



PÁG. 34

Protección de la imagen comercial
Aldo de Landa



PÁG. 9

La construcción de consensos y unanimidad en la creación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
Olga María Sánchez Cordero Dávila



PÁG. 31

La Historia detrás de la Marca ¡Ay Güey!

CÍRCUL PI[®]



[®]

**ENTERING THE
UNITED STATES
CAN BE DIFFICULT**

ED TIMBERLAKE



ÍNDICE

4

ED TIMBERLAKE

Entering the United States
can be difficult

9

OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA

La construcción de
consensos y unanimidad en
la creación de la **ley general
de mecanismos alternativos
de solución de controversias**

13

JUAN RAFAEL AMADOR ESPINOSA

¿Cómo obtener un **Registro
de Marca Internacional?**

15

Libros **Nuevos**
"Ley Federal de Protección
a la Propiedad Industrial
Comentada por AMPPI"

16

VANESSA ROSEMARIE RONDEAU GALINDO

La Regulación de la actividad
de los Influencers

20

ARTURO ISHBAK

La **Propiedad Intelectual** de
los juguetes

23

**EDUARDO DE LA PARRA TRUJILLO
Y RUBÉN SÁNCHEZ GIL**

¿Por qué la Suprema Corte
no debe invalidar **los artículos
Reformados de la Ley Federal
del Derecho de Autor?**

29

JOSÉ ROBERTO HERRERA

¿Es procedente el **Registro de
la Marca** Pablo Emilio Escobar
Gaviria?

31

**La Historia detrás
de la Marca**
¡Ay Güey!

34

ALDO DE LANDA

Protección de la Imagen
Comercial

37

SARA JANETH ESQUIVEL SOTO

Entre Túneles, Derechos
de Autor y "Amanecí en tus
brazos"

39

Evento **Destacado**
Isla del Campo S.C. celebra
su 15 Aniversario

DIRECTORIO

Dirección

Dr. Alejandro Luna Fandiño
Dr. Mauricio Jalife Daher

Consejo Editorial

Lic. Marcela Bolland
Lic. Arturo Ishbak González
Lic. Juan Carlos Amaro Alvarado
Lic. Guillermo Solorzano L.

Coordinación Editorial:

Paloma Rodríguez

Dirección Editorial:

Magacyn.Mx by Cyntia Pérez

Diseño Editorial:

Amapola Jiménez E.



EDITORIAL



Todavía con la alegría inicial del lanzamiento de nuestros primeros números, hemos reunido en este ejemplar una interesante combinación de temas, autores y enfoques. La Propiedad Intelectual, en su incesante dinamismo, sigue abriendo su abanico para comprender una diversidad de temas que nos convocan para construir una nueva conversación.

Entre los polos que marcan nuevos derroteros identificamos dos altamente contrastantes. Uno, conformado por la nueva gran amenaza de la Inteligencia Artificial, que además de representar para muchas industrias un catalizador de cambios radicales en sus postulados de operación, en el caso de la Propiedad Intelectual se constituye como el mayor desafío de su historia. No sólo por poner frente de nosotros una obra “no humana”, sino por restar aceleradamente valor a las obras y la innovación convirtiéndolas en “commodities”.

En el otro extremo, finalmente, el tema de la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial de los Pueblos y las Comunidades Indígenas parece ya haber tomado la ruta de las figuras de Propiedad Intelectual, para lograr los altos propósitos de la reivindicación de sus derechos sobre sus expresiones culturales tradicionales y su conocimiento milenario. Este tema, en países como el nuestro, adquiere especial relevancia considerando el número de comunidades que serán beneficiarias de la regulación.

Como un tema transversal, pero no menos relevante, para los medios de comunicación que tienen contenido de Propiedad Intelectual, se erige como gran reto la percepción que entre muchos de los usuarios de redes social se ha generado respecto de las leyes de Derechos de Autor, que muchos miran como barreras al libre intercambio de contenidos.

Para CÍRCULO PI®, abrir espacios para que sean los escritores más jóvenes de nuestro medio quienes expresen sus opiniones y visión, se vuelve crucial.

Tenemos en este número el placer de contar con el primer artículo de nuestra colaboración con la Franklin Pierce University, en la pluma del profesor Ed Timberlake, con un brillante artículo sobre las dificultades que enfrenta un solicitante extranjero para registrar su marca en EUA. Nos sentimos muy entusiasmados de esta alianza con una de las más prestigiosas escuelas de Propiedad Intelectual del mundo.

En el gran esfuerzo de lanzar esta Revista somos muchos los involucrados que lo estamos construyendo desde la idea y la imaginación. Muchas las manos que ayudan. A todos ¡muchas gracias!

Sin embargo, serán ustedes, destinatarios de estas líneas quienes, con su lectura y su retroalimentación, nos permitirán consolidar este punto de encuentro. En CÍRCULO PI® cabemos todos.

Mauricio Jalife Daher

Vicepresidente Nacional de Ampipi y Director Académico del Ipedec



ENTERING THE UNITED STATES CAN BE DIFFICULT



BY ED TIMBERLAKE

Worked as a Trademark Examining Attorney at the US Patent & Trademark Office, a Copyright Examiner at the US Copyright Office, and has taught trademark law at Campbell University School of Law, and innovation at Duke University.

Professor Timberlake is also co-chair of the Trademark Law Committee of the North Carolina Bar Association Intellectual Property Law Council, a member of the Public Information Committee of the International Trademark Association (INTA), and a past co-chair of the Academic Committee of INTA. He is one of fewer than 50 Board Certified Specialists in trademark law in the country.

Several barriers await those who wish to make trademark filings at the U.S. Patent & Trademark Office from outside the United States, principally:

- 1) **The U.S. Counsel Rule**
- 2) **Significant Differences in Trademark Regimes Between Mexico and the U.S.**
- 3) **Madrid May Not Be the Best Route from Mexico to the U.S.**

1) U.S. Counsel Rule

Perhaps the primary barrier for applicants, registrants, and lawyers outside the United States seeking to make trademark filings directly into the U.S. Patent & Trademark Office (USPTO) is: **You are no longer allowed to.**

Since 2019, trademark applicants outside the U.S. (and their lawyers) are required to use a lawyer licensed in the U.S. to make trademark-related filings with the (USPTO):

<https://www.uspto.gov/trademarks/laws/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us#anchor1>

In most cases, this U.S. counsel rule applies both to applicants and registrants domiciled outside the U.S., and applies equally to such actions as new applications to register trademarks, Responses to Office Actions, and post-registration filings.

One possible effect of a rule requiring parties outside the U.S. to retain U.S. counsel before making trademark filings would be to improve the quality of filings coming into the USPTO (since, presumably, a lawyer in the U.S. would be familiar with the latest U.S. trademark developments), but only if the U.S. counsel possesses a deep familiarity with the intricacies of U.S. trademark law. (Hiring a U.S. immigration lawyer to work on trademark matters would not necessarily lead to improved outcomes.)

The best way to find somebody familiar with U.S. trademark law is to look for somebody with significant experience making trademark filings.

Some things to look for when hiring U.S. counsel:

- **An undergraduate degree in any field (as a technical degree will be largely irrelevant to trademarks practice)**
- **A law degree from a school with a wealth of trademark-specific offerings:**
 - ◆ Student experience working in a USPTO-Certified Law School Trademark Clinic (where students work directly with real trademark clients under the supervision of experienced trademark practitioners);
 - ◆ Experience working as a Trademark Examining Attorney at the USPTO;
 - ◆ Board certification as a Specialist in Trademark Law.

(Vague references to experience with “intellectual property” won’t be helpful, since “intellectual property” is so ill-defined it could mean a lawyer spends 99% of the time doing plant patent work, which would leave little time to develop sufficient familiarity with trademark law. Similarly, the designation “Licensed to Practice Before the USPTO” sounds impressive, but actually means “Registered Patent Attorney,” which also tends to suggest a person spends a great deal of time not working on trademark matters. For high quality trademark work, your best bet is to hire a trademark lawyer with as much experience as possible as a trademark lawyer.)



2) Significant Differences in Trademark Regimes Between Mexico and the U.S.

Ordering the same food, no matter what restaurant you’re in can be a good way to receive a bad meal. Many restaurants share certain traits in common, but it is often the differences between them that give restaurants their particular character. An awareness of these differences can help you avoid making the mistake of ordering the right dish in the wrong restaurant. In a similar manner, Mexican and U.S. trademark regimes share many traits in common, yet differ in numerous significant respects. Since U.S. and Mexican trademark laws are not in harmony, expecting a Mexican-style trademark registration outcome from the U.S. trademark registration system is a good way to find oneself disappointed.

On the most basic level, the legal systems in Mexico and the U.S. grow out of completely different legal traditions, with Mexico reflecting civil law, and the U.S. common law, which means even where statutes in the two countries are similar, one should be prepared for them to be applied differently. Another major difference is that in the U.S. there are not one but two trademark registers, the Principal Register, and the Supplemental Register, each serving a somewhat different function. (The Principal Register affords most of the advantages people associate with registration—namely exclusive rights, ownership, validity—but the Supplemental Register is not without certain, lesser benefits. It might not be entirely unfair to compare the Supplemental Register to the minor leagues.)

The biggest area serving as a trap for the unwary, however, relates to use of a trademark in commerce, and differences in how (and when) proof of use of a trademark in commerce needs to be shown. As discussed in the next section, it is possible to obtain a trademark registration in Mexico without proof of use of the mark in commerce, and to extend that protection into the U.S., but any such U.S. registration remains vulnerable absent proof of use of the mark in commerce in the U.S.

A few of the more dramatic differences between trademark registration regimes in Mexico and the U.S.:

Mexico	United States
Use is not required for registration	Use is required for registration
Publication before examination	Publication after examination
Oppositions do not suspend processing of applications	Oppositions suspends processing of applications
Oppositions and Office Actions are combined	Oppositions and Office Actions are separate
One Register	Two registers
2-month Office Action response period	3-month Office Action response period
First maintenance due in 10 years	First maintenance due in 5 years
Civil Law	Common Law

In addition, both Mexico and the U.S. recognize the concept of acquired distinctiveness, but the requirements for establishing that a mark has become source-indicating are likely to be applied somewhat differently in the U.S. than in Mexico.

In sum, the trademark registration regimes in Mexico and the U.S. require different formalities, apply different absolute grounds for refusal, apply their relative grounds of refusal differently, have different requirements for showing that distinctiveness has been acquired, recognize different grounds for opposition, and provide different routes for appeal. The extent of the differences between the Mexican and U.S. trademark registration regimes is another potent argument for seeking learned local trademark counsel in the U.S.



3) Madrid May Not Be the Best Route from Mexico to the United States

The prospect of hiring an unknown lawyer in an unfamiliar country can be daunting. Perhaps as a result, applicants (and their lawyers) outside the U.S. seeking a way around the U.S. counsel rule frequently consider employing the Madrid System, believing it will allow them to forgo U.S. counsel altogether. While it is often possible to use the Madrid Protocol to extend rights into the U.S. without input from an experienced U.S. trademark practitioner, it may be worth questioning whether doing so is always (or even often) wise.

In greatly oversimplified terms, the Madrid Protocol teases the promise of allowing applicants to use rights recognized in their home country as the basis for obtaining trademark rights in other countries. As a streamlined system of filing, the Madrid Protocol is a powerful tool. Like many powerful tools, it is subject to serious limitations and is not right for every situation. In practice, the Madrid System may primarily be beneficial where the trademark laws and practices of the country one wishes to extend into (e.g., the U.S.) are closely aligned with the rights one wishes to extend (e.g., from Mexico). Where (as discussed above) the trademark regime of one's home country differs significantly from the U.S. (as does Mexico), the Madrid System may be of less utility, may not in the end be less expensive than direct filing, and may actually lead one into trouble that input from local counsel experienced in trademark law could have avoided.



The calculus of when it would be advisable to use the Madrid Protocol to extend Mexican trademark rights into the U.S. has changed markedly since the Trademark Modernization Act (TMA) went into effect (in 2021). Among changes introduced by the TMA are new proceedings for expungement, and re-examination, and new grounds for cancellation of registrations, all of which can relate to whether any proof exists that a trademark was ever used in commerce in the U.S. In the past, such actions often originated in the costly context of two-party proceedings. Changes under the TMA now allow such actions as part of (much less expensive) single-party proceedings, and can even be commenced on their own by the Director of the USPTO. As a result, extensions of protection into the U.S. but not supported by proof of use of a mark in commerce in the U.S. are increasingly vulnerable to challenge. (Once challenged, one will frequently engage local U.S. counsel. It might be smarter to go ahead and enlist the help of U.S. counsel before filing and perhaps avoid such challenges from arising.)

A further drawback of using the Madrid Protocol to extend trademark rights into the U.S. involves what are known as post registration audits at the USPTO. It has long been a problem that many of the trademarks registered at the USPTO were not actually being used as trademarks in commerce in the U.S. in connection with all of the goods identified and the services recited in the registration record. Collectively, this is frequently referred to as the “deadwood” problem: trademarks that are registered but not in use. In an attempt to combat the problem of deadwood registrations, the

USPTO has instituted various efforts to bring those trademarks that are registered more closely in line with the trademarks as they are actually used. One such effort involves auditing certain registered trademarks when the time comes for the registrations to be maintained.

The USPTO will scrutinize a sampling of registrations where either 1) four or more goods or services are included in one International Class, or 2) two or more goods or services are included in each of two or more International Classes. To be clear, the USPTO is not taking the position that no one is allowed to file applications to register trademarks used in connection with four or more goods or services. What the USPTO is saying is that, if your registration identifies four or more goods and services, it may be subject to post-registration audit where additional proof of use of the mark may be required. Currently, it is possible to obtain registration based on use in commerce of a trademark used in connection with four goods in one International Class by submitting a single specimen.

Under the post-registration audit program, when the time comes to maintain the registration, registrants may be asked to submit additional proof for some or all of the remaining goods. (If no acceptable proof is provided in response to a post-registration audit, the goods lacking proof may be stricken from the registration.) This program may be of special concern to those whose applications for registration were drafted with other trademark registration regimes in mind. If you are accustomed in other countries to naming numerous goods and services in numerous International Classes, a post-registration audit of use in commerce at the USPTO could come as a rude awakening.

Finally, while the Madrid Protocol might allow one to extend Mexican rights into the U.S. based on an existing registration (known as 44(e) basis), because of the common law roots of the U.S. system (where rights are based on use), the owner of such a registration is not empowered to sue infringers in the U.S. with proof the mark has actually been used in the U.S. Thus, the owner of trademark rights in Mexico, who has also obtained trademark registration from the USPTO, could find themselves without recourse against somebody using a confusingly similar mark in connection with related goods in the U.S.

For all of these reasons, it can be highly advisable to seek out the help of a U.S. lawyer deeply steeped in the intricacies of U.S. trademark law.



University of New Hampshire
Franklin Pierce School of Law

Join the INTELLECTUAL PROPERTY POWERHOUSE



Scholarships Available!

LL.M.

In-person and
online learning
options for
**foreign-trained
lawyers**

M.I.P.

In-person and
online options
for students
**without a first
degree in law**

Hybrid J.D.

Earn your Juris
Doctor degree
**primarily online in
Intellectual
Property,
Technology &
Information Law**

IP Summer Institute

June 7-14, 2024

Learn about hot
**topics in IP &
access world-class
faculty,**
researchers, and
industry
professionals

law.unh.edu/ip-powerhouse

LA CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS Y UNANIMIDAD EN LA CREACIÓN DE **LA LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

El pasado 26 de enero de 2024 el Gobierno de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se expidió la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y se reformó y adicionó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa¹. Con este acto culminó un proceso legislativo aprobado por unanimidad en las dos cámaras del Poder Legislativo Federal², cuyo impacto en la justicia y en la pacificación del país será una de las aportaciones más importantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión al bienestar de la nación mexicana.

No fue fácil construir el consenso que se logró debido a las grandes diferencias que existen en las perspectivas de las fuerzas políticas que convergen en el Congreso de la Unión. En ocasiones, la trascendencia histórica de la ley que se pretendía impulsar jugó como un obstáculo, pero al final, a través del diálogo logramos posicionarla como el principal incentivo para su aprobación.

¹ Publicación matutina del 26 de enero de 2024 en el Diario Oficial de la Federación disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5715307&fecha=26/01/2024#gsc.tab=0

² En el Senado de la República se aprobó con 109 votos a favor , y en la Cámara de Diputados con 429 votos a favor. Véase el cotejo de la votación del 13 de diciembre de 2023 sobre el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos II en el Senado de la República se encuentra disponible en: https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/139929 El cotejo de la votación del 13 de diciembre de 2023, en la Cámara de Diputados, sobre el Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y se reforma y adiciona la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en lo general y en lo particular) se encuentra disponible en: <https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/65/tabla3or1-115.php3>



**POR OLGA MARÍA
SÁNCHEZ CORDERO
DÁVILA**

Senadora del Congreso de la
Unión

**“Hacer la paz
es acercar los
muchos conflictos
de una sociedad
a un punto de
consenso. Se
trata de una
nueva visión de la
pintura sobre la
tela de la historia
política de una
nación.”**

**Benazir Bhutto
Ex Primera
Ministra de
Pakistán**

Su importancia radica en que los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (MASC), son una nueva forma de terminar pacíficamente con los conflictos que se suscitan entre las personas, físicas o morales. Los convenios a los que llegan las partes en disputa implican soluciones más prontas, eficaces y sencillas en comparación de un procedimiento judicial tradicional.

Consecuentemente los medios alternativos existen como auxiliares del sistema de impartición de justicia, brindan a la sociedad la posibilidad de construir las formas, modos y medios para solucionar sus desavenencias de manera legal y pacífica.

El método de mediación fue impulsado en México, desde el año 1997, como una política institucional de los poderes judiciales locales con diversos objetivos (reducción de número de expedientes judicializados y la promoción de la cultura de paz), siendo el primer precedente la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo³, con la que se creó el primer Centro de Justicia Alternativa.

Así, entre el año 2000 y el año 2008 la mayoría de los estados de la República Mexicana expidieron sus propias leyes de Justicia Alternativa y fueron creando sus respectivos centros para la aplicación de los MASC. Algunos de estos estados fueron Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.

Derivado de esta dinámica y con la intención de brindar mayor certidumbre jurídica a la justicia alternativa, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 17⁴, en

3 Decreto 80 que expide la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Tomo número 10, Extraordinario, Primera Época, 14 de agosto de 1997.

4 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio de 2008, que puede ser consultado en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008#gsc.tab=0.

la que se incluyó “por primera vez a los mecanismos alternativos de solución de controversias”⁵. Esto, al disponer que “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”. Continuando con este proceso evolutivo en nuestro marco normativo, en 2017 finalmente se promulgó la reforma constitucional en materia de Justicia Cotidiana, que además de profundizar los alcances, dispuso la obligación del Congreso de la Unión para emitir una Ley General en esta materia⁶.

Desafortunadamente no se pudieron generar los acuerdos correspondientes para acatar en el mandato constitucional en los 180 días que planteaba la reforma⁷. Esta falta de capacidad política durante seis

[cha=18/06/2008#gsc.tab=0](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008#gsc.tab=0).

5 Ana Martha Alvarado Riquelme, *Mediación Justicia Alternativa y formal. Puntos de Encuentro*, Editorial Porrúa, México, 2021. Pág. 33.

6 la reforma que derivó en el texto vigente de la fracción XXIX-A del artículo 73 de la CPEUM, obliga a “expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias” Publicación del 5 de febrero de 2017 en el DOF, disponible en https://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470987&fecha=05/02/2017#gsc.tab=0

7 El Segundo Transitorio de la reforma establecía que el Congreso de la Unión expediría varias leyes, entre ellas la referente a los mecanismos





años para procesar las leyes secundarias sobre MASC muestra la dificultad e importancia del trabajo para generar los acuerdos orientados a lograr un modelo de Justicia Alternativa estandarizado nacionalmente. Así desde la LXIV Legislatura, se registró el primero de 5 intentos por cumplir con el mandato constitucional⁸.

No fue sino hasta que en 2023 quienes integrábamos a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios

alternativos de solución de controversias, “en un plazo que no excederá los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto”.

8 Las propuestas que integraron los antecedentes de la reforma para la creación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos fueron los siguientes: 20 de julio de 2020/Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar, Sen. Ricardo Monreal Ávila y varias senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena; 14 de octubre de 2020 / Sen. Martí Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario de Morena; 29 de abril de 2021 / Sen. Luis David Ortiz Salinas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; 24 de enero de 2023 / Sen. Olga María Sánchez Cordero Dávila del Grupo Parlamentario de Morena, y 4 de diciembre de 2023 / Las senadoras y senadores integrantes de las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República. Información disponible en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y se Reforma y Adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, disponible en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/3/2023-12-13-2/assets/documentos/Dic_CJ_Mecanismos_Alt_Solucion_Controversias.pdf

Legislativos Segunda acordamos formar un Grupo de Trabajo en el que se incorporó a todas las voces interesadas de la Sociedad Civil Organizada, la academia, los colegios de profesionistas, las organizaciones empresariales, las personas fedatarias públicas, las asociaciones de profesionales vinculados a la impartición de justicia, y diversos actores políticos de la Cámara de Diputados, como se pudo generar el acuerdo, y producir un texto legislativo que integrara la mayor cantidad de visiones, propuestas e ideas.

En medio de esta diversidad y con la intención de que los intereses particulares que de manera natural emergen en estas discusiones no privaran sobre el interés general, propuse la definición de algunos ejes irreductibles con la finalidad de dar rumbo a los trabajos del grupo. Entre estos destacan los siguientes:

- a. Los lineamientos, prioridades, ritmos y especificaciones de la capacitación de las personas facilitadoras tenían que ser a través del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, integrado por las personas titulares de los centros públicos de mediación de la Federación y de las entidades federativas. No debía permitirse la enajenación de las prioridades y enfoques de esa capacitación en función de intereses particulares inherentes a las instituciones privadas.
- b. La operación de la capacitación debía ser por parte de los Poderes Judiciales Federal, los poderes judiciales locales o las universidades.
- c. La certificación de las personas facilitadoras debía ser a través de órganos del Estado Mexicano, como lo son el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales de las Entidades Federativas, y de los tribunales de justicia administrativa federal y locales, no como una herramienta lucrativa a disposición de intereses particulares abiertamente declarados, o enmascarados en organizaciones de la sociedad civil.
- d. Los convenios debían elevarse a la categoría de cosa juzgada a efecto de que fueran susceptibles de ejecutarse, y consecuentemente representarían un incentivo para que las personas mediadas recurran a la Justicia Alternativa.
- e. Debía mantenerse el requisito de la nacionalidad mexicana para poder ser persona facilitadora para evitar una desventaja competitiva a las y los profesionales mexicanos del derecho frente a sus pares extranjeros.

- f. El cierre de registro únicamente debía operar en convenios que involucren la obligación de dar alimentos, siempre que la persona deudora alimentaria fuese titular registral de un inmueble.

Adicionalmente a esos ejes, también optamos por entablar un diálogo nacional para escuchar a todas las voces interesadas y aprender de las experiencias de los modelos de las entidades federativas. Para ello, llevamos a cabo foros con los que se fortaleció la legitimidad política de la reforma, se enriqueció el contenido del texto, y se tuvo la oportunidad de comparar las fortalezas y oportunidades de las instituciones jurídicas locales en materia de mediación.

Cabe recordar que, durante la construcción de este gran consenso, la alternativa que buscamos plantear fue la de generar un instrumento que implicara un procedimiento sencillo basado en la voluntad, la prontitud, la honestidad, la confidencialidad y la economía, en el que se privilegiara la cooperación, la comprensión, la negociación, la tolerancia y el diálogo, armonizando y homologando los procedimientos jurisdiccionales.

Es oportuno puntualizar que el texto aprobado integró la categoría de persona facilitadora, lo cual no representa el desconocimiento de las personas mediadoras, conciliadoras o negociadoras, únicamente se buscó incorporar una denominación para que a la sociedad le sea más claro y amigable el papel que desarrollaran en sus intervenciones. En la armonización que cada entidad federativa realice, será su potestad describir los sinónimos de esta figura.

Asimismo, se creó un apartado para la tramitación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el ámbito administrativo y la previsión de la creación de sus respectivos centros. También es importante resaltar que la pieza legislativa plantea la concentración de la información y su publicidad a través del Registro de Personas Facilitadoras; de la Plataforma Nacional de Personas Facilitadoras, y del Sistema Nacional de Información de Convenios.

Adicionalmente, el texto incorporó la justicia restaurativa, entendiéndose como el reconocimiento de la responsabilidad, la reparación del daño, la restitución de derechos o el servicio a la comunidad, siempre bajo una expectativa de no repetición.

Es importante resaltar que para los casos en que convergen diversas ramas del derecho se incorporó la figura de la persona abogada colaborativa con la cual el proceso podrá solucionarse de manera integral, contemplando las necesidades técnicas de cada materia que incumba al caso concreto de mediación.



Todo este esfuerzo colectivo, plural e incluyente derivó en un ordenamiento formado por 144 artículos y 17 transitorios, divididos en 9 capítulos, con lo que se propicia y fomenta la cultura de la paz, y la reducción del número de expedientes judicializados.

Cabe observar que debido a las obligaciones plasmadas en los artículos transitorios no deberá tardar más de un año la armonización de las legislaciones y facultades del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Finalmente, la experiencia de la construcción de los consensos para desarrollar esta herramienta de pacificación social nos permite recordar que, en la democracia, las diferencias se pueden tornar en confluencias a través del diálogo, la voluntad de escuchar, la capacidad de comprender las necesidades de la otra parte, la sensibilidad suficiente para generar empatía, y la flexibilidad necesaria para encontrar soluciones a problemas comunes. Históricamente hemos sido testigos de que el papel del poder judicial se ha visto rebasado, por lo que, para la sociedad resulta necesario e indispensable buscar otras formas que permitan otorgar igualdad de oportunidades a los justiciables para que puedan resolver por sí mismos sus problemáticas, con la firme convicción de que tengan acceso efectivo a la justicia, en un menor tiempo y con una solución benéfica, que consolide la paz social.

¿CÓMO OBTENER UN REGISTRO DE MARCA INTERNACIONAL?



POR JUAN RAFAEL AMADOR ESPINOSA

Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara.
Asociado Sr. en Ramos, Ripoll & Schuster® Abogados.
Presidente del Comité Occidente de AMPPI 2022-2024
ramador@rrs.com.mx

El Protocolo de Madrid es un acuerdo internacional que se adoptó en 1989 en una conferencia diplomática celebrada en Madrid (España), entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996. Hoy en día se ha suscrito por 114 miembros de la Unión y tiene vigencia en 130 países, es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (“OMPI”) y permite un sistema armonizado de solicitudes de Registro de Marca entre las oficinas de marcas de los países contratantes

El Sistema Internacional de Marcas conocido como Sistema de Madrid y el Protocolo de Madrid es una solución cómoda y rentable para registrar y gestionar las solicitudes de marcas en todo el mundo¹, se basa en un sistema armonizado de solicitudes de Registro de Marca, en donde basta con presentar una única solicitud (solicitud base), en un solo idioma y pagar un conjunto de tasas para solicitar la protección hasta en un máximo de 130 países, hasta hoy. Sin el Protocolo de Madrid el trámite de solicitudes de

¹ <https://www.wipo.int/madrid/es/>

Registro de Marcas mantiene retos importantes para las empresas transnacionales, por ejemplo, diferencias en: **las tasas de registro; el idioma de las solicitudes; requisitos para la preparación; y presentación de solicitudes.**

Recordando que los Derechos de Propiedad Industrial tienen un ámbito de validez local, la vigencia y protección de registro de una marca se limita al entorno territorial de la oficina de marcas donde fue otorgada la protección. El Protocolo de Madrid es un facilitador para obtener ese registro, pero no otorga protección supranacional, es decir, una vez obtenido un Registro de Marca en un país extranjero este solo será válido en dicho país.

¿Quién lo puede utilizar?

Puede utilizar el Sistema de Madrid cualquier persona física o moral que tenga un domicilio o un negocio en la nacionalidad de alguno de los 114 miembros del Sistema de Madrid.

México es parte de la Unión de Madrid, específicamente mediante la entrada en vigor del Protocolo de Madrid desde el 19 de febrero de 2013². Por lo que, cualquier titular de Registro de Marcas en México puede acceder y beneficiarse del Sistema de Madrid.

¿Cómo es el proceso?

A través del Protocolo de Madrid se centraliza el trámite de solicitudes de Registro de Marcas, el solicitante por medio de la presentación de una solicitud de Registro de Marca en su país de origen, que se conoce como "Oficina de Origen", por medio de una única solicitud en un solo idioma gestionada por la OMPI, puede acceder a la protección en cualquiera o todos los países de la Unión de Madrid.

Una vez que la Oficina de Origen recibe la solicitud de registro internacional la remite a la OMPI para realizar un estudio de forma y, si es aceptada, se transmite a las diferentes oficinas designadas (Oficinas de Parte Contratante) para llevar a cabo el proceso local de registro, como lo es la publicación para oposición (en los países que existe oposición), estudio de fondo y, en su caso, emisión del título de Registro de Marca.



² https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/docs/pdf/madrid_marks.pdf

¿Tiene alguna desventaja?

En general no existen desventajas con el sistema en comparación con la vía tradicional de registro, pero es importante mencionar que durante los primeros cinco años los registros internacionales son dependientes del registro base (la solicitud de origen nacional).

En otras palabras, si el registro base es declarado en caducidad o nulidad por cualquier motivo, el registro internacional se cancela como consecuencia. Un ejemplo podría ser el caso mexicano, si no se presenta declaración de uso al tercer año del Registro de Marca (cuando sea el caso) se perdería igualmente todo registro internacional.

En caso de que existan requisitos, oposiciones o impedimentos para el Registro de Marca, el oficio emitido por la Oficina Designada debe atenderse conforme a los principios y leyes locales de dicha oficina, lo que conlleva a recurrir a especialistas locales.

Retos en México

El costo de las tasas en comparación con el tipo de cambio para solicitantes en México puede representar ciertos retos, pues el pago se hace en francos suizos.

Para la otra parte del Sistema de Madrid, un reto que evidenciamos en México es para los solicitantes de Registro de Marca que quieran hacer valer sus derechos en contra de titulares de registros internacionales, pues no necesariamente los solicitantes internacionales tienen señalado un domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio nacional.

En el caso particular de juicios contenciosos administrativos que se desahogan ante la Sala Especializada en materia de Propiedad Industrial (SEPI) representa un reto mayúsculo llamar a juicio como terceros a los solicitantes internacionales cuando no tienen señalado un domicilio en México, una armonización sobre el criterio de este tipo de notificaciones debe establecerse, pues existe la duda si el camino correcto es la carta rogatoria (y aplicar dicha notificación con ordenamiento desde la SEPI) o la publicación de edictos.

En el caso de la publicación de edictos, se alza la duda si de cualquier forma el titular internacional no tiene domicilio en México, cómo se respeta su garantía de audiencia mediante publicaciones en donde no tomará conocimiento. Algunos ponen la carga en dicho solicitante de estar al tanto de sus activos, sin embargo, agotar los domicilios conocidos debería ser la prioridad para garantizar la notificación de acuerdo con los requisitos rígidos de nuestra legislación.

El Protocolo de Madrid ha revolucionado la protección internacional de marcas al establecer un sistema centralizado de registro y administración de marcas registradas que simplifica el proceso para los titulares de marcas.

Existen algunas críticas y retractores del sistema, sin embargo, ha sido una evolución y modelo para seguir en la armonización de la internacional materia de Propiedad Industrial, especialmente en el ámbito de las marcas.

LIBROS NUEVOS

“LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMENTADA POR AMPPI”

La “Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial comentada por AMPPI” publicada en el año 2022 es una obra de Editorial Tirant. Es una obra colectiva de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) y de la Comisión Editorial de la misma Asociación, en la cual participan 75 de sus agremiados y 2 funcionarios públicos.

Asimismo, representa una obra impulsada por la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (del 1 de julio del 2020) que abrogó la anterior Ley de la Propiedad Industrial, y que trajo como consecuencia la implementación de nuevas disposiciones y el reconocimiento de **nuevas figuras para cumplir con estándares internacionales como: nuevas regulaciones en materia de patentes, la aceptación de las cartas de consentimiento para marcas idénticas o semejantes, la incorporación de las caducidades y nulidades parciales, la ampliación de la vigencia de los modelos industriales, nuevas facultades del IMPI, nuevas infracciones en materia de secretos industriales, entre otros cambios importantes, que la convierten una herramienta útil e indispensable para el estudio y el ejercicio de la materia.**



Esta obra se construye a partir de comentarios a cada artículo que conforman los Siete Títulos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, así como de los 18 artículos Transitorios de la misma.

Finalmente, resulta indispensable destacar que es una publicación atractiva para el lector, ya que incorpora la experiencia y visión de autores que forman parte de la “vieja escuela”, así como las de “nuevas generaciones de jóvenes practicantes” de la Propiedad Industrial, dando como resultado que el lector pueda encontrar diversos comentarios y puntos de vista, valiosos y novedosos, incluso sobre problemas prácticos que los coautores comparten a partir de sus vivencias profesionales con motivo de la aplicación de la nueva Ley.



LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS *INFLUENCERS*



POR VANESSA ROSEMARIE RONDEAU GALINDO

Abogada y asociada en Uthoff desde 2019, en el Departamento de Marcas. Su práctica se basa en el registro, mantenimiento y protección de signos distintivos, brinda asesoría tanto a clientes mexicanos como extranjeros. Maestra en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios y de Competencia Económica; y en Derecho de los Negocios. Integrante de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI)

Entre sus publicaciones se encuentran: “Will real-world registrations be enough to protect trademarks in the metaverse”, The Trademark Lawyer “Fresh case may force IMPI to reconsider stance on e-signature”, World Trademark Review “Partially Correct”, World Intellectual Property Review.

En los últimos años, varios países del mundo se han preocupado por proteger al consumidor de anuncios o propagandas disfrazadas por los conocidos *influencers*.

Los *influencers* son personas que crean contenido en las redes sociales, tales como Instagram®, Facebook® y YouTube®, entre otras, y obtienen ganancias gracias a los patrocinios que obtienen con las empresas y marcas que representan.

Debido al aumento del uso de las redes sociales, las empresas han visto la oportunidad de promocionar sus productos y servicios de una manera distinta, particularmente, a través de los *influencers*, lo cual se debe a la proximidad que estas personas tienen con el público consumidor.

Sin embargo, y para evitar el engaño al consumidor, los legisladores del mundo han visto la necesidad de tomar acciones y establecer ciertas reglas al momento de promocionar ciertos productos y servicios en las redes sociales.



Por ejemplo, en Francia una ley fue adoptada el 9 de junio de 2023, mediante la cual se pretende controlar la actividad comercial de los *influencers* y evitar el engaño al consumidor. De la misma manera, se prohibió la promoción de productos de tabaco y cualquier publicidad relativa a la promoción de cirugías estéticas, entre otros.

Asimismo, el legislador francés estableció que, en cualquier promoción de productos o servicios, los *influencers* deben indicar la mención “publicidad” o “colaboración comercial”, tanto en el contenido, como en la leyenda del contenido publicado. En caso de no cumplir con lo dispuesto por la ley, los *influencers* tendrán una multa de 300 000 euros, además podrían ser condenados a dos años de prisión.

De la misma manera, en Estados Unidos de América se ha publicado una guía para los creadores de contenido de las redes sociales, en la cual se establece que los *influencers* deberán de divulgar de manera clara y evidente que existe una relación comercial con la marca y el producto o servicio que promueven.

Lo anterior permitiría informar al consumidor que las recomendaciones son honestas y verdaderas, y así evitar el engaño al consumidor.

En el caso de México, varias iniciativas se han presentado con la finalidad de regular la actividad de los creadores de contenido en las redes sociales, como Facebook®, Instagram®, X®, YouTube® y Tik Tok®, entre otros.

Una de las iniciativas fue presentada, el 18 de mayo de 2022, por la diputada María del Rosario Merlín García del grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, mediante la cual se reformarían diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El propósito de la iniciativa es regular cualquier tipo de publicidad realizada por los *influencers* en las redes sociales y que tengan un impacto social. Con esta propuesta, los creadores de contenido tendrían que declarar de manera expresa, inmediata y adecuada que



el contenido que se está compartiendo corresponde a publicidad y así evitar el engaño al consumidor.

Adicionalmente, los *influencers* deberán de contar con los medios de prueba que acrediten la veracidad de las afirmaciones objetivas respecto del producto o servicio que promocionan.

Por su parte, en la exposición de motivos, la Diputada señala que los creadores de contenido deberán de contar con las autorizaciones o licencias para el uso de signos distintivos, tales como marcas o avisos comerciales, así como obras protegidas por Derechos de Autor.

Lo anterior tiene particular relevancia, toda vez que permite definir de manera clara y precisa cuáles serán las obligaciones de los *influencers* al momento de crear y publicar el contenido respecto a los productos y servicios que promocionan, y los titulares de los

Derechos de Propiedad Intelectual podrán asegurarse de que no se dañe la imagen de su marca, por ejemplo. De esta manera, también se podría sancionar cualquier acto que no cumpla con lo que fue previamente establecido en el contrato firmado por las partes involucradas.

Aunado a lo anterior, se podría prevenir e identificar más rápidamente el uso indebido de una marca registrada, toda vez que, al no tener un contrato firmado, el influencer estaría claramente invadiendo los derechos marcarios de un titular al momento de promocionar, sin autorización, productos y servicios protegidos por una marca y el titular de los derechos podría tomar las acciones correspondientes de manera más rápida.

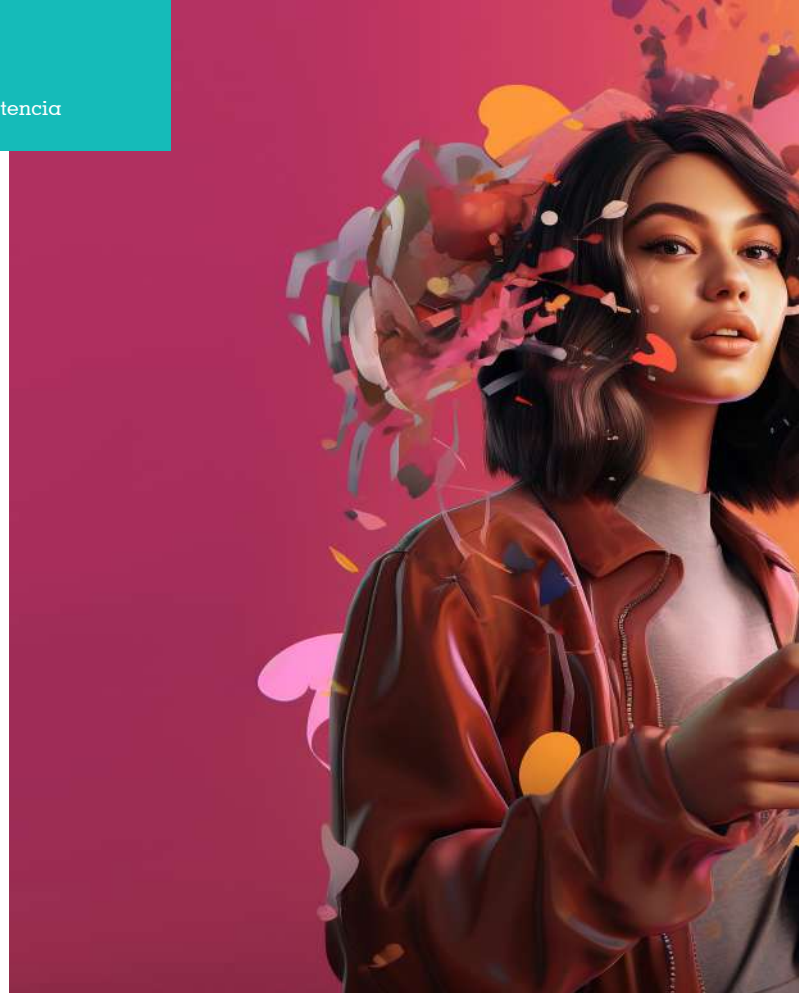
Al respecto, cabe señalar que el uso sin autorización de un signo distintivo ya está sancionado por la Ley Federal de Protección para la Propiedad Industrial, sin embargo, en la práctica no siempre se firman contratos entre los titulares de marca y los *influencers*, lo que hace más difícil para los *influencers* establecer si contaban con la autorización para usar un signo distintivo y así defenderse por el uso de la marca.

Por otro lado, se propone que los creadores de contenido sean categorizados como prestadores de servicio de comunicación audiovisual, y sean sometidos al régimen de obligaciones y responsabilidades de los tradicionales agentes del medio, como las cadenas de televisión.

Sin embargo, para que un creador de contenido pueda equipararse a un servicio de comunicación audiovisual, deberán de cumplir con ciertos requisitos, tales como son, prestar un servicio económico y para el público en general, ostentar la responsabilidad editorial sobre los contenidos ofrecidos e indicar que el propósito de los contenidos es informar, entretener o educar, entre otros.

En caso de no cumplir con los requisitos, o bien, emitir comunicaciones encubiertas que utilicen técnicas subliminales o que fomenten comportamientos nocivos para la salud y la seguridad de las personas y del medio ambiente, así como publicar contenido que fomente el odio, desprecio o la discriminación, se aplicarían sanciones económicas.

Adicionalmente, se pretende obligar a los creadores de contenido a declarar de manera expresa, inmediata y adecuada que el mensaje que se está compartiendo se trata de publicidad, y de esta manera, evitar el engaño al consumidor.



Tal como fue establecido en Francia, se pretende que los *influencers* tengan la obligación de especificar con claridad la naturaleza publicitaria del contenido que publican, además de contar con los medios de prueba que acrediten la veracidad de las afirmaciones sobre el producto o servicio que promocionan.

En materia fiscal, se pretende regular los ingresos de los *influencers*, de tal manera que sean considerados como trabajadores de servicios profesionales, y que se pueda hacer una declaración de ingreso adecuada, siempre y cuando los pagos recibidos provengan de plataformas tecnológicas. De lo contrario, es decir, si una empresa externa contrata el servicio de un influencer, se recomienda que los ingresos se declaren por medio del Régimen de Incorporación Fiscal, lo cual implicaría que un influencer pueda pertenecer a dos regímenes fiscales a la vez.

Por otro lado, la diputada María Guadalupe Alcántara, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, publicó en la “Gaceta Parlamentaria” del 15 de diciembre de 2022 otra iniciativa mediante la cual se pretende modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indevidas en Materia de Contratación de Publicidad.



Mediante esta iniciativa, también se pretende regular la actividad de los *influencers* para evitar el engaño al público consumidor, pero también, se prevé que serían consideradas como “personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual” y tendrán la obligación de “identificar, de manera explícita, inmediata y adecuada, el contenido de naturaleza publicitaria que difunden en sus redes”, además de indicar que el contenido publicado se trata de publicidad, y abstenerse de publicar cualquier contenido discriminatorio, denigrante, que promueva el odio, desprecio, el acoso, la violencia, pero también que disemine información que atente en contra del desarrollo físico, socioemocional o moral de las infancias y adolescencias, entre otros.

Adicionalmente, y en caso de incumplimiento a lo previsto, se aplicarían sanciones administrativas y de reparación idénticas a las que están previstas en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley Federal de Protección al Consumidor y en la Ley General de Salud, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.

Por su parte, el 21 de agosto de 2023, se publicó un Acuerdo por el que se da a conocer la Guía de publicidad para *influencers* de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). En dicho instrumento se recuerda a los *influencers* que se considera como

publicidad “toda la información de bienes, productos o servicios que sea difundida por cualquier medio, lo que incluye a las plataformas digitales y redes sociales”.

Así, cualquier información publicada por un *influencer* acerca de un producto o servicio deberá ser clara, veraz, comprobable y exenta de formas que puedan inducir a error o confusión el consumidor.

Lo anterior, en línea con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que “la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.”

En consecuencia, la PROFECO recomienda que los *influencers* indiquen de manera clara que sus publicaciones corresponden a campañas publicitarias, utilizando hashtags tales como “#publicidad” o “#patrocinadopor”, y que la información compartida sea cierta, verificable y clara, con la finalidad de que el consumidor sea consciente que el contenido publicado corresponde a un anuncio publicitario y no a una simple recomendación.

Adicionalmente, la PROFECO recuerda a los creadores de contenido que existen reglas específicas de publicidad para ciertos productos o servicios, como los alimentos y bebidas, los cosméticos, los productos y servicios relacionados con la salud, entre otros.

De esta manera, hace énfasis en que cualquier contenido publicitario relacionado con alimentos y bebidas dirigido al público infantil debe ser exento de dibujos animados, y no se puede promocionar como “comida saludable” cualquier alimento que no lo sea, es decir, que tenga mucha grasa o azúcar, por ejemplo.

Si bien la guía publicada por la PROFECO establece ciertas recomendaciones para los creadores de contenido, no se señala de manera clara y precisa cuáles serían las sanciones por no cumplir con lo establecido.

Por esta razón, podría ser interesante analizar y dictaminar si las propuestas legislativas antes señaladas permiten llegar a la adopción de una nueva *Ley de Influencers*, o bien, reformar las leyes existentes para delimitar la actividad de los creadores de contenido, así como sus obligaciones.



POR ARTURO ISHBAK

Senior Corporate Counsel en Grupo LEGO, responsable del departamento de Propiedad Intelectual en Latinoamérica. Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana y Maestro en Propiedad Intelectual por UNH Franklin Pierce School of Law. Profesor en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana. Reconocido como Brand Protection Hero por el Centro ACAPP de Michigan State University y como una de las 30 Promesas de los Negocios por la Revista Expansión, Listado como Global Leader por World Trademark Review y en GC Powerlist México por Legal 500. Ha escrito más de 25 artículos en revistas especializadas en Propiedad Intelectual, tanto nacionales como internacionales. Co conductor del programa “Hablando con Propiedad Intelectual” de la BMA TV. Miembro activo de las asociaciones INTA, AMPPI, ASIPI, AMCHAM, AbogadasMX y la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS JUGUETES

El primer día de clases de mi cátedra de licenciatura en la Universidad Iberoamericana expongo a mis alumnos cómo la Propiedad Intelectual está presente en los objetos cotidianos con los que interactuamos a diario y el caso de los juguetes no es la excepción.

Lo mismo sucede con las películas, obras protegidas por Derechos de Autor y catalogadas en la Ley Federal del Derecho de Autor como obras cinematográficas. Como ejemplo, la industria de los juguetes estrenó en 2023 la película de *Barbie* que apela a la nostalgia de los adultos jóvenes y no tan jóvenes. Sin embargo, Mattel no es la primera empresa que apuesta por películas de sus juguetes como herramienta de mercadotecnia, ya que hace algunos años la película de *Playmobil* pasó por las salas de cine, tal como lo hizo *The LEGO Movie* y varias series de TV de las diferentes líneas de juguetes de la empresa danesa disponibles en la mayoría de las plataformas de *streaming*.

Una de las patentes más antiguas y populares relacionadas con la industria de los juguetes fue la patente US202990A “*Jumping Toy*” que hoy en día sigue siendo muy usada para juguetes de cadenas de comida rápida como McDonald’s que usualmente los incluye en su famosa “cajita feliz”. Las patentes son derechos de exclusividad con una vigencia limitada para favorecer el adelanto de la ciencia, por lo cual, hoy en día los juguetes objeto de esta patente pueden ser usados por cualquier persona sin infringir derechos de terceros, pero en 1878, fecha de concesión de esta patente, se trataba de una invención novedosa.

Continuando con patentes de juguetes familiares para los consumidores, en la década de 1990 Bruce M. D’Andrade y Lonnie G. Johnson inventaron las famosas pistolas de agua (US5,074,437) que han sido popularizadas por diversas empresas de juguetes y nos han dado horas de diversión.



Por su parte, en la década de 1980 se patentó un “juguete lógico espacial” que quizás por el título de la patente No. 4,378,116 no traiga muchos recuerdos a nuestra memoria, lo cual sí sucede con el nombre del inventor: Erno Rubik. Los famosos cubos de Rubik, que hoy son comercializados no solo como juguetes sino también usados como llaveros o estampados en playeras, fueron un juguete afamado entre los *millennials* y lo siguen siendo, incluso existen competencias de las que son protagonistas.

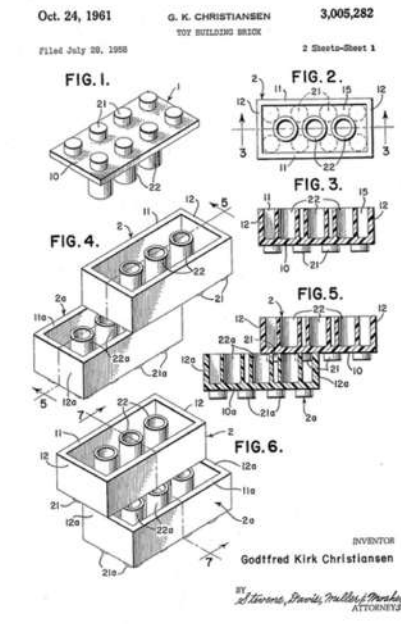
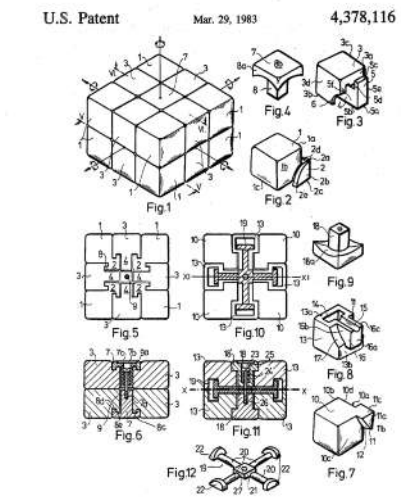
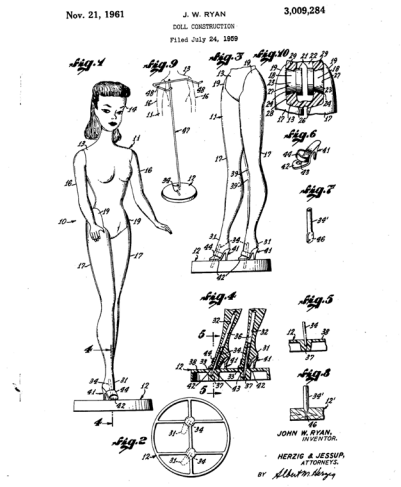
La marca de juguetes más valiosa del mundo de la última década de acuerdo con *Brand Finance*, es la marca danesa LEGO que también construyó su reputación a través de la Propiedad Intelectual con su patente 3,005,282 solicitada en 1958 para sus ladrillos de construcción de juguete, seguida por su diseño D253,711 de 1978 para la Minifigura LEGO que reivindicó la forma ornamental del juguete.

Respecto a la patente de 1958, es importante mencionar que la reivindicación de ésta fue su famoso sistema de juego consistente en la capacidad de sus bloques o ladrillos de construcción para conectarse entre sí, por lo cual, una vez que la patente caducó por el vencimiento de su vigencia, la forma distintiva del ladrillo fue protegida como una marca tridimensional en diferentes partes del mundo, incluyendo México con su registro No. 660056. Esta misma situación sucedió con la Minifigura LEGO, hoy registrada como una marca tridimensional No. 1988694, además de haber sido declarada una marca famosa por el IMPI en el año 2022.

Continuando con las innovaciones de Grupo LEGO en materia de Propiedad Industrial, la revista *Time* reconoció como una de las mejores invenciones de 2021 en la categoría de juegos y juguetes al prototipo de ladrillo de juguete LEGO hecho de materiales reciclables como botellas de plástico PET, innovación que dejó importantes lecciones a la empresa para continuar invirtiendo en investigación y desarrollo de productos sustentables.

Otro juguete icónico es la muñeca Barbie de la compañía Mattel que fue creada en 1959 e inició su próspero uso de la Propiedad Intelectual con la patente del mecanismo de la muñeca para poder ponerse de pie, así como diversas patentes para la articulación de la cintura y su caja de voz diminuta, entre otras.

En materia de signos distintivos, Mattel también ha protegido proactivamente diversas marcas de Barbie como la célebre Barbie Malibú e incluso el color “rosa Barbie” en algunas jurisdicciones donde el color puede ser protegido como una marca no tradicional, requiriendo en algunos países como Estados Unidos haber adquirido distintividad o “*secondary meaning*” para poder obtener un Registro de Marca. El color “rosa Barbie” también tiene un número de código Pantone específico.



El éxito de Barbie también ha tenido repercusiones en la cultura pop, tal como sucedió en la década de 1990 con la canción “Barbie Girl” de la banda danesa de música pop Aqua que derivó en un litigio por la letra de la canción y el uso de algunas de las marcas de Mattel.

En México, un caso de estudio interesante es el de la marca tridimensional de las muñecas Bratz propiedad de MGA Entertainment, Inc., la marca tridimensional fue registrada con número 1126605 en 2009 como resultado de un Juicio de Nulidad en el cual el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la marca tridimensional era susceptible de registro al tratarse de un diseño original, distinto y de cabeza grande que contrasta proporcionalmente con el tamaño del cuerpo y, por lo tanto, no incurría en las prohibiciones de Registro de Marca de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, para signos descriptivos de los productos que traten de protegerse como marca.

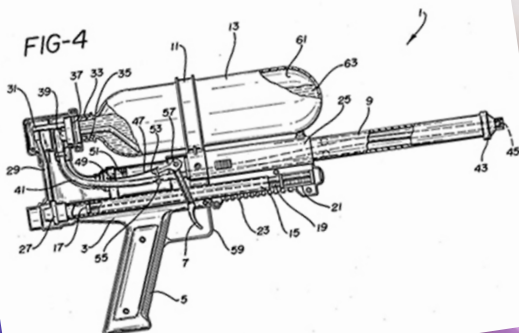
Por otro lado, la industria de los juguetes también ha usado de forma astuta la figura del licenciamiento de Derechos de Propiedad Intelectual e incluso colaboraciones entre empresas competidoras para sorprender a los consumidores con productos novedosos.

Respecto a licencias de Propiedad Intelectual, Grupo LEGO ha aprovechado las licencias otorgadas por Star Wars desde la década de 1990 para comercializar juguetes con un alto grado de aceptación entre los consumidores, mientras que, en materia de colaboraciones, en 2022 Grupo LEGO unió fuerzas con Hasbro para lanzar su versión del icónico *Optimus Prime* de *Transformers*.

Por su parte, la incursión de los juguetes en la industria cinematográfica con películas, series de televisión o ropa ha tenido como consecuencia que un solo producto contenga una protección acumulada de Derechos de Propiedad Intelectual; es decir, protección en materia de marcas, patentes y Derechos de Autor.

Finalmente, no puedo concluir este artículo sin mencionar el futuro de la industria del juguete y particularmente sus planes de entrada en el metaverso. Si bien, el juego de forma tradicional es esencial para el desarrollo de diversas habilidades en los niños, la industria del juguete no debe dejar de lado las nuevas tecnologías, tal como lo hizo Grupo LEGO en 2022 al anunciar su colaboración con *Epic Games*; el desarrollador del exitoso videojuego *Fortnite* y del que ya tenemos, desde finales de 2023, un nuevo juego de supervivencia con la combinación de ambos gigantes del entretenimiento y seguramente en el futuro próximo ambas empresas aprovecharán su liderazgo en la industria para una irrupción con paso firme en el metaverso.

FIG-4



¿POR QUÉ LA SUPREMA CORTE NO DEBE INVALIDAR **LOS ARTÍCULOS REFORMADOS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR?**¹ *



POR EDUARDO DE LA PARRA TRUJILLO

Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con Maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.



POR RUBÉN SÁNCHEZ GIL

Doctor en Derecho por la UNAM. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. ORCID: 0000-0002-2094-0855. ruben.sanchez@correo.uady.mx

“In any event, speculation about future harms is no basis for this Court to shrink authorial rights”

‘Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, sentencia redactada por Ruth Bader Ginsburg New York Times Co. v. Tasini, 533 U.S. 483, 505 (2001)

En estos días, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza el *amparo en revisión 556/2022*, promovido contra las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de 2020, mismas que introdujeron el mecanismo de aviso y retirada (*notice and takedown*) de contenidos ilícitos en Internet (MAR)². En la presente colaboración, presentamos argumentos sobre por qué la SCJN debe sostener la constitucionalidad de dicho mecanismo.

Contrario a lo que algunos afirman, el MAR no fue creado en 1998 en la *Digital Millenium Copyright Act* (DMCA) de Estados Unidos, sino que tiene sus primeras encarnaciones en otros ordenamientos, como la *Defamation Act* del Reino Unido de 1996 y la *Gesetz über die Nutzung von Telediensten* (*Telediensgesetz*) o Ley de Servicios de los Medios de Telecomunicaciones de Alemania de 1997. Paralelamente a la ley estadounidense, en 1998 el MAR también se incluyó en la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador. Sin embargo, la DMCA fue la ley que más impacto tuvo a nivel global, pues reflejó los grandes acuerdos de todos los sectores involucrados en la década de 1990 para la gobernanza en Internet y la configuración del ecosistema digital, tal y como hoy lo conocemos, al establecer la figura de los “puertos seguros”, misma que explicamos más adelante.

¹ Publicado originalmente en El Juego de la Suprema Corte (Nexos), México, 23 de enero de 2024, <http://bit.ly/49iQOxU>.

² Este tema se vincula estrechamente con la acción de inconstitucionalidad 217/2020 y acum., pendiente de resolución.



Lejos de ser una figura estadounidense, el MAR es una institución jurídica de *amplio arraigo en las democracias occidentales*, siendo más de 49 países del mundo los que la regulan³, y está contemplada en varios tratados (incluyendo el T-MEC) como el mecanismo estándar de Derecho Internacional para proteger efectivamente y con *rapidez* los Derechos de Autor en el vertiginoso entorno digital. Eso por no mencionar otros importantes instrumentos que adoptaron el MAR, como la Directiva de Comercio Electrónico (2000) o la reciente Directiva de Derechos de Autor y Derechos Afines en el Mercado Único Digital (2019), ambas de la Unión Europea.

Si el MAR es realmente tan lesivo con la libertad de expresión, ¿por qué casi todos los países con las mejores evaluaciones en cuanto al respeto a la libertad de expresión, como Suecia, Costa Rica o Alemania, contemplan el MAR en sus leyes? Si es un mecanismo tan desproporcionado con las libertades informativas, ¿por qué, en casi treinta años, ningún tribunal lo ha declarado inconstitucional o violatorio de Derechos Humanos? Las respuestas las tendremos si analizamos con cuidado el MAR.

El MAR se activa mediante un aviso o notificación que el titular de Derechos de Autor envía al prestador de servicios de Internet (ISP) que está comunicando

ese contenido *específico*, quien deberá removerlo de inmediato y así beneficiarse de la exclusión de responsabilidad (puerto seguro).

Desde luego, para presentar el aviso no se requiere acompañar registro autoral alguno, no sólo porque la gran mayoría de obras en el mundo carece de inscripción, sino porque es un principio universal que las obras se protegen *por su mera creación, sin necesidad de registro u otra formalidad* (arts. 5.2 del Convenio de Berna, así como 5 y 162 de la LFDA), amén de que se puede acudir a otros medios de acreditación, incluyendo la presunción de autoría (arts. 15.1 del Convenio de Berna y 77 de la LFDA) o la presunción de legitimación y titularidad de repertorio cuando los derechos se ejercen mediante una sociedad de gestión colectiva (como bien ha determinado la Primera Sala de la SCJN, incluso en jurisprudencia por precedente obligatorio⁴), o simplemente revisar los metadatos de los archivos electrónicos de la obra (arts. 12.2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, 20.68.6 de T-MEC, 114 Bis fr. II, de la LFDA, etc.). Sin embargo, la “falacia registral” es uno de los argumentos más socorridos por quienes pretenden la eliminación del MAR⁵.

3 Secretaría de Economía, “Lo Básico sobre las Medidas Tecnológicas de Protección y el Aviso y Retirada”, México, Grupo Antipiratería / IMPI, 2020, p. 7.

4 Amparo directo en revisión 2824/2021, que retoma el criterio jurídico del amparo directo 11/2010.

5 Tudón M., Martha A., “¿Por qué la Suprema Corte debe invalidar los artículos reformados de la Ley Federal del Derecho de Autor?”, El Juego de la Suprema Corte (Nexos), México, 16 de enero de 2024, <http://bit.ly/30aPXXJ>.

Pero el mecanismo no se queda ahí, en la mera notificación y retiro del contenido. Lo que muchos no explican, es que el ISP debe notificar lo sucedido al usuario que subió el contenido a Internet, quien tendrá derecho de mandar un *contraaviso* para pedir que —también de inmediato— se restituya el contenido; por ejemplo, alegando que su material no está protegido por derechos de autor, o que cuenta con una autorización o licencia para usar el contenido, o que éste es de dominio público, o que está amparado por una *limitación o excepción* a los Derechos Autorales —como la crítica o el derecho de cita— (por lo que sorprende que se afirme que las “reformas niegan —también— el hecho de que existen claras excepciones y limitaciones a la protección del Derecho de Autor en favor de la libertad de expresión”⁶, cuando el art. 114 Octies, fr. III, penúltimo párrafo, de la LFDA, contundentemente señala que en su contraaviso el usuario tiene el derecho a “justificar su uso de acuerdo con las limitaciones o excepciones a los derechos protegidos por esta Ley”). Ante la recepción del contraaviso, la LFDA y el T-MEC establecen que el ISP debe restituir el contenido y notificarlo al titular de derechos. Si persistiera la disputa, las partes tienen expedito su derecho de acudir a la vía jurisdiccional.

El MAR es, así, el único mecanismo que puede tutelar de manera efectivamente expedita los Derechos de Autor en el contexto de las vertiginosas comunicaciones en línea. Sería iluso pensar que un juez o una autoridad administrativa están en posibilidad de actuar en tiempo real, y frenar, por ejemplo, un live stream ilegal de un concierto de Paul McCartney, Caifanes o Bad Bunny, o el de un juego de fútbol.

El MAR se rige por un principio de *prontitud y oportunidad*, que parte de la base de que las autoridades jurisdiccionales están imposibilitadas de dar respuestas inmediatas a violaciones inmediatas en Internet, cuando, además, el autor muchas veces no tiene el nombre verdadero y el domicilio de la persona responsable del material que use ilícitamente su obra, pues como bien ha dicho el Observatorio Internacional de Derechos Humanos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, los titulares tienen que defenderse “ante infractores en el anónimo y hostil entorno digital”⁷.

Realizar esta tutela efectivamente expedita es un fin constitucionalmente imperioso, de alta y objetiva relevancia jurídica, porque la protección *económica* a los autores (y no sólo la moral) y a los demás titulares de derechos (artistas, editores, productores, etc.) está ordenada por *disposiciones constitucionales y convencionales*: los arts. 27 y 28, párrafo décimo, de la Constitución (Protección a la Propiedad Privada y a los Derechos de Autores y Artistas), 15.1.c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (derecho de los autores a beneficiarse materialmente de sus producciones científicas, literarias y artísticas), 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Derecho Humano a la Propiedad Privada), así como de diversos tratados que protegen Derechos Humanos como el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (en especial su art. 8°) o el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (señaladamente su art. 10), y hay una copiosa jurisprudencia sobre esto, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁸, como de nuestra SCJN⁹ (siendo que, incluso, la Primera Sala ha reconocido *al T-MEC como parte del parámetro de regularidad constitucional* conforme al art. 1° de la Ley Suprema¹⁰).

Por eso, la norma atribuye a los particulares (en este caso, los ISPs) ciertos deberes para cumplir la ley y salvaguardar los derechos de otro particular. Esta técnica no es ajena a nuestro marco jurídico; tenemos,

7 *Amicus curiae presentado en las acciones de inconstitucionalidad 217/2020 y su acumulada 249/2020.*

8 *Palamara Iribarne vs. Chile*, fondo, reparaciones y costas, 22 de noviembre de 2005, párrs. 102 y 103.

9 Por ejemplo: contradicción de tesis 25/2005 (Pleno), amparo en revisión 1216/2015 (Primera Sala), amparo en revisión 67/2016 (Segunda Sala), amparo en revisión 190/2016 (Primera Sala), amparo en revisión 1136/2015 (Segunda Sala), amparo en revisión 120/2016 (Segunda Sala), amparo en revisión 256/2016 (Primera Sala), entre otras muchas sentencias.

10 *Cfr.* los párrs. 82 y 83 del amparo en revisión 350/2022, y los párrs. 84 y 85 del amparo en revisión 231/2022.

6 *Idem.*

por ejemplo, los deberes de los establecimientos mercantiles para proteger el Derecho a la Salud de sus comensales expulsado a los fumadores que violenten la ley (cuestión que ha sido validada por la SCJN)¹¹, o la cancelación de datos personales que un particular pida a un ISP (supuesto en que nuestros tribunales han utilizado el MAR —en contextos no regulados por la LFDA y sin estar previsto para la ley en esos contextos, por mera lógica jurídica— para hacer efectiva la salvaguarda de un derecho fundamental¹²).

De hecho, la SCJN ha reconocido la regularidad constitucional de ciertos *mecanismos prejudiciales o extraprocesales operados por particulares* para la eficacia de un derecho fundamental, sujetos a revisión judicial ex post en caso de que subsista la controversia entre los particulares, cuando el principio de prontitud lleve a priorizar el ejercicio de un derecho en el menor tiempo posible, para garantizar su eficacia y no hacerlo ilusorio¹³.



A mayor abundamiento, este principio de prontitud y pérdida de la oportunidad ha llevado a que diversos tribunales, a lo largo del mundo, hayan determinado que el MAR es la medida más efectiva para la defensa de los Derechos Autorales en Internet, sin que afecte desproporcionadamente la libertad de expresión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene una línea jurisprudencial de más de cuatro asuntos (iniciada por el caso *Delfi*) respecto a que el MAR es compatible con la libertad de expresión y “una herramienta adecuada para equilibrar los derechos e intereses de todos aquellos que resultan involucrados”¹⁴.

También en más de cuatro ocasiones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que el MAR es admisible para equilibrar la libertad de expresión y otros derechos (como el Derecho al Honor, los Derechos de Autor, el Derecho a la Privacidad, etc.). En su más reciente caso,¹⁵ determinó en un test de proporcionalidad que dicho mecanismo superaba el subprincipio de necesidad¹⁶ por ser la *única medida idónea* a la luz del principio de prontitud, al señalar que el MAR: “no solo es apto, sino también necesario para satisfacer la necesidad de proteger los Derechos de Propiedad Intelectual” pues cualquier otro mecanismo alternativo “no sería tan eficaz para proteger los Derechos de Propiedad Intelectual como el instaurado por el legislador”, de manera que las características del MAR “no restringen el derecho a la libertad de expresión y de información de los usuarios de estos servicios desproporcionadamente”¹⁷.

11 Cfr. Pleno, amparo revisión 96/2009.

12 Cfr. “BURÓ DE CRÉDITO. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA SOBRE EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE ALBERGAN EN SUS BASES DE DATOS”, *SJFG*, lib. IV, enero de 2012, t. 5, tesis I.4o.C.325 C (9a.), reg. 160450, p. 4304 (señalando un puerto seguro consistente en que “el prestador del servicio, una vez que tenga conocimiento de la ilicitud de ciertos contenidos, haya actuado con diligencia procediendo a retirar los datos o informaciones o impidiendo el acceso a los mismos”).

13 Pleno, acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015.

14 Sala Superior, *Delfi AS v. Estonia*, (demanda no. 64569/09), sentencia de 16 de junio de 2015.

15 Gran Sala, asunto C-401/19, *Polonia v. Parlamento y Consejo*, sentencia de 26 de abril de 2022.

16 Véanse Borowski, Martín, “Necesidad y ponderación”, trad. de Arnulfo Daniel Mateos Durán, en González Carvallo, Diana Beatriz y Sánchez Gil, Rubén (coords.), *El test de proporcionalidad. Convergencias y divergencias*, México, SCJN, Centro de Estudios Constitucionales, 2021, <http://bit.ly/3NLMoFk>, p. 243; y “TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA”, Primera Sala, *GSJF*, 10a. época, lib. 36, noviembre de 2016, t. II, tesis 1a. CCLXX/2016 (10a.), reg. 2013154, p. 914. Invocada y, por tanto, asumida por el Pleno de la Corte en las acciones de inconstitucionalidad 194/2020, 306/2020, 82/2021.

17 Asunto C-401/19, *cit.*, nota 14, párrs. 83 y 84.

Además, el MAR es sólo un mecanismo *prejudicial* para no hacer ilusoria la protección a los Derechos de Autor en línea, y no saturar a los tribunales con las miles de veces en que se acciona este mecanismo diariamente (debiendo tener presentes que para la tutela de ciertos derechos sea efectiva “el procedimiento jurisdiccional no es una condición inherente del ámbito de protección”¹⁸, amén de que el art. 17 constitucional permite medios alternativos de solución de controversias).

Más importante: el MAR no es una instancia decisoria definitiva, sino meramente cautelar y susceptible de revisión judicial *ex post* (lo cual es acorde con la jurisprudencia de la SCJN¹⁹), contemplando el último párrafo de la fr. III del art. 114 Octies de la LFDA, de manera enunciativa, la posibilidad de acudir a procedimientos civiles, administrativos, penales o medios alternativos de solución controversias. Por lo que, si después de aplicado el MAR persiste el conflicto, la decisión final estará en manos de los tribunales (salvo que se pacte arbitraje); el ISP no resuelve la controversia, ni decide quién tiene mejor derecho o si existió hecho ilícito. Así, carece de sustento la idea de que las “empresas sean quienes determinen qué contenidos son lícitos o no, supliendo la obligación estatal”²⁰.

Por otro lado, se ha acusado al MAR de violar la libertad de expresión por casos de errores o abusos al presentar avisos para retirar contenidos. Sin embargo, **en primer lugar**, estos casos son los menos; el mecanismo fue diseñado para proteger Propiedad Intelectual, y ésa ha sido su aplicación primordial y usual. Sería tanto como pedir que declare inconstitucional una norma que regule la venta de cuchillos para cocinar, alegando que estos se pueden usar para asesinar o lesionar a alguien (y que hay casos documentados al respecto). El abuso que se pudiera ocasionar mediante una herramienta que no está diseñada para ello, no es base para prohibirla.

En segundo lugar, alegar que una ley es inconstitucional por los abusos que puede ocasionar es una aproximación incorrecta, según nuestra jurisprudencia, pues los remedios al abuso de las normas jurídicas²¹

18 Primera Sala de la SCJN, amparo en revisión 1012/2016.

19 Pleno, acción de inconstitucionalidad 122/2015 y acums., sentencia de 1° de febrero de 2018.

20 Tudón M., *op. cit.*

21 “LEYES. EL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE REALIZARSE ATENDIENDO A LOS ABUSOS QUE PUEDAN HACERSE DE ELLAS”, Segunda Sala, *SJFG*, 9a. época, t. XIII, mayo de 2001, tesis 2a. LXIV/2001, reg. 189668, p. 457; y “LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE CIRCUNSTANCIAS GENERALES Y NO DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO AL QUE SE LE APLICAN”, *Apéndice 2011*, t. II, jurisprudencia 353, reg. 1005151, p. 4039.



deben hallarse en medidas diversas a su invalidación —por lo que es innecesaria—.

En tercer lugar, la propia LFDA contempla garantías en favor de la libertad de expresión para desincentivar y castigar a quienes abusen del MAR. Por ejemplo, la ley contiene requisitos formales mínimos que deben satisfacer los avisos (además de que existe el mandato legal de que el Reglamento de la LFDA precise y adicione requisitos), el usuario afectado puede presentar un contraaviso para la restitución del contenido, el procedimiento está sujeto a su posible revisión judicial *ex post*, y sobre todo, la LFDA faculta al IMPI para sancionar a quien realice una falsa declaración al emitir un aviso y eso haya ocasionado la retirada del contenido en Internet (art. 232 Quinquies, fr. I). De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que ésas son

DAD DEPENDE DE CIRCUNSTANCIAS GENERALES Y NO DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO AL QUE SE LE APLICAN”, *Apéndice 2011*, t. II, jurisprudencia 353, reg. 1005151, p. 4039.



“garantías adecuadas” para salvaguardar la libertad de expresión y el justo equilibrio con los Derechos de Autor, reconociendo la validez del MAR a la luz del sistema europeo de Derechos Humanos²².

En realidad, el MAR es un mecanismo que refuerza la libertad de expresión, pues como ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos: **“no debe olvidarse que el Constituyente (*the Framers*) pretendió que los Derechos de Autor por sí mismos fueran el motor de la libertad de expresión”**, pues “al establecer un derecho comercializable sobre la utilización de las expresiones propias, los Derechos de Autor brindan el incentivo económico para crear y diseminar ideas”²³, de manera que “el monopolio limitado de los Derechos de Autor es compatible con los principios de la libertad de

expresión”, y “en efecto, el propósito de los Derechos de Autor es promover la creación y publicación de expresiones libres”²⁴, resultantes del ingenio y del talento propios de las personas.

Si no protegemos efectivamente los Derechos de Autor en línea (y el conceso internacional actual es que el MAR, a pesar de cualquier defecto, es el mejor medio para lograrlo), se propicia que muchos autores dejen de crear y muchos sujetos de las industrias culturales dejen de invertir, pues no tendrán incentivo y apoyo económico para ello. Es decir: tendremos menos producciones que ingresen al debate público y engrosen los bienes culturales, lo que implica una afectación a mediano y largo plazo de la libertad de expresión (y no sólo en su dimensión de “expresión artística). Y, peor aún, no se cumplirá con el mandato constitucional de asegurarle a los creadores un nivel digno de vida, mediante la protección de sus intereses económicos.

En fin, no está de más insistir en que el MAR está previsto en el T-MEC (que forma parte del parámetro de regularidad constitucional), cuyas obligaciones debe cumplir todo el Estado mexicano, y no sólo el legislador, quien por ello carece a su respecto de libre margen de configuración (amén de otras normas internacionales que suscribió nuestro país previamente sobre el mecanismo en cuestión).

Si la SCJN declara inconstitucional las normas legales que regulan el MAR, se generará la responsabilidad internacional de México, con las consecuencias negativas que eso acarreará a la economía del país y a la relación con nuestros socios comerciales.

Por todo lo anterior, hay razones suficientes para que la SCJN determine la constitucionalidad de las reformas a la LFDA que establecen el MAR.

22 Gran Sala, asunto C-401/19, *Polonia v. Parlamento y Consejo*, sentencia de 26 de abril de 2022.

23 *Harper & Row v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, 558 (1985). La traducción es nuestra.

24 *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186, 219 (2003). La traducción es nuestra.

¿ES PROCEDENTE EL REGISTRO DE LA MARCA PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA?

Desde el año 2010¹ se encuentra registrada en Colombia la marca Pablo Emilio Escobar Gaviria en clase 25, para identificar prendas de vestir. No obstante, dicha marca fue negada en nuestro país en las clases 35² y 41, por considerarse contraria a la moral y al orden público. Para la clase inicialmente mencionada, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sorpresivamente, concedió la prerrogativa marcaría a familiares del capo.

Tan desafortunada decisión administrativa es manifiestamente incoherente con la resolución previa del año 2006, que negó el registro de la marca Pablo Escobar en clase 35 y que identificaba, en su mayoría, servicios de publicidad, así como con posteriores decisiones de los años 2012³ y 2013⁴ que igualmente negaron la solicitud de la marca Pablo Emilio Escobar Gaviria

en la clase 41, para identificar servicios de entretenimiento.

En dicho trámite atinente a la clase 41, el apoderado de Propiedad Industrial de los solicitantes presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, impetrando que dicha marca debía ser concedida y arguyendo que la misma era “comercializada por una compañía internacional comercialmente exitosa y reconocida por la alta calidad de sus productos y su eficaz compromiso social, que busca transmitir mensajes de paz y bienestar a las futuras generaciones a través de la industria de la moda y del entretenimiento”⁵. Así mismo, argumentó que el signo solicitado pretendía recuperar la moralidad y buenas costumbres y que contaba, incluso, con registros en otros países, como el caso del registro de la marca en EE UU en la misma clase internacional 25.



POR JOSÉ ROBERTO HERRERA
Socio fundador de
Herrera Díaz Abogados

Education:

Intellectual Property and Competition law Masters degree obtained from the Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC), Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, University of Augsburg, Technical University Munich, George Washington University. [Munich, Germany (2007-2008)]. Postgraduate Studies in Internet and New Media Law. Los Andes University. Bogota, Colombia. (2006). Juris Doctorate. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, Bogotá, Colombia (2004). European Intellectual Property Diploma. LONDON GUILDHALL and LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY. London . U.K. (2001).
jose@herrera-diaz.com

¹ Superindustria, Res. 51880, sep. 28/10.

² Superindustria, Res. 24722, sep. 20/06.

³ Superindustria, Res. 0016510, mar. 22/12.

⁴ Superindustria, Res. 0053907, sep. 9/13.

⁵ Recurso presentado el 24 de abril de 2012, en el Expediente 11-057901 contra la Resolución 0016510 del 22 de marzo del 2012.

El artículo 135, literal p), de la Decisión 486 del 2000 establece la respectiva causal de denegación de registro marcario, que prohíbe conceder marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Aplicando dicha regulación al registro en mención, como base para la negación de las solicitudes en clases 35 y 41, puede concluirse que tal inscripción es contraria a la moralidad de la sociedad colombiana, sin necesidad de mencionar y analizar el por qué el signo Pablo Emilio Escobar Gaviria constituye todo lo contrario al deber ser.

Sin embargo, admitiendo el amplio margen de interpretación de apoderados y funcionarios en relación con lo que hoy es contrario a la moral, es indispensable advertir que los Derechos Marcarios u otro tipo de Derecho de Propiedad Intelectual no pueden, bajo ninguna circunstancia, concederse a signos que nacen en la ilicitud y traducen en el consumidor dicho mensaje.

Transgresiones legales y constitucionales

Por tal razón, la cuestionable marca no solamente es ostensiblemente contraria a la moral y al orden público, sino que puede considerarse transgresora de la ley, dado que el acto administrativo de concesión de la marca contiene un objeto ilícito. Diversos principios fundamentales del Derecho proclaman que de la ilicitud no pueden generarse derechos ni acciones, lo cual fluye de diversas normas, como el artículo 447 del Código Penal, que castiga con pena privativa de la libertad a quien “sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito”.

Otra manifestación de dicho principio es el artículo 34 de la Carta Política, que consagra la extinción de dominio sobre bienes obtenidos mediante enriquecimiento ilícito. Aplicando dicha figura a los bienes adquiridos con dineros del narcotráfico, por ejemplo, puede establecerse que no existe diferencia significativa entre las casas que heredan los hijos de un narcotraficante, por el ejercicio de sus actividades ilícitas, con la marca que solicitan los herederos del mismo o un tercero no relacionado con el delincuente, para identificar el nombre del narcotraficante, así sea extinto, más aun cuando dicho signo representa uno de los íconos del crimen y de actividades ilícitas más notorias y repudiadas a nivel mundial.

Además, no puede generarse diferencia amplia entre bienes tangibles e intangibles a efectos de declarar la ilicitud, no solo por acudir al imperio de valores éticos, sino porque, entre otras razones, los bienes intangibles pueden ser embargados e, incluso, extinguido su dominio cuando su origen sea ilícito. En algunos países, la legislación va más allá, para la prevención de este tipo de aprovecha-

miento frente a los intangibles que nacieron a partir de actividades ilícitas, tal es el caso de la llamada “Son of Sam Law” aplicable en EE UU y que prohíbe a delincuentes lucrarse de la venta de sus historias criminales e, incluso, consagra medidas para que, en caso de existir lucro, este sea destinado a víctimas afectadas por el delincuente.

El abuso del derecho respecto al nombre Pablo Escobar para obtener lucro no solamente se configura en la óptica marcaria, sino también en el ámbito de los derechos de imagen donde se halla multiplicidad de casos, como la reciente reclamación⁶ de familiares de Escobar que pretenden el pago de derechos de imagen a la productora Netflix por la exhibición de la serie Narcos, donde Escobar es el protagonista. Dicho reclamo es ilegal, bajo la misma premisa atrás invocada, debido a la imposibilidad de premiar con derechos intangibles a bienes que se originaron en actividades ilícitas.

Lo antes expuesto no significa que sea prohibida la venta de productos o servicios relacionados con un criminal, pese a lo moral y éticamente censurable. En efecto, circulan por el mundo cientos de películas, camisetas, series, documentales y hasta videojuegos relacionados con Escobar. Interesa precisar que la libertad de expresión garantiza el uso de dicho contenido y, no obstante lo inconveniente que pueda ser encontrar en la calle un adolescente que vista una camiseta con la foto de uno de los peores delincuentes, lo reprochable e ilegal es otorgar un derecho de Propiedad Intelectual o cualquier beneficio de carácter intangible, ya sea a herederos de criminales o a cualquier tercero que pretenda lucrarse bajo su nombre, soslayando así una actividad que se originó al margen completo de la legalidad.

Desgraciadamente, el 12 y el 19 septiembre del 2017, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos concedió la marca Pablo Escobar en nueve clases marcarias distintas a la empresa Escobar INC, domiciliada en Puerto Rico. Pese a la existencia de los infortunados registros, esto no puede ser argumento para continuar permitiendo el otorgamiento de los mismos en cualquier país y, menos aún, en Colombia.

La Propiedad Intelectual no puede ignorar que, en casos como el presente y muchos otros relacionados con intangibles creados a partir de actividades ilícitas⁷, es deber legal de los funcionarios prohibir la concesión de dichos derechos; lo contrario implicaría cohonestar el deterioro moral y premiar el injusto e ilícito aprovechamiento de terceros frente a lo que se engendró corrompido.

6 https://www.vice.com/en_us/article/evpva4/pablo-escobars-brother-is-suing-netflix-for-dollar1-billion-vgtrn

7 En el Derecho Comparado, existen otros ejemplos de negaciones de marca relacionadas con actividades ilícitas, tales como Isis, Hitler, Nazi y Osama Bin Laden.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA MARCA



¡AY GÜEY! LA HISTORIA «

En junio del 2007, tuve una discusión acalorada con uno de mis socios, cuando tenía la marca TO BE Fashion Action, el desenlace, perdí la compañía que había creado 10 años atrás. Las razones de la separación, no estábamos de acuerdo en muchas cosas, la principal, fue que él se expresaba mal de los mexicanos. Era extranjero, pero conozco muchos que piensan diferente.

El siguiente mes, hice un viaje a Cancún, quería despejarme y saber qué haría, tenía 43 años y me quedé con poco dinero. Mientras paseaba por la 5ta Avenida, en Playa del Carmen, vi las playeras que se vendían a los turistas, no me gustaron, me parecían de poca calidad y diseños muy simples, pregunté por qué no las hacían mejor, la respuesta fue -el cliente no paga-, -quieren barato-. Ahí se me ocurrió hacer una marca de souvenir premium, principalmente para extranjeros y para que la gente viera mejores productos mexicanos. Sin duda, las frases negativas de mi exsocio sobre los mexicanos seguían en mi cabeza.

Regresé a México y de inmediato me puse a trabajar, no tenía oficina, me tuve que salir de la casa que rentaba para ahorrar dinero, una amiga me prestó un departamento que estaba pagando y ahí viví casi dos años, ¡gracias Rosa!

Comencé a desarrollar la idea en un Starbucks en Lomas Verdes, con mi amigo y diseñador Javier, que trabajó conmigo en TO BE.

Ya tenía la idea, faltaba el nombre. Qué podía usar que dijera México, sin decir el país: Güey.



No cabe duda de que todo el mundo sabe que esa palabra es mexicana. Por cierto, según Wikipedia el origen se refiere a Huey Tlatoani (Gran orador o gran jefe). Con la llegada de los españoles y la caída de los aztecas, el prefijo Huey, se convirtió rápidamente en una expresión más coloquial y común. ¿Qué pasó güey? ¿Cómo estas güey? ¡No seas güey!

Pero, no podría registrar esa palabra, demasiado común y para algunos, una grosería. Así que buscamos la forma de salvar el GÜEY, la forma más fácil fue ¡Ay Güey! con signos de admiración, diéresis y el AY, cambiaba todo, de acuerdo con el diccionario de mexicanismos

¡AY GÜEY! significa: Expresión de asombro o incredulidad. ¡Era perfecta!

Acudí al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para registrar la marca, obvio me la negaron. Argumentando que no podían darme ese registro, ni a mí, ni a nadie. Pregunté insistentemente... ¿A Nadie?, respondieron, ¡A NADIE! Muy bien, asentí, gracias por la aclaración.

Regresé a casa, totalmente convencido que esa sería la marca, nadie me la podría reclamar, ni prohibir usarla.

Durante agosto y septiembre del 2007, con la ayuda de mi hermano Mario, y mi amigo Javier, diseñamos, producimos y nos pusimos a vender. Mis clientes serían los que anteriormente me compraban TO BE, seguramente me apoyarían, ¿No?, pues no fue así. Me dijeron que estaba equivocado, que a nadie le interesaba usar una marca con motivos mexicanos, fue un total fracaso, no vendí ni 100 piezas.

El dinero estaba por terminarse y parece que estaba completamente equivocado.

Estudí Ciencias Políticas y Administración Pública, algo sabía de la historia de este país tan lleno de contradicciones y tan rico en belleza y cultura.

Tanta belleza no podía ser ignorada. La suerte tocó mi puerta. Un amigo tenía una tienda en Galerías Coapa que necesitaba ocupar para no perder el contrato y pagar la renta, literalmente me la prestó, con la condición de que pagara la renta, ¡gracias Bernardo!

El 12 de diciembre abrimos la primera tienda en Galerías Coapa. Fue todo un éxito. El concepto era que pareciera un pueblo mágico, con olor a copal, muebles de madera pintados con petróleo y chapopote y muchas artesanías, ¡gracias Tzopelli!

¡Lo sabía, no estaba equivocado! Era la fórmula que necesitaba. Unir emprendedores y artesanos mexicanos bajo el mismo techo. Toda la cadena de proveedores tendría que ser formada por mexicanos y fabricar en México.



Para el 2008 hablé con algunos de mis antiguos franquiciados, Elías y Rosa, cuando vieron la nueva tienda se atrevieron a cambiar la marca de TO BE por ¡Ay Güey! Para finales del 2008 ya había 8 tiendas, en 2009 eran 15, y así sucesivamente hasta llegar a 147 en este 2024.

¿Cómo logré abrir tantas tiendas? Con el modelo de FRANQUICIA. La necesidad te vuelve muy creativo.

No tenía dinero para abrirlas, así que invité a mis amigos: Tú pones la tienda y yo pongo la mercancía, la marca y el *Know How*. Además, te doy a consignación, solo me pagas lo que vendas y te cambio la mercancía. Solo 9 tiendas son mías.

Después de 5 años conocí al Dr. Mauricio Jalife, especialista en Propiedad Intelectual. Le comenté que no tenía Registro de Marca porque me dijeron que no era posible. Cuando vio el concepto y las tiendas, me propuso demandar al IMPI porque no era verdad que no podían otorgarme la marca. Los demandó y ganó el registro. ¡Gracias Mauricio!

En 2010 conocí una empresaria que le gustó mi proyecto, me pidió franquicias, pero nunca imaginé que quería abrir en plazas como Perisur y Plaza Satélite, ella confiaba más en la marca que yo, y tenía las posibilidades. Así fue como abrimos dos tiendas ahí y otras tiendas en buenos centros comerciales. Ya no había duda, logramos que la gente creyera en la marca, de hecho, algunos pensaron que era extranjera. Gracias “Vocho.”

Después de dos años, ella decidió retirarse, me dio el empujón que necesitaba y desde entonces estoy solo. Vendimos esas tiendas para regresar la inversión, pero el milagro ya estaba hecho.

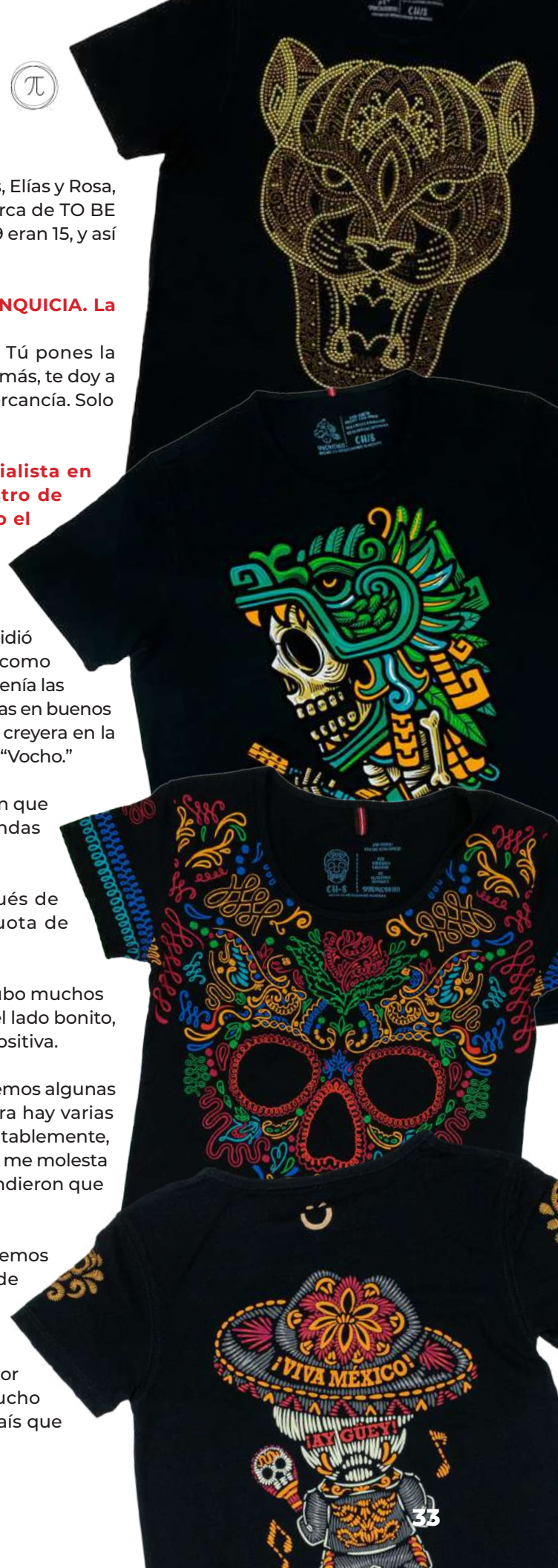
Cada vez me pedían más franquicias, al punto que después de la número 100, comencé a cobrar \$300,000 pesos por cuota de franquicia. El resto siguió igual, sigo dando consignación.

Se que lo he descrito de forma simple, la verdad no fue así, hubo muchos tropiezos y dificultades, pero, al igual que mi marca, prefiero el lado bonito, es una opción para que todos veamos las cosas de manera positiva.

Actualmente estamos en proceso de reestructuración. Cerraremos algunas tiendas y abriremos otras. Antes no tenía competencia, ahora hay varias marcas que nos copian, hasta el diseño de las tiendas y, lamentablemente, no hay nada que hacer, la ley no nos protege. Lo que realmente me molesta no es que nos copien, sino que lo hagan mal y chafa, no entendieron que se trata de hablar bien de México, no “al ay se va”.

Tengo que reinventar la marca y buscar nuevos clientes. Abriremos dos corners en los restaurantes mexicanos más famosos de Chicago. Tenemos tienda en línea en México, Estados Unidos y Suiza, posiblemente también habrá en España.

Sin duda, el crecimiento trajo varios retos, saber gestionar mejor los inventarios y mejorar la capacitación en tiendas, hay mucho por hacer, hay mucho que seguir mostrando del hermoso país que tenemos. ¡Viva México, gracias México!





PROTECCIÓN DE LA IMAGEN COMERCIAL¹

La imagen comercial o *trade-dress* se ha convertido en un elemento esencial en la estrategia de marketing y branding de las empresas en la actualidad. Representa la apariencia distintiva de un producto, servicio o establecimiento; de manera literal, **la imagen con la que un comerciante viste su producto o su tienda para que sea identificable en el mercado.**

En el caso de productos, puede incluir elementos como el diseño del envase o empaque, la combinación de los colores, la tipografía y otros aspectos visuales que le brinden una imagen e identidad propias. En un establecimiento comercial, interviene la apariencia particular que le otorga la combinación de elementos de arquitectura, mobiliario, decoración, disposición, ambientación, hasta menús y vestimenta del personal. Hablando de servicios, cobra especial relevancia el entorno digital y la manera en que las tiendas online, páginas web, redes sociales, plataformas de contenidos y *apps* buscan crear no solo la mejor experiencia de usuario posible, también una identidad visual única, a través, por ejemplo, de las llamadas interfaces gráficas de usuario (GUI por sus siglas en inglés).



POR ALDO DE LANDA

Of Counsel en Arochi & Lindner, S.C.

Prosecretario de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. (AMPPI).

Maestro en Derecho con Especialidad en Propiedad Intelectual por University College London (UCL).

Profesor en la Universidad Panamericana (UP).

alanda@arochilindner.com

¹ Nota: Una versión previa de este texto fue elaborada para ASIPI y publicada en la revista *Derechos Intelectuales* Vol. 28 (2023) como parte de un artículo más extenso intitolado "Protección de la Imagen Comercial en México", elaborado en coautoría con Jimena Cuevas y Guillermo Ballesteros. He obtenido la autorización de ASIPI y de dichas personas para la consideración y eventual publicación del presente texto (del cual soy el

Esta creciente importancia de la imagen comercial en la economía global ha servido para que su protección legal evolucione dentro del marco de los Derechos de Propiedad Industrial y, específicamente, el Derecho de Marcas.

En México, en términos generales podemos ubicar tres distintos momentos y modos en torno a la protección de esta figura jurídica:

- 1.- antes de 2006, dentro del marco de represión de conductas de competencia desleal;
- 2.- entre 2006 y 2018, como protección pensada fundamentalmente para franquicias, pero reconocida – tanto en ley como por los tribunales – indistintamente para cualquier tipo de producto o servicio;
- 3.- del 2018 en adelante, agregando un nivel complementario de protección como signo distintivo registrable dentro de la familia de las llamadas marcas no tradicionales.

En efecto, el concepto de imagen comercial se introdujo por primera vez en la legislación mexicana en el año 2006², con motivo de un paquete de reformas relacionadas a franquicias, buscando dotar de protección precisamente a una de las columnas vertebrales de ese modelo de negocio, esto es, el *trade-dress* con el que natural y necesariamente deben identificarse todas las unidades franquiciadas. Una tienda Starbucks debe lucir como una tienda Starbucks donde sea que la encontremos, siguiendo un determinado estándar de sillas, mesas, muebles, letreros, menús, pantallas, iluminación, espacios, uniformes, en general una apariencia y ambientación que en conjunto permitan al consumidor saber que se encuentra en una cafetería de esa franquicia, incluso, sin necesidad de observar el nombre o logotipo.

Antes de su incorporación legislativa, la imagen comercial de alguna forma lograba encontrar protección a través de dos normas que sancionaban conductas de competencia desleal relacionadas con la Propiedad Industrial: la primera, bajo la fórmula general que prohibía **“realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula”**³; la segunda, bajo la figura del **riesgo de asociación** que sancionaba los actos comerciales que causaban



o inducían al público a confusión, error o engaño por hacer creer infundadamente que un establecimiento tenía relación con otro o que un comerciante fabricaba o vendía productos o prestaba servicios con la autorización o especificaciones de un tercero⁴.

Sin embargo, fue hasta 2006 que el legislador sancionó expresamente la conducta consistente en **“usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado”**⁵. Si bien este concepto legal reconocía expresamente la aptitud de la imagen comercial para identificar servicios y productos, en la práctica parecía no existir consenso al respecto, sobre todo al observar el requisito de *“elementos operativos”* que fue insertado en la norma, teniendo una afinidad mucho más cercana a los establecimientos que a los productos. No obstante, los tribunales pronto comenzaron a reconocer que el *trade-dress* no es una figura exclusiva de las franquicias, establecimientos o servicios, y que su protección surge y se justifica con independencia de otros derechos que pudieran (o no) estar presentes en el producto o servicio en cuestión, incluyendo marcas registradas.

único autor) en la revista AMPPI-IPIDEC.

2 Diario Oficial de la Federación, *Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2006*. Ley de la Propiedad Industrial (1994), Artículo 213.XXVI.

3 Ley de la Propiedad Industrial (1994), Artículo 213.I.

4 Ley de la Propiedad Industrial (1994), Artículo 213.IX.

5 Ley de la Propiedad Industrial (1994), Artículo 213.XXVI.

El primer precedente publicado de imagen comercial (2007) definió sus características como elementos que forman parte de la marca o van a asociadas a ella (incluyendo apariencia, presentación, ornamentos y complementos) y que tienen un ingrediente psicológico y una función dinámica, toda vez que evocan en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio⁶. Otra tesis aislada del mismo tribunal (2008) se refirió a esta figura – bajo el nombre de **imagen publicitaria** – como uno de los componentes que producen impacto en el consumo de productos con empaques y cuyo estudio resulta relevante al analizar prácticas de competencia desleal⁷. Por su parte, **la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el Derecho a la imagen comercial (2015) y lo definió como una derivación del derecho de Propiedad Industrial, entendida como la pluralidad y combinación de elementos que permite distinguir productos o servicios y que representa una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada⁸.**

En 2018, se fortalece aún más la protección del trade-dress en México al establecerse que puede constituir una marca *“la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingran productos o servicios en el mercado”*⁹, precepto que se mantuvo en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI) promulgada en 2020¹⁰, con la importante corrección legislativa de indicar *“elementos operativos o de imagen”*¹¹.

6 Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. Registro digital: 170512. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

7 Amparo directo 238/2008. Pepsico, Inc. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. Registro digital: 164947. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

8 Amparo directo en revisión 5287/2014. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 20 de mayo de 2015. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. Registro digital: 2009677. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

9 Diario Oficial de la Federación, *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2018*. Ley de la Propiedad Industrial (1994), Artículo 89.VII

10 Diario Oficial de la Federación, *Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial del 1° de julio de 2020* (edición vespertina).

11 Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (2020), Artículo 172. VII. Esta modificación también fue adoptada en el Artículo 386.XXIV, el cual define ahora la conducta sancionada como *“Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión*

No obstante, considero que esta nueva capa de protección a la imagen comercial no debe entenderse como una transformación de su naturaleza jurídica ni como una condición de protección el que se registre como marca, sino como un reconocimiento expreso adicional como uno de los derechos de Propiedad Industrial que, si bien es afín a las marcas, merece una salvaguarda independiente y sin necesidad de registro previo, a fin de garantizar que la identidad visual que viste a los bienes y servicios sea asociada con el origen comercial único del cual provienen.

En otras palabras, el hecho de que la actual ley ya permita que la imagen comercial pueda registrarse como marca, no significa que solo pueda protegerse bajo la modalidad de marca registrada o que su protección esté condicionada al registro.

En conclusión, la figura de la imagen comercial ha tenido una importante evolución en nuestro marco jurídico, siendo posible identificar actualmente al menos dos capas de protección, no excluyentes entre sí: **a)** como derecho **no registrado**, a través de mecanismos como la oposición, nulidad y/o infracción previstos en ley, con base en la titularidad que se tenga sobre una pluralidad de elementos que permitan conformar el *trade-dress* de un producto o servicio, con independencia de si además se cuente o no con una marca registrada de imagen comercial; y **b)** como derecho registrado, precisamente con sustento en una o más marcas previamente registradas que protejan uno o más elementos de la imagen comercial, o bien la imagen comercial en su totalidad.

Como usualmente ocurre con estos temas, lo más interesante – más allá de la teoría – será dar puntual seguimiento para observar cómo nuestras autoridades y tribunales recogerán, interpretarán y aplicarán la protección – o protecciones – alrededor de la imagen comercial.

a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho”.



ENTRE TÚNELES, DERECHOS DE AUTOR Y “AMANECÍ EN TUS BRAZOS”

Lunes por la mañana, manejando por calles cuevanenses, con el estéreo del automóvil dispuesto para su rutina diaria: acompañarme con su música en mi trayecto al trabajo. Me dispuse a escoger la melodía que acompañaría las curvas de los túneles guanajuatenses, buscando en la plataforma de *streaming* de mi preferencia, elegí el tema “Amanecí en tus brazos”, interpretada por Luis Miguel.

A la par del primer compás de la melodía, me dirigía al túnel “Las enredaderas”, el cual actualmente tiene como antesala un espectacular con la imagen del cantautor guanajuatense José Alfredo Jiménez, homenajeando los 200 años de grandeza de Guanajuato. ¡Vaya casualidad! La melodía sonando en mi auto se encontraba cara a cara con su autor, con el compositor de la emblemática canción.

Seguí mi trayecto por túneles cuevanenses, y al terminar la canción, la plataforma de *streaming* me sugirió (por su buen algoritmo de preferencia de consumo) la próxima melodía. Nada menos que la misma canción, pero ahora interpretada por Javier Solís. Dejé que el *streaming* siguiera eligiendo por mí las melodías de mi trayecto, y le siguió Lucha Villa con el mismo tema, y posteriormente, Rocío Durcal, también con la misma canción. Era la misma letra, pero cada una de las versiones tenía diferentes voces, estilos, esencias



POR SARA JANETH ESQUIVEL SOTO

Abogada especialista en Propiedad Intelectual y maestra en Justicia Constitucional por la Universidad de Guanajuato.

Con sólida formación profesional y práctica especializada en PI desde hace más de 10 años, así como en Derecho Civil, Amparo y Constitucional.

Su campo de estudio se ha centrado en el análisis constitucional del Derecho Intelectual, como oportunidad de deconstrucción o nuevo paradigma de la materia, desde una óptica Constitucional.

Actualmente es la Coordinadora de Propiedad Intelectual dentro de la Oficina de la Abogacía General de la Universidad de Guanajuato, a cargo de la representación legal, asesoría y defensa de la PI de la Universidad.

Es docente de la materia de Propiedad Intelectual en la Universidad de Guanajuato.

Ponente en diversos foros profesionales y académicos. Autora de diversos artículos, y actualmente columnista de la publicación periódica

Es lo cotidiano en la columna *Propiedad Intelectual en el día con día* que tiene el objetivo de acercar la materia al público en general.

de sus intérpretes...tenía vida propia, pero en todas estaba innegablemente presente el aura del compositor. Entonces, ¿se puede decir que es la misma canción?

Y es que así funciona el Derecho Moral del Autor de Paternidad: es ese vínculo que une al autor con su obra. De acuerdo con el artículo 21 en su fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Derecho de Paternidad es la facultad del autor para exigir el reconocimiento de su calidad de autor, y este derecho encuentra su tutela en nuestro sistema jurídico mexicano. Así, aunque la canción tenga diversos intérpretes a lo largo del tiempo, ésta siempre estará ligada al compositor.

Volviendo a mi trayecto musicalizado, la canción fue escrita hace cerca de setenta años, pese al tiempo, seguimos afirmando que el compositor es José Alfredo Jiménez, y así será siempre. Lo anterior lo podemos encontrar en la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 18, que refiere que la condición de autor es perpetua. ¿Podríamos afirmar que “La Gioconda” dejaría de ser de Leonardo Da Vinci solo porque han pasado cinco siglos de su creación? Ni la lógica ni el derecho así lo indican. El autor es y será siempre el padre de su obra.

Ahora, y lo maravilloso de las obras literarias y artísticas como objeto de tutela de la Propiedad Intelectual específicamente del Derecho de Autor, es que los derechos que emanan de las obras son intangibles, y esto vuelve al sistema legal de Propiedad Intelectual sumamente dinámico e impredecible en muchas ocasiones. Así, es posible tener el aura de José Alfredo Jiménez, pero a la vez, y haciendo a veces de mensajero de la obra, tenemos a un intérprete que le da un matiz a la obra existente.

¿Cómo funciona esto legalmente?

El mensajero de la obra o cantante goza del “derecho conexo” que no es un Derecho de Autor, sino que es un derecho vecino del Derecho de Autor. Este tipo de derecho, de conformidad con el artículo 116 de la citada ley autoral, encuentra como sujeto de tutela al artista intérprete, para el caso concreto, al cantante que interpreta una obra literaria o artística.

Entonces, es perfectamente posible que coexistan tanto el derecho del autor, es decir, del compositor de la canción y el derecho conexo del cantante o artista intérprete. Es importante distinguir que el autor es

único, pero podrán existir diversidad de intérpretes o mensajeros de la obra. Así, por un lado, tenemos a un solo José Alfredo Jiménez como autor de la letra de la canción, y por el otro lado, tenemos a una diversidad de cantantes que han interpretado la obra a lo largo del tiempo, y entonces cobra sentido el hecho de que el aura del autor perdure en todas las versiones de la canción... pues es su obra, lleva su ADN artístico.

Otro aspecto importante es que, para que la obra pase del autor hacia el cantante, debe existir el consentimiento del autor, pero ¿qué conlleva este consentimiento? Basta echar un vistazo al artículo 28 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo décimo, el cual refiere que se otorgan “privilegios” temporales a los artistas por la producción de sus obras. Estos privilegios se materializan en derechos patrimoniales, esto es, y acorde al artículo 24 de la citada Ley Federal del Derecho de Autor, el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley.

Y es en este punto donde las cosas en la industria de la música se ponen interesantes, pues es cuando suceden las cesiones o licencias de derechos, a cambio de una contraprestación.

Así entonces, querido lector, a la par de seguir dando vueltas por los túneles de Guanajuato, hemos reflexionado hasta aquí que existe el Derecho Moral del Autor José Alfredo Jiménez en virtud del cual de manera perpetua es y será ligado como autor o papá de la canción “Amanecí en tus brazos” y que, haciendo uso de sus derechos patrimoniales (o sus herederos) autorizó el uso de la obra para que un intérprete, es decir, los cantantes, llámese Luis Miguel, Javier Solís, Chavela Vargas, entre otros, interpreten la canción y nazca el derecho conexo del intérprete, imprimiéndole cada uno de ellos un estilo diverso pero con la esencia del autor, a cambio de una contraprestación.

Así, podemos esperar con un mezcal en mano que siga amaneciendo con la letra de esta hermosa canción en los brazos de muchos intérpretes más.

Pero ¿y si el intérprete le cambia la letra? La respuesta, diría la Nana Goya: ...es otra historia.

Liga al artículo:

<https://www.eslocotidiano.com/opinion/autor/102/sara-janeth-esquivel-soto>



**EVEN
TO**
DESTACADO

ISLA DEL CAMPO S.C. CELEBRA SU



15 ANIVERSARIO



Isla del Campo S.C. celebró su 15 aniversario. A lo largo de esta trayectoria, han tenido el placer de coincidir con grandes clientes, amigos y colegas que los han acompañado a lo largo de estos años.

Isla del Campo S.C. es una firma especializada en la prestación de servicios integrales en materia de Propiedad Industrial e Intelectual tanto en México como en todo el mundo, que pone a disposición de sus clientes la experiencia, capacidad, conocimientos y recursos para que las empresas puedan consolidar su portafolio de propiedad industrial e intelectual con nosotros.

Desde sus orígenes, la misión de la firma ha sido posicionarla como un despacho de referencia que entiende la urgencia en la respuesta hacia sus clientes nacionales e internacionales, su compromiso es proveer un servicio rápido eficiente y con un profesionalismo a nivel de los mejores estándares mundiales.

En el marco de la celebración del 15 aniversario muchos clientes, colegas y amigos se sumaron a una serie de videos que publicaron en sus redes sociales para expresar sus más sinceras palabras de felicitaciones, a todos ellos, a nombre de Isla del Campo S.C., muchísimas gracias.

¡ENHORABUENA, QUE SEAN MUCHOS AÑOS MÁS!



**Alejandro Luna,
presidente AMPPI**

“ Gloria no sólo ha sabido sortear todas las adversidades de un mundo tan competitivo, sino que hoy es un referente en México de una profesionista ejemplar y exitosa ”



**Fernando Noetinger, socio
de Noetinger & Armando**

“ Es un placer felicitar a Isla del Campo en sus 15 años. Gloria es un baluarte en la Propiedad Industrial no solo en México, sino en el mundo. Su solvencia profesional y capacidad intelectual merecen un gran elogio ”



Jorge Amigo, exdirector IMPI

“ Gloria se ha preocupado enormemente por la carrera de Propiedad Intelectual en México, convirtiéndose en un pilar fundamental de la materia. Muchas felicidades a todo su equipo ”



Enrique Diaz, expresidente ASIPI

“ Muchas felicidades a Isla del Campo por su 15 aniversario. Es un orgullo ser amigo y colega de Gloria Isla, quien ha sido pionera en el desarrollo de la materia en México ”



Pep Palau, director general de Ideograma

“ Gracias por aconsejarnos, por estar cerca en lo personal y en lo profesional. Por ayudarnos a grabar en la memoria de nuestros clientes un montón de proyectos que hemos podido registrar con tu ayuda ”



Gloria Niembro, socia Chevez Ruíz Zamarripa S.C.

“ Conozco a Gloria desde hace más de 15 años, y desde siempre la he admirado mucho. Es una mujer pionera en la práctica en México a quien respeto y tengo mucho cariño. Felicidades ”



Marcela Bolland, socia Uthhoff, Gómez Vega & Uthhoff, S.C.

“ Gloria es ejemplo de resiliencia, tolerancia, esfuerzo y dedicación, lo que la ha llevado a tener una práctica profesional exitosa. Muchísimas felicidades ”



Martín Michaus Romero, Off Counsel Basham Ringe Correa S.C

“ Hablar de Gloria se tiene es hablar desde el corazón. Es una mujer que se ha caracterizado por su fuerte carácter, temperamento, pero principalmente una gran nobleza. El reconocimiento internacional es un testimonio de todo lo que ha logrado ”



Mauricio Jalife, socio Jalife & Caballero

“ Felicito a Gloria por su constancia, entrega e inspiración. Eres realmente imprescindible. Abrazo grande para ti y para todos tus colaboradores ”



Daniel Martínez, director Jurídico Lata ARCA Continental (Cliente)

“ El liderazgo de Isla del Campo S.C. es fuente de inspiración para todos tus clientes. Más allá de la calidad profesional de Gloria, quiero destacar la calidad humana que tanto la caracteriza, la influencia positiva en el éxito en su firma es invaluable. Muchas felicidades ”



ESPECIALIDADES

IPIDEC®

INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA
RESERVIANDO LA ESPECIALIZACIÓN



**Derecho de la
Propiedad
Industrial**



**Derecho
Autorial**



**Competencia
Económica y
Derecho de los
Consumidores**

¡Especialización en serio!



Llámanos
5611078048

Nuestra página
ipidec.mx



contacto@ipidec.edu.mx



IPIDECMexico