utilidad.
 - Los diseños industriales.
- Por su parte, los derechos del trabajador empleado y los de su patrón se rigen por el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, el cual a la letra señala lo siguiente:

- **Artículo 163 LFT.-** La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

Derecho moral del inventor asalariado

Derecho del patrón al producto del trabajo

Derecho del trabajador a la remuneración de su trabajo

Invenciones libres del trabajador

- I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;
- II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y
- III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

- Es importante resaltar que la norma laboral solo habla de “**invenciones**” (que se traducen en patentes), pese a que la Ley de la Propiedad Industrial establece que el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo será aplicable también a “**modelos de utilidad**” y “**diseños industriales**” realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

- En el derecho anglosajón nace el concepto de “***work made for hire***”. Conforme al artículo 101 de la legislación de derechos de autor de los Estados Unidos (Título 17 del U.S. Code), una “**obra hecha por encargo**” tiene el siguiente significado:
 - (1) *una obra realizada por un empleado dentro del ámbito de su empleo; o*
 - (2) *una obra especialmente ordenada o comisionada para su uso como una contribución a un trabajo colectivo, como una parte de una película cinematográfica u otra obra audiovisual, como una traducción, como obra complementaria, como compilación, como texto de instrucción, como una prueba, como material de respuestas para una prueba, o como un atlas, si las partes acuerdan expresamente en un documento escrito firmado por ellos que el trabajo será considerado una obra hecha por contrato.*

- En el derecho anglosajón nace el concepto de “**work made for hire**”. Conforme al artículo 101 de la legislación de derechos de autor de los Estados Unidos (Título 17 del U.S. Code), una “**obra hecha por encargo**” tiene el siguiente significado:
 - *A los efectos de la oración anterior, una “obra complementaria” es un trabajo preparado para su publicación como un complemento secundario a una obra de otro autor con el fin de introducir, concluir, que muestren, en la explicación, revisión, comentando, o ayudar en la uso de los otros trabajos, tales como prólogos, epílogos, ilustraciones pictóricas, mapas, gráficos, tablas, notas editoriales, arreglos musicales, material de respuestas para pruebas, bibliografías, apéndices e índices, y un “texto de instrucción” es una obra literaria, pictórica o la obra gráfica preparada para su publicación y con el propósito de su uso en la enseñanza escolar.*

- La Ley Federal del Derecho de Autor regula de manera directa e indirecta el “**Contrato de Obra por Encargo**” y el “**Contrato de Obra bajo Relación Laboral**” en los artículos 34, 83, 83 bis, 84 y 170.
- Artículo 34.- La producción de obra futura sólo podrá ser objeto de contrato cuando se trate de obra determinada cuyas características deben quedar establecidas en él. Son nulas la transmisión global de obra futura, así como las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear obra alguna.

- Artículo 83.- Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, **gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones.**

- Artículo 83 bis.- Adicionalmente a lo establecido en el Artículo anterior, la persona que participe en la realización de una obra musical en forma remunerada, tendrá el derecho al pago de regalías que se generen por la comunicación o transmisión pública de la obra, en términos de los Artículos 26 bis y 117 bis de esta Ley.
- Para que una obra se considere realizada por encargo, los términos del contrato deberán ser claros y precisos, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al autor. El autor también está facultado para elaborar su contrato cuando se le solicite una obra por encargo.

- Artículo 170.- En las inscripciones* se expresará el nombre del autor y, en su caso, la fecha de su muerte, nacionalidad y domicilio, el título de la obra, la fecha de divulgación, si es una obra por encargo y el titular del derecho patrimonial.

* Se refiere a las inscripciones de obra ante el “Registro Público del Derecho de Autor”.

- Artículo 84.- Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una relación laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumirá que los derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado.
- El empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al contrario. A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales corresponderán al empleado.

- **Artículo 103.-** Salvo pacto en contrario, **los derechos patrimoniales** sobre un programa de computación y su documentación, cuando hayan sido creados por **uno o varios empleados** en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador, **corresponden a éste (al patrón)**.
- Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente Ley, **el plazo de la cesión de derechos en materia de programas de computación no está sujeto a limitación alguna.**

- **Artículo 101.-** Se entiende por **programa de computación** la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, **tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica.**
- **Artículo 102.-** Los programas de computación se protegen en los **mismos términos que las obras literarias.** Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de **código fuente** o de **código objeto**. Se exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos.

- **Artículo 104.-** Como excepción a lo previsto en el artículo 27 fracción IV, el titular de los derechos de autor sobre un programa de computación o sobre una base de datos conservará, aún después de la venta de ejemplares de los mismos, **el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento de dichos ejemplares**. Este precepto no se aplicará cuando el ejemplar del programa de computación no constituya en sí mismo un objeto esencial de la licencia de uso.

- **Artículo 105.-** El usuario legítimo de un programa de computación podrá realizar el número de copias que le autorice la licencia concedida por el titular de los derechos de autor, o **una sola copia de dicho programa** siempre y cuando:
 - I. Sea indispensable para la utilización del programa, o
 - II. **Sea destinada exclusivamente como resguardo para sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta no pueda utilizarse por daño o pérdida.** La copia de respaldo deberá ser destruida cuando cese el derecho del usuario para utilizar el programa de computación.

- **Artículo 106.-** El derecho patrimonial sobre un programa de computación comprende la facultad de autorizar o prohibir:
 - I. La **reproducción** permanente o provisional del programa en todo o en parte, por cualquier medio y forma;
 - II. La **traducción**, la **adaptación**, el **arreglo** o cualquier otra **modificación** de un programa y la **reproducción** del programa resultante;
 - III. Cualquier forma de **distribución** del programa o de una copia del mismo, incluido el alquiler, y
 - IV. La **decompilación**, los procesos para **revertir la ingeniería** de un programa de computación y el desensamblaje.

Joel A. Gómez Treviño
LEX INFORMÁTICA ABOGADOS, S.C.
ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO INFORMÁTICO, A.C.

- www.LexInformatica.com
- JoelGomez.Abogado.Digital
- www.amdi.org.mx
- www.AbogadoDigital.tv
- www.Abogado.Digital

Boulevard Anillo Periférico Adolfo López
Mateos No.4293, Piso 3, Int. 300.
Col. Jardines de la Montaña. C.P. 14210.
Ciudad de México.

Conmutador.- (55) 4774-0597

joelgomez@lexinformatica.com

abogado@joelgomez.com

[Twitter.com/AbogadoDigital](https://twitter.com/AbogadoDigital)

Joel Gómez Treviño

- Es Abogado egresado del Tecnológico de Monterrey y tiene una Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Es Doctor Honoris Causa. Cuenta con 24 de años de trayectoria como especialista en derecho de las tecnologías de la información, privacidad y propiedad intelectual.
- Es Presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático y Coordinador del Comité de Derecho de las TIC y Datos Personales de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE).
- Ha recibido 18 reconocimientos (nacionales e internacionales) debido a su desempeño profesional y su contribución al crecimiento de la industria de Internet en México.
- Ha sido invitado a impartir más de 450 conferencias y cursos en programas profesionales y académicos de Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, Panamá, México y Asia.
- Es profesor del ITESM, Universidad Panamericana, INFOTEC y UDLAP.