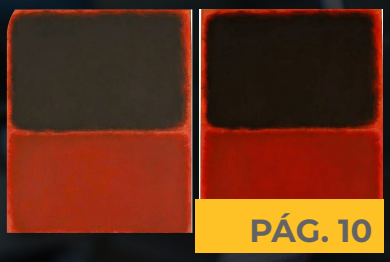
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA • EDICIÓN 03 • MAYO 2024



PÁG. 10

La originalidad en las obras de arte: Arturo Ishbak

PÁG. 14

Por una verdadera cultura de franquicias: Mauricio Jalife Daher

PÁG. 18

La historia detrás de la patente, Fausto Celorio

CÍRCULO PI®

CADUCIDAD Y AJUSTE DE VIGENCIA EN PATENTES

"ADOLFO ATHIÉ Y ALEJANDRO LUNA DEBATEN SOBRE ESTE CONTROVERSIAL TEMA"

ÍNDICE

4 **POR ALEJANDRO LUNA**
¿Ajuste, extensión o abuso de Patentes en México?

10 **ARTURO ISHBAK**
La originalidad en las obras de arte

14 **MAURICIO JALIFE DAHER ESPINOSA**
Por una verdadera cultura de franquicias

18 La historia detrás de la patente
Fausto Celorio

20 **YOLANDA OROPEZA GAXIOLA**
Indicativos de productos regionales artesanales: ¿Marcas colectivas o marcas de certificación?

25 **ÁNGEL OJEDA**
"Autorregulación en Materia Marcaria" Acuerdos de Coexistencia Marcaria y Cartas de Consentimiento

29 **ADOLFO ATHIÉ CERVANTES**
Vigencia real y efectiva de las patentes y aquellas consideradas erróneamente caducas

32 **CARLOS ARROYO**
La importancia del surtimiento de efectos de las notificaciones en el Juicio en línea

37 **SARA JANETH ESQUIVEL SOTO**
"Propiedad intelectual en el día con día" Cartas de amor, dedicatorias, firmas...y el Derecho de Autor

40 Eventos Destacados
- "Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual"
- Arochi & Linder cumple 30 años de éxito y experiencia
- 13 Encuentro Internacional AMPPI
- "Día MundiaLde la Propiedad Intelectual"

DIRECTORIO

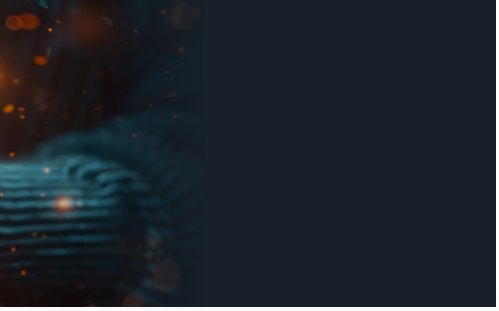
Dirección
Dr. Alejandro Luna Fandiño
Dr. Mauricio Jalife Daher

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

Vivimos en una era en la que el desarrollo de las ideas es la moneda más valiosa y la Propiedad Intelectual y su regulación se ha convertido en la salvaguarda de esta riqueza intangible. Los derechos que protegen innovaciones, marcas y obras creativas no solo fomentan el desarrollo económico, sino que también promueven un entorno donde la creatividad y la invención pueden florecer sin temor a la apropiación indebida.

En esta edición de nuestra revista, se abordan algunas de las cuestiones más apremiantes y actuales en el ámbito de la Propiedad Intelectual, con artículos que ofrecen análisis profundos de temas como son: las obras de arte y su originalidad, el ámbito de las franquicias, acuerdos de coexistencia marcaria, entre otros.

Cabe destacar la reciente celebración de la conferencia sobre “Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual” auspiciada por el Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia (IPIDEC). Este evento reunió a destacados expertos para discutir cómo la Inteligencia Artificial está transformando el panorama de la Propiedad Intelectual. Y contó con las importantes ponencias de la Decana Megan Carpenter y Sarah Dorner de la renombrada Escuela de Derecho Franklin Pierce, quienes ofrecieron perspectivas invaluables.

La Decana Carpenter abordó los desafíos legales emergentes que plantea la Inteligencia Artificial, enfatizando la importancia de entender los conceptos de autoría y originalidad para asegurar la protección adecuada de las obras creativas frente a esta nueva realidad tecnológica.

A lo largo de esta edición, compartiremos las ideas y debates más destacados de este evento, ofreciendo a nuestros lectores una visión comprensiva y actualizada sobre el futuro de la Propiedad Intelectual en la era de la Inteligencia Artificial.

Guillermo Solorzano

¿AJUSTE, EXTENSIÓN O ABUSO DE PATENTES EN MÉXICO?

POR ALEJANDRO LUNA
Desde el año 2005 es socio de OLIVARES y Cia.
Además, es Codirector del Grupo de Industrias de Ciencias Biológicas y Farmacéuticas.
Coordinador del Departamento de Litigio.
Es reconocido por promover una propuesta fundamental para modificar los sistemas de litigio y observancia en México para obtener compensación monetaria por violaciones de PI.
Encabezó una estrategia de litigio de diez años, volviéndose un precedente nacional para la regulación de vinculación de patentes y la duración de patentes pipeline.
Sus colegas lo describen como un "litigante extraordinario" y "abogado experto de la Propiedad Intelectual que ofrece asesorías creativas y eficaces".
Recibió la banda de oro en litigio por la IAM Patent 1000. En 2002 se graduó de la Maestría en Derecho, Ley de PI, del Franklin Pierce Law Center. En 1996 recibió su Juris Doctor de la Universidad Latinoamericana, y recientemente obtuvo Doctorado con Mención Honorífica con su tesis titulada "Aspectos relevantes del sistema de patentes en México, enfocados a la innovación, las invenciones y patentes farmacéuticas", siendo el primer examen realizado de manera virtual.
En julio de 2020 el sistema de patentes mexicano se vio impactado por un mecanismo para ajustar el plazo de vigencia de una patente, ante retrasos injustificados atribuibles a la autoridad encargada de su otorgamiento, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Las negociaciones y suscripción del capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), derivó en la promulgación de la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), que entró en vigor en noviembre del 2020, con la cual, México ajustó su derecho interno a los estándares internacionales establecidos por los nuevos acuerdos comerciales y de cooperación suscritos por el nuestro en los últimos años, el TMEC, el TIPAT y el TLCUEM. [1]

La referida LFPPI, prevé la expedición de "certificados complementarios", los cuales tienen por objeto ajustar el plazo de vigencia de patentes cuyo trámite se traduzca en un plazo mayor de 5 años entre la fecha de presentación de la solicitud en México y su otorgamiento, esta posibilidad solo aplica a patentes solicitadas después de la entrada en vigor de la LFPPI. [2]

Para la determinación de la vigencia del certificado complementario, el IMPI determinará el retraso injustificado, y, a partir de ello, emitirá un certificado con una vigencia de un día por cada dos días de retraso, sin que esta pueda exceder de 5 años, el cual surtirá efectos al día siguiente del vencimiento del plazo de vigencia de 20 años de la patente y conferirá los mismos derechos que la patente de la que deriva.

1 Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ratificado por el Senado Mexicano el 19 de junio del 2019.
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico ratificado, por el Senado Mexicano el 24 de abril del 2018.
Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, ratificado por el Senado Mexicano en julio del 2000.

2 Artículo 126.- Cuando en la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables, directamente atribuibles al Instituto que se traduzcan en un plazo de más de cinco años, entre la fecha de presentación de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente, a petición del interesado se podrá otorgar un certificado complementario para ajustar la vigencia de la misma.
Artículo 131.- […]
En caso de que el periodo resultante sea inferior a cinco años, el Instituto resolverá la improcedencia de la petición planteada.

En caso de que el periodo resultante sea mayor a cinco años, el Instituto determinará el periodo de días que corresponda a un retraso irrazonable, mismo que se traducirá en un certificado complementario con una vigencia de un día por cada dos días de retraso irrazonable

SEXTO.- Las patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados otorgados con fundamento en la Ley que se abroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento y quedarán sujetos a las disposiciones del presente Decreto, exceptuando lo dispuesto por el Capítulo III Del Certificado Complementario y el Capítulo X De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros del Título Segundo.
NOVENO.- Las solicitudes de patente o de registro de modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados, así como las solicitudes de inscripción de transmisiones o licencias que se encuentren en trámite en la fecha en que el presente Decreto entre en vigor, continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

Antes de la LFPPI, nuestro sistema jurídico no preveía la posibilidad de compensar la vigencia de una patente por retrasos injustificados durante su tramitación.

No obstante, lo anterior, con motivo de un asunto 257/2020[3] la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una polémica sentencia relativa al tema de compensación de patentes.

En dicha sentencia, la Suprema Corte tomó como base el artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual establece que, ante retrasos injustificados imputables a la autoridad durante la tramitación de una patente, el **plazo de vigencia** de la misma no podrá ser inferior a 20 años contados a partir de su fecha de presentación, o bien, 17 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento; finalmente, aplicando el principio de mayor beneficio del quejoso, la Corte se decantó por el periodo de 17 años partir de su otorgamiento como remedio para la indemnización del retraso en el trámite de patente que se sometió a su consideración, en el que al parecer sí existía un tiempo de trámite de patentes por más de 5 años.

Entre los aspectos más importantes de la sentencia, se consideró que la hoy abrogada Ley de la Propiedad Industrial, no establece plazos máximos del IMPI para el otorgamiento de una patente, a pesar de que dichos plazos máximos se encontraban previstos en Acuerdos de observancia general en donde se dan a conocer los plazos máximos de respuesta a los trámites presentados ante dicha autoridad, en los que consideraban un plazo no mayor de 5 años a partir del examen de fondo de una patente en México a la fecha de cita pago del otorgamiento de la patente. [4]

Cabe destacar que dicho precedente no es obligatorio para los tribunales mexicanos y mucho menos para el IMPI, sin duda un precedente importante, pues, aun cuando fue decidido por tres a dos votos en la parte relevante de la sentencia, no deja de ser un precedente emitido por una de las Salas de la Suprema Corte de Justica, y, sin duda, debe ser sujeto de análisis en la resolución de casos similares, lo cual no ha dejado de ocasionar controversias, inseguridad jurídica y abusos sobre el tema, máxime por lo siguiente:

i. ambigüedad en establecer el término de retraso injustificado", condición *sine qua non* para un ajuste del término de vigencia de una patente
ii. el remedio (ajuste) que contiene para solucionar la problemática del retraso.

En efecto, el precedente no establece parámetros para determinar con precisión un plazo o término de retraso injustificado para que proceda una compensación o ajuste de vigencia de patente, el cual, por el contrario, ha sido establecido expresamente en diversos instrumentos legales, desde tratados internacionales como son el TMEC, el TIPAT y el TLCUEM, así como la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, e incluso los Acuerdos Internos de IMPI, y todos ellos coinciden, en términos generales, en que un retraso en la tramitación de una patente se

3 Sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 257/2020.

4 Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano De La Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2016, disponibles en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/592834/7.Acuerdo.Plazos_Respuesta.V.05.11.2020.pdf

configura, cuando no existe justificación para un **plazo mayor de 5 años en la tramitación,** ya sea a partir de la entrada a fase nacional o del examen de fondo, hasta la cita pago u otorgamiento de la patente; de igual forma, de acuerdo a dichos ordenamientos legales, si no existe dicho retraso mayor a 5 años, no se dan las condiciones para un ajuste en el término de patente.

Adicional a la ambigüedad para establecer el periodo de retraso por parte de la autoridad en el trámite de la patente, para que proceda una compensación, la sentencia de la Suprema Corte, atendiendo al principio de mayor beneficio, confirió un remedio o solución, involucrando el plazo de vigencia opcional en TLCAN de 17 años **de vigencia optativa de una patente** a partir del otorgamiento, figura que resulta distinta y un plazo ajeno a la compensación por retrasos injustificados en el trámite de una patente.

En este sentido, si bien la motivación y justificación que brindó la Corte en la sentencia es bienvenida al advertir la necesidad de compensar si existen retrasos probados e injustificados atribuibles a la autoridad en el otorgamiento de patentes en México y que de ello resulte un ajuste de vigencia de estas, lo cierto es que el remedio que brinda del plazo de 17 años a partir del otorgamiento no es la solución legal, ni apropiada a la problemática planteada.

Al respecto, el TLCAN prevé dos posibilidades en cuanto **al término de vigencia de las patentes,** a saber, 20 años contados a partir de la solicitud, o 17 años a partir del otorgamiento, los cuales son prerrogativas que el Estado parte o miembro del tratado podrá optar de conformidad con el sistema de examen, trámite y otorgamiento de patentes que establezca su legislación doméstica, es decir, el plazo mínimo de **"vigencia de patentes"**, dependerá del trámite que opte México para el trámite de dichas patentes, sin embargo, dicho periodo de vigencia, no tiene relación con el ajuste de vigencia por retrasos injustificados.

En este caso, México escogió un sistema de trámite de patente congruente con una vigencia de 20 años a partir de la solicitud, ello tomando en cuenta los plazos de publicación de solicitudes de patentes, los plazos para los exámenes de forma y fondo de las solicitudes de patente, algunos de ellos definidos en la ley, su reglamento o acuerdos de observancia general.

No obstante lo anterior y a pesar de que el término de 17 años a partir del otorgamiento **es un plazo de vigencia y no de compensación,** la Corte decidió que, a efecto de proveer un mayor beneficio, según sus directrices no fue originalmente solicitado por el quejoso, el remedio adecuado ante un eventual retraso se ajustara con un término de 17 años contados a partir del otorgamiento de ésta, criterio que es totalmente contrario a las reglas específicas de compensación en el mundo y que incluso desde antes de la entrada en vigor de la nueva ley, ya se podían conocer, pues tanto el texto del TMEC y de otros tratados, así como el proyecto de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ya contemplaban la figura de compensación de vigencia de patentes, y, en términos generales, ya señalaban como retraso un plazo mayor a 5 años a partir de la presentación en México y un plazo de compensación de un día por dos de retraso y que en todo caso nunca debía rebasar los 5 años.

Asimismo, la sentencia omitió establecer y definir cuál es el periodo que debe transcurrir entre la fecha de solicitud y concesión para considerar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial efectivamente incurrió en retrasos injustificados durante la tramitación de la patente, ocasionando que titulares de patentes abusen del referido precedente, haciéndolo valer, aun cuando no existe un retraso mayor de 5 años, imputable a la autoridad.

Un remedio apropiado a la problemática hubiera sido diferenciar y distinguir entre los términos de vigencia mínimos de patentes mínimos establecidos en el TMEC y el ajuste de vigencia de patentes que son distintos e independientes y atender a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que ya se encontraba publicada al momento de emitir la sentencia al igual que el texto del TMEC, con la finalidad de que, haciendo un ejercicio por analogía y equidad, brindara un remedio apegado a las reglas que estaban siendo introducidas por dicha ley y que hoy se encuentran vigentes.

De igual forma, la Suprema Corte, haciendo uso de la analogía y equidad, debió concluir que las disposiciones del TMEC y la ley actual en la materia conducen a sostener que las solicitudes de compensación de vigencia de patentes tramitadas con anterioridad al 5 de noviembre de 2020 deben fundarse en la existencia comprobada de un retraso injustificado de más de 5 años entre la fecha de presentación de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente, de lo contrario, aplicar directamente el remedio y la falta de parámetros de retaso de la sentencia del Tribunal Supremo, llevaría a la vulneración de la ley estatutaria de la materia, y la contradicción con el sistema mexicano de patentes. Al no haberse hecho dicho ejercicio interpretativo, tenemos una sentencia que, derivado de sus ambigüedades, está generando una paradoja en nuestro sistema de patentes que no encuentra armonía con la ley actual, ni con el sistema internacional de patentes.

Lo anterior no es exagerado pues se han detectado solicitudes de compensación de vigencia de patentes ante IMPI y tribunales, pidiendo la aplicación del precedente de la Corte, en casos que no existen retrasos en la tramitación de la patente por parte de IMPI (más de 5 años), pidiendo una compensación de 17 años a partir del otorgamiento, lo cual, no solo contradice la regla de un día por dos de retraso, también rebasa el límite de 5 años de compensación de la vigencia original, candado y límite impuesto en la LFPPI y los tratados internacionales, incluyendo el TMEC, el TIPAT y el TLCUEM.

El escenario del precedente genera inseguridad jurídica, puesto que los remedios brindados carecen de parámetros y limitaciones a la figura, lo cual ha tenido como consecuencia la presentación de solicitudes de compensación en las que, como ya se mencionó, ni siquiera existen retrasos atribuibles a la autoridad, implicando así claros abusos de derecho por parte de titulares de patentes, que se han traducido en la constitución ilegal de derechos adicionales de patentes cuya vigencia ya expiró y que consecuentemente se encuentran en el dominio público.

Un ejemplo claro de los abusos del precedente es que, en algunos casos, se ha argumentado que el plazo del retraso es el resultado de la suma del tiempo transcurrido desde la fecha de presentación de la solicitud de patente en el extranjero (fecha de prioridad que aplica en beneficio del solicitante de la patente para reconocer la novedad)[5] hasta la fecha del otorgamiento de la patente.

En este contexto, sin duda, el criterio de la Corte, más allá de brindar una solución al problema, lo incrementó, ya que abre la posibilidad que una indebida aplicación del criterio provoque un régimen en el que se rescaten indebidamente del dominio público invenciones de patentes caducas, lo cual va en perjuicio del orden público y del interés general, y que contraviene los derechos fundamentales de libertad de comercio, industria y de libre concurrencia de terceros, las leyes en materia de Competencia Económica y Propiedad Industrial, así como del propio sistema de patentes doméstico e internacional.

El criterio en mención promete la posibilidad de un remedio desproporcionado, que ni siquiera países con un sistema más sofisticado tienen, ya que ningún otro país del orbe o miembro del PCT o del Convenio de París, prevé un plazo de compensación de vigencia ante retrasos por parte de la autoridad de 17 años a partir del otorgamiento del plazo original de la patente.

5 Artículo 4bis inciso 5 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. *Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.*, disponible en: https://www.wipo.int/wipolex/es/text/288515

Por el contrario, en todos los sistemas donde existen la figura de la compensación de vigencia por retrasos injustificados, se dispone un término para contabilizar el retraso y un plazo para ajustarlo con límites que coincidentemente en la generalidad de los casos es de 5 años.

Si el silogismo de quienes pretenden usar indebidamente el precedente de la Suprema Corte fuera correcto, provocaría que **todas** las patentes otorgadas en México antes del 5 de noviembre del 2020 deberían tener una vigencia de 17 años a partir de su otorgamiento, de lo contrario, todos los titulares de patente estarían siendo discriminados al no habérseles aplicado un mayor beneficio establecido por la Corte. Lo cual, no es la intención del TLCAN, ni del TMEC y mucho menos de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, como tampoco de la actual LFPPI.

La incongruencia es aún mayor cuando los ajustes se piden sin que exista un retraso (5 años de trámite), o señalando la fecha de prioridad de la solicitud en el extranjero (en beneficio del solicitante para empezar a contar el término del trámite de la patente).

Derivado de lo comentado en este artículo, a usted lector, ya tenga conocimientos sofisticados o no en el tema de patentes, me atrevo a hacer las siguientes preguntas:

- Si fuera apropiado decir que un retraso en el trámite de patentes (si es que lo hubiese) debe ser compensado por el término de 17 años del otorgamiento de la patente como lo dice el TLCAN, en ese caso, el texto del TEMC y de la propia LFPPI, que establecen las reglas del ajuste de compensación de vigencia ¿No resultarían ya letras muertas, aún antes de haber sido aplicados?

- Si la intención del TLCAN era otorgar ajustes de vigencia de patentes por un periodo de 17 años a partir del otorgamiento de patentes ¿Por qué razón el TEMC establece reglas expresas para el ajuste de vigencia de patentes por retrasos justificados y en estas no disponen que deba darse una compensación de vigencia de 17 años a partir del otorgamiento, por el contrario, estable la fórmula para contabilizar dicho retraso y para el caso de compensación por retrasos en la aprobación sanitaria dispone que el ajuste, nunca podrá exceder de 5 años a partir de la vigencia original? La respuesta es simple, porque el TLCAN y otros tratados internacionales establecen que el periodo mínimo de 20 años a partir de la solicitud, como de 17 años a partir del otorgamiento, **es un periodo mínimo de vigencia de patente,** de acuerdo con el sistema interno de cada país para el trámite de patente, no así, el mecanismo de ajuste de vigencia por retrasos injustificados.

- ¿Considera que la vigencia de una patente deba ajustarse (extenderse) sin que exista un retraso injustificado por parte de la autoridad?

- Si el TMEC, el TIPAT, el TLCUEM y la LFPPI establecen un periodo de retraso que, en términos generales, es de 5 años a partir de la solicitud de patente a la fecha de otorgamiento, ¿resulta ético solicitar un ajuste de patente cuando no existe dicho retraso? ¿Es válido argumentar que, para establecer el periodo de tramitación y por consecuencia el retraso, debe tomarse en cuenta la fecha de solicitud en el extranjero, fecha de prioridad, que sirve para reconocer la novedad de la invención en favor del solicitante de la patente?

- ¿Debería aplicarse un ajuste de vigencia de 17 años a partir del otorgamiento, cuando este plazo representa la vigencia mínima según el sistema de examinación de patentes que adopte el país miembro, y no una compensación por retrasos injustificados?

- ¿Se debe aplicar como ajuste de vigencia por retraso injustificado, un término de 17 años a partir del otorgamiento, cuando la propia Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el TIPAT, el TMEC, el TLCUEM y otros instrumentos internacionales suscritos por México, establecen fórmulas para realizar dicho ajuste, por retrasos de vigencia de patentes y registros sanitarios, y ninguno de ellos dicen que la compensación debe ser de 17 años a partir del otorgamiento de la patente, por el contrario, definen retraso, eliminan retrasos del propio solicitante y limitan el ajuste a 5 años máximo de la vigencia original?[6]

6 PROTOCOLO MODIFICATORIO AL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ

En el Artículo 20.46 (Ajuste del Plazo de la Patente por Reducciones Irrazonables), insertar una nueva nota al pie de página 40 al final del párrafo 3, para quedar como sigue y renumerar las notas al pie de página subsiguientes, según corresponda:
Dichas condiciones y limitaciones con respecto al párrafo 3 pueden incluir, entre otras:
i. limitar la aplicabilidad del párrafo 2 a un único ajuste del plazo de la patente para cada producto farmacéutico al que se le haya otorgado la autorización de comercialización;
ii. requerir que el ajuste esté basado en la primera autorización de comercialización otorgada al producto farmacéutico en esa Parte;
iii. limitar el período del ajuste a un máximo de 5 años; y
iv. si una Parte pone a disposición un período adicional de protección sui generis, limitar el período adicional de protección sui generis a un máximo de 2 años.
Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560548/Protocolo_Esp_Verifcaci_n_CLEAN__2020_06_02_.pdf

- Si se aplicara el término de 17 años como ajuste, sin que exista un retraso en el trámite, como hay casos actualmente ventilándose en IMPI y Tribunales Mexicanos, por el sólo principio de mayor beneficio aplicado en el criterio de la Suprema Corte, en ese caso, ¿todas las patentes otorgadas antes del 5 de noviembre del 2020 en que entró en vigor la LFPPI, definiendo retraso y estableciendo la fórmula de un día por dos de retraso para el ajuste, deberían tener una vigencia de 17 años a partir del otorgamiento? Si no se aplicara este criterio, ¿se estarían discriminando a todos los otros titulares de patente que con o sin retraso, no tuvieron un ajuste de vigencia de patente de 17 años a partir el otorgamiento de patente?; son miles las que están en dicha situación. ¿Se van a rescatar del dominio público esas miles de patentes?

- Si se aplicara el término de 17 años como ajuste, donde hubo retraso injustificado de más de 5 años de IMPI, todas las patentes otorgadas con posterioridad al 5 de noviembre del 2020, fecha en que entró en vigor la LFPPI, definiendo retraso y estableciendo la fórmula de un día por dos de retraso para el ajuste, estarían en desventaja frente a aquéllas que pareciera aplicarle el criterio de la Corte, entonces ¿La LFPPI, el TIPAT, el TMEC, y el TLCUEM serían inconstitucionales por establecer una fórmula y un límite para el ajuste de compensación por retraso menor al de los 17 años a partir del otorgamiento al que se refiere la sentencia de la Suprema Corte?

- Si conferir 17 años a partir de la vigencia de una patente, rebaza el límite de 5 años que establece como límite para la compensación de vigencia por retraso justificado, que establece la vigente LFPPI y los tratados internacionales, entonces, ¿estas disposiciones legales y convencionales ya son innocuas por un precedente aislado de la Suprema Corte emitido en lo relevante por votación de tres a dos?

- Si durante las negociaciones del TMEC, el TIPAT y el TLCUEM, los negociadores mexicanos fueron renuentes en establecer la figura de compensación de vigencia de patentes ¿No resulta incongruente con dicha postura, que ahora México sea el país que confiera un ajuste de vigencia mayor que cualquier otra jurisdicción en el mundo? pues ninguna otra jurisdicción, incluye un ajuste de 17 años a partir del otorgamiento

- Si durante las negociaciones de los tratados internacionales, el TMEC, el TIPAT y el TLCUEM, ningún país, pero tampoco ningún sector de la industria (incluyendo el sector farmacéutico de innovación) o del comercio, propugnó o impulsó un término de ajuste de vigencia de 17 años a partir del otorgamiento de la patente, por el contrario, hubo renuencia de algunas partes para incluir la figura, y propusiera que de adoptarse se impulsaron candados y límites a la figura, que resultan mucho menores que 17 años a partir del otorgamiento de la patente ¿Qué nos hace pensar que por un precedente aislado de la Suprema Corte, todo el sistema mexicano de patentes y convencional debe ser trastocado de esta manera?

Ante todas estas paradojas y preguntas complejas, aplicando el principio de parsimonia o principio de la simplicidad (navaja de Occam), la respuesta más simple es que el término de 17 años a partir de la vigencia de patente NO es un término de ajuste de vigencia, de lo contrario no estaríamos ante estos paradigmas.

En conclusión, es clara la necesidad de un nuevo análisis por parte de los Tribunales Mexicanos, en el que se revise el precedente de la Suprema Corte y se recapacite sobre las implicaciones que la sentencia ha provocado en nuestro ordenamiento legal y, sobre todo, se requiere un análisis adicional antes de aplicarlo a un caso en concreto, de lo contrario, se puede trastocar de forma muy negativa y por completo el sistema mexicano de patentes.

LA ORIGINALIDAD EN LAS OBRAS DE ARTE

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.

Los Derechos de Autor de las obras de arte son especialmente complejos de determinar cuándo se trata de demostrar la actualización de los requisitos de protección exigidos por las leyes autorales.

En México, la Ley Federal del Derecho de Autor ("LFDA") exige que una obra pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico sea original y fijada en un soporte material para ser objeto de protección. Además, solo en el caso de las obras de arte aplicado, tanto el Instituto Nacional del Derecho de Autor como la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ("SEPI") han exigido como requisito adicional el carácter estético de la obra, lo cual, ha sido duramente criticado al contravenir lo dispuesto por la ley de la materia y los tratados internacionales firmados por México que no exigen dicho requisito.

La originalidad es el requisito esencial de protección de una obra y ha sido definida por el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como "la creación propia del autor, y no copiada de otra en su totalidad o en una parte esencial". Asimismo, dicha Organización ha establecido que "la originalidad no ha de confundirse con la novedad; la preexistencia de una obra similar, desconocida para el autor, no afecta la originalidad de una creación independiente".

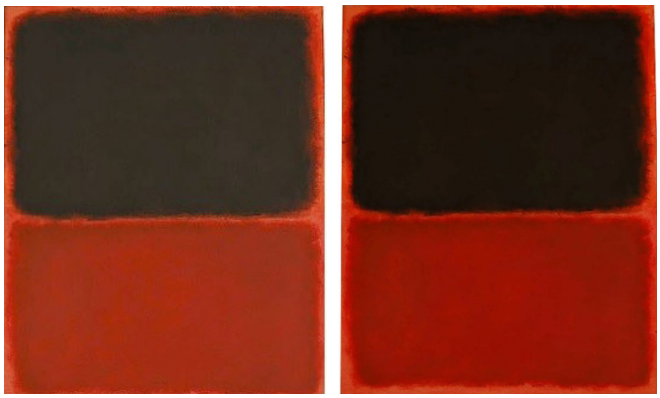
Por su parte, nuestros Tribunales Colegiados han afirmado que "la originalidad se constituye en un sello personal que el autor imprime en su obra y la hace única". Entonces, una obra es original si refleja la individualidad del autor y no copia la forma de expresión de otra obra.

La Ley del *Copyright* de los Estados Unidos señala que una obra se considera original y será objeto de protección si es creada de forma independiente por el autor y cuenta con un nivel mínimo de creatividad. Adicionalmente, la obra no debe ser novedosa para ser original. Una obra que es sustancialmente similar o incluso idéntica a otra obra será protegida por *copyright* si no fue copiada de esa otra obra. El nivel de creatividad requerido para demostrar originalidad es bajo. El criterio es objetivo y no considera nociones subjetivas de si la obra contiene algún nivel artístico o mérito, a diferencia del carácter estético exigido en México para las obras de arte aplicado. Asimismo, la cantidad de esfuerzo utilizado en la creación de la obra es irrelevante.

Ahora bien, para poner en perspectiva la importancia de la originalidad de las obras de arte, vale la pena estudiar el caso de reventa de obras falsificadas por parte de la Galería de Arte Knoedler, reventas realizadas durante los años 90 y la primera década del siglo XXI.

El caso Knoedler involucra a su entonces directora Ann Freedman, quién vendió más de 60 obras de arte falsas a coleccionistas por un total de $80.7 MDD. Las obras de arte vendidas por la Galería de Nueva York a través de la señora Freedman fueron obtenidas de la intermediaria Glafira Rosales, quién nunca reveló de forma clara el nombre de su cliente, el supuesto propietario de las obras, ni tampoco pudo demostrar la procedencia de estas. En su mayoría consistentes en pinturas de artistas del movimiento contemporáneo del expresionismo abstracto como Mark Rothko y Jackson Pollock.

En el mundo del arte, la procedencia es clave para determinar la originalidad de una obra, ya que contiene el historial de propiedad que permite rastrearlo hasta el momento de su creación. En el caso concreto, la reputación de la Galería Knoedler y su directora fueron suficientes para que los coleccionistas no dudaran de la originalidad de las obras. Por poner un ejemplo, Knoedler revendió obras falsificadas de Rothko en $8.3 y $5.5 MDD, obras que fueron compradas a la señora Rosales en $950 000 y $750 000 dólares respectivamente.



La relación entre Glafira Rosales y la Galería neoyorquina era próspera hasta que el coleccionista Pierre Lagrange condicionó la compra de una obra de Pollock a la confirmación de autenticidad de la prestigiosa *International Foundation for Art Research,* fundación que, tras realizar exámenes de procedencia, consultar a especialistas para confirmar que la pintura era consistente con el estilo artístico de Pollock y revisar las propiedades de los materiales de la pintura, concluyó que la originalidad de la obra era por lo menos cuestionable, lo que tuvo como consecuencia que Lagrange obtuviera la devolución de la cantidad pagada a Knoedler por la obra y desatara una ola de demandas contra la galería.

Una década después del inicio del próspero negocio de Knoedler vendiendo obras de Glafira, la galería enfrentó 10 demandas en Estados Unidos, de las cuales 9 no llegaron a juicio y en el único caso que llegó a juicio, Glafira confesó que las obras vendidas a la galería se trataban de falsificaciones realizadas por el pintor chino Pei-Shen Qian, quién solo fue encontrado culpable de la falsificación de firmas de los autores.

Un dato clave encontrado en los interrogatorios realizados por el FBI a Glafira fueron los pagos realizados por la compraventa de las obras falsificadas. En el esquema de pagos, la Galería transfería el dinero a bancos españoles que después dividían el pago en 90% para las supuestas familias propietarias de las pinturas y 10% a Glafira como agente mercantil, situación que resultó falsa, ya que Glafira confesó conservar el total del pago. El pago por la reventa de obras de arte es un factor tan importante que sin duda merece un segundo artículo sobre el Derecho de Seguimiento *(Droit de Suite)* de obras plásticas y visuales.

Por su parte, en México no somos ajenos a la falsificación de obras de arte, el pintor José Luis Cuevas fue demandado en 2004 por Manuel de Jesús Salmón Salazar; propietario de una presunta obra de arte del pintor por daño en propiedad ajena y daño moral, ya que al momento de solicitar que el autor autentificará la obra, el artista la rayó y escribió la leyenda “falsa”.

Hasta aquí podemos concluir que la originalidad no solo es un requisito esencial de protección de una obra por derechos de autor, sino que también influye en el valor de la obra con independencia de su calidad. Por ejemplo, durante el mencionado juicio del caso Knoedler, incluso Christopher Rothko expresó en su testimonio que una de las obras falsificadas atribuidas a su padre “era bonita”, declaración que por su puesto no influyó en la discusión sobre la originalidad de la obra, pero me lleva a reflexionar sobre el posible raciocinio de las autoridades mexicanas al exigir el requisito de belleza estética para las obras de arte aplicado y además me hace pensar si una obra pierde valor estético por ser falsa.

Respecto al carácter estético como requisito de originalidad de una obra, la propia SEPI resolvió en sentencia de fecha 30 de enero de 2013 en el juicio de nulidad 1026/12-EPI-01-7 que "... para que una obra se considere original, no puede haber sido copiada de otra, debe advertirse algún grado de creatividad, por lo que la originalidad -como aduce la accionante- no tiene relación alguna con la belleza ni la estética, simplemente es indispensable que no exista alguna obra que se considere copiada en forma total o en su parte esencial, sin importar tampoco el medio en que se fije."

Entonces, la controvertida belleza estética solo ha sido considerada por la SEPI como un requisito esencial inherente a una obra para ser objeto de protección autoral en el caso de las obras de arte aplicado, a diferencia del resto de las obras catalogadas en el artículo 13 de la LFDA que solo requieren de originalidad y fijación para su protección.

El caso Knoedler abre la puerta a diversos cuestionamientos sobre los conceptos de originalidad y de autor que considero deben ser replanteados por la legislación autoral para contemplar a las obras generadas por nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y específicamente herramientas como DALL-E y Midjourney, toda vez que el concepto de originalidad debe adaptarse a la realidad actual y evitar casos de falsificaciones que al analizarse resultan absurdos como el caso Knoedler o hasta cómicos como la historia ficticia narrada por Ken Follett en su obra "El escándalo Modigliani", donde el autor realiza una crítica al mundo del arte, las galerías y las falsificaciones.

Finalmente, no puedo concluir este artículo sin dedicar unas líneas más al "grado de apreciación estética" en relación con las pinturas de Mark Rothko que al ser tan populares han sido usadas para la creación de obras de arte aplicado. En mi opinión las obras de Rothko efectivamente gozan de un atractivo decorativo que dista de ser sublime, juicio que estoy seguro tendría sin cuidado al pintor, ya que tal como María Gainza escribió en su libro "El nervio óptico", Rothko en algún momento de su vida declaró "Hay una sola cosa de la que me tengo que cuidar: de que un día el negro se trague al rojo".

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

POR UNA VERDADERA CULTURA DE FRANQUICIAS

Desde la llegada masiva de modelos de franquicia a los países de la región en los años noventa, la atención del sector de negocios y de múltiples consultores se centró en comprender sus posibilidades, alcances, estructura y naturaleza. Este prodigioso mecanismo para replicar al infinito una fórmula exitosa de negocio se constituyó como el santo grial del comercio minorista en la mente, planes y perspectivas de múltiples empresas y nuevos emprendedores de nuestros países.

Desde la época de los inicios, en esa década, mi contacto con el campo de las franquicias se basaba en las peticiones de clientes de "tropicalizar" contratos extranjeros a las exigencias y prácticas del país, y eventualmente en conducir las negociaciones para cerrar contratos, tanto de un lado como del otro. La otra experiencia constante, personas que se sentaban en nuestra sala de juntas para quejarse amargamente de las omisiones, abusos, incapacidades y falta de preparación para conducir un negocio de tan amplia exigencia y compromiso como éste. En particular, los casos de franquiciantes maestros eran lastimosos y, de hecho, llevaron al modelo a un punto de crisis a mediados de esa década, al menos en México y otros países de la zona.

POR MAURICIO JALIFE DAHER
Socio fundador de la firma jalife|caballero, especializada en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Perito por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en diversos asuntos de patentes y marcas.
mjalife@jcip.mc

Con 30 años a cuestas, de toda clase de experiencias en esta materia, espero poder contarles -con la certeza de que el empirismo crónico puede aportar-, lo que a lo largo de este tiempo he observado como conductas recurrentes que conducen al conflicto, y que encuentran, como común denominador, la falta de cultura alrededor de este tipo de modelos de negocio. Digamos que, para muchos franquiciadores y franquiciados, su desconocimiento de qué es una franquicia les conduce inexorablemente al fracaso.

Algunos antecedentes

Hago rápido recuento de algunos antecedentes del tema en México que, según conversaciones sostenidas con colegas de otras latitudes, coinciden en lo esencial con lo vivido en otros países de la región. **Al menos los primeros 4 años del arribo de las franquicias a nuestra economía, en los albores de los años noventa, fueron de sensacionalismo y grandes expectativas.** Muchas personas y empresas, contagiadas de la euforia, apostaron el total de sus recursos en proyectos que involucraban franquicias, y muchas empresas mexicanas bien posicionadas arriesgaron su buen nombre en su desbocado afán por franquiciar prematuramente.

Una serie de fracasos de marcas conocidas dieron constancia de que una franquicia no puede existir sin una marca bien posicionada, un sistema altamente profesional de respaldo y un profundo esfuerzo de "tropicalización", esto es, de acondicionamiento a las condiciones locales del mercado. Los tribunales empezaron a conocer los primeros casos de demandas por contratos de franquicia incumplidos, y el descontento generalizado condujo a que la desconfianza cuestionara seriamente las bases del sistema y de una legislación complaciente.

La segunda etapa de las franquicias en México estuvo marcada por la crisis de mediados de los años noventa; acabaron por disolverse las franquicias que no contaban con estructura y recursos para solventar las dificultades de un mercado retraído y muchos franquiciatarios acabaron por sucumbir, arrastrando a sus propietarios a enfrentar la realidad de los financiamientos otorgados con base en la viabilidad de su aparentemente promisorio negocio.

A partir del inicio de este siglo, a falta de una legislación madura que habría podido evitar los costosos ensayos de empresas no profesionalizadas en el campo de franquicias, el propio mercado depuró el sistema hasta dejar a los profesionales de las franquicias en los puestos hegemónicos. El mercado de franquicias en nuestro país, desde esa época, empezó a mostrar una madurez que le convierte en una aspiración legítima para inversionistas deseosos de emprender un nuevo negocio. El sistema empezó a funcionar sobre bases de aceptable certidumbre, tanto para quien otorga la franquicia como para el que la compra. Aquellos que cuentan con la infraestructura necesaria para operar un negocio tan complicado como el de las franquicias y que además poseen, verdaderamente, una fórmula exitosa y probada de negocio.

Otro ingrediente que hay que añadir es el grado de compromiso que las grandes transnacionales de las franquicias han decidido asumir en sus negocios en México, sustituyendo su antiguo menosprecio por el mercado nacional, el cual abandonaban a su suerte a través de un franquiciador maestro mal entrenado, por un renovado interés de posicionarse seriamente en la preferencia de los consumidores. Las operadoras de franquicia se han ocupado ahora de adaptarse a las condiciones de un mercado tan particular como el mexicano, se han regionalizado, y compiten con ofertas que cada vez están más cerca de los bolsillos de quienes idealmente pueden operarlas.

En el pasado, los costos que involucraban la compra e instalación de una franquicia reducían el acceso a unos cuantos afortunados, lo que acarreaba el primer problema de que el establecimiento no fuese operado por el propietario. A partir de fechas recientes las grandes franquiciadoras han encontrado esquemas que permiten acceder a este tipo de establecimientos con inversiones más bajas, de manera que un sector más amplio de la población puede aspirar a incursionar en este negocio de manera más segura y rentable.

Durante la riesgosa explosión de franquicias en el país, algunas instituciones bancarias cometieron el error de otorgar créditos hostiles a franquiciatarios, gravando la operación de negocios que fueron diseñados para generar utilidades a franquiciador y franquiciado, pero no para participar ganancias a franquiciadores maestros y vendedores de crédito. Bajo este error de percepción, muchas franquicias fracasaron ante los embates de la crisis, poniendo en duda la viabilidad de un modelo que en el mundo entero había venido probando sus bondades.

El otro aspecto significativo que debe reconocerse en el curso de los acontecimientos es que al amparo del modelo muchas marcas locales han logrado potenciar sus capacidades y presencia en el mercado, multiplicando su capital intelectual. En la medida en

que nuestros empresarios han adoptado el sistema de franquicias como fórmula de expansión, la experiencia se vuelve un rubro de la mayor importancia para nuestra economía. Es por estos motivos que, contar con un régimen adecuado para franquicias, se convierte en un tema obligado para una legislación que debe estimular el crecimiento de este importante sector comercial. Es precisamente en este contexto que en el año 2006 fueron publicadas importantes adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial relacionadas con el contrato de franquicia, las cuales tuvieron por propósito fundamental proteger al franquiciatario de abusos. Desafortunadamente las fallas técnicas de la iniciativa hicieron que, en muchos casos, el objetivo no se alcanzara.

Los errores culturales más comunes

De acuerdo con los antecedentes mencionados, es claro que la ley no aporta elementos suficientes para dar certeza a las partes cuando celebran un contrato de franquicia. Son las propias partes las que deben cuidar sus intereses y asegurarse de que ingresan a un negocio que está en posibilidad y disposición de cumplir a cabalidad.

Los errores más comunes del franquiciador

- ***Asumir que se pueden otorgar franquicias como algo accesorio o adicional al negocio principal;*** salvo casos muy contados de empresas que operan de manera muy formal por medio de sucursales, un negocio que decide ingresar a este mercado debe realizar cambios operativos, filosóficos y de responsabilidad empresarial que dan un giro radical al negocio original. El sentido de "quién es el cliente" cambia, se transforma, de un consumidor o usuario final, a un franquiciado que requiere servicios, apoyo, asesoría, marketing y acompañamiento permanentemente. Es un cliente diferente y un producto totalmente nuevo para la empresa de origen.
- ***Pretender escalar el negocio a franquicia sin desarrollarse;*** es muy común que una empresa posicionada en un mercado arribe a conclusiones erráticas respecto de lo que requiere aportar para convertirse u operar como franquicia. Para ese fin deben destinarse múltiples recursos económicos, técnicos y humanos, y considerar que

el tiempo que debe transcurrir para consolidarse es largo y demandante. Los casos de empresas que tienen crecimientos espectaculares en el corto plazo son escasos.

- ***Pecar de ingenuidad;*** muchos franquiciantes se imaginan escalando posiciones de éxito simplemente porque tienen un buen concepto, hasta que el mercado les demuestra lo contrario. Los buenos conceptos son rápida y eficientemente imitados, la competencia crece con enorme velocidad y los franquiciados son muy demandantes. Si no se tiene una vocación y una disciplina férrea, los compromisos asumidos para operar la franquicia acaban por erosionar los buenos planes y llevan la relación al colapso, con serias consecuencias legales y económicas.

Para franquiciar se debe tener enorme vocación, mucha pasión y verdadera disposición de servicio.

Errores más comunes del franquiciado

- ***Partir de la suposición de que la franquicia es altamente segura y de que opera en forma automática;*** a pesar de que las estadísticas favorecen a las franquicias en tasa de supervivencia, ello no significa que no fallen. Sí lo hacen y muy seguido. Además, es necesario trabajar en ellas como dueño, de manera total y entregada, y sin gozar de un sueldo.
- ***No entender las múltiples obligaciones del contrato;*** muchos franquiciados piensan que su obligación se reduce a pagar regalías, lo que es un error cultural recurrente. Es necesario que el franquiciado entienda con certeza el alcance de las obligaciones del contrato y de los manuales, que suelen ser engorrosas y cotidianas. Es necesario hacer reportes, recibir supervisiones e instrucciones, nueva capacitación, etcétera. Si no se tiene disposición de ánimo para cumplir a cabalidad es mejor no dar el paso.
- ***No aceptar seguir lineamientos;*** sorprende que muchos franquiciados se quejen de que se les obliga a acatar las conductas necesarias para replicar la fórmula que hizo exitoso al negocio original, como proveedores y productos específicos, publicidad institucional, procesos, directrices, etcétera. Si a usted no le agrada seguir instrucciones es mejor que emprenda su propio proyecto.
- ***Suponer que podrá salir fácilmente de la franquicia y seguir por su cuenta;*** cada vez más los criterios legales y las decisiones judiciales reconocen el valor de las cláusulas de no competencia y a la protección de la información confidencial, de modo que terminar anticipadamente un contrato de franquicia puede ser un proceso muy doloroso.

Con estos ejemplos solo pretendo demostrar que la cultura de las franquicias es un componente esencial en el éxito del modelo, y ello se traduce en que las partes tengan un conocimiento pleno, responsable y preciso del tipo de relación a la que ingresan. Puede ser un viaje maravilloso, pero también un tormentoso campo de desencuentros, y la diferencia muchas veces estriba en que uno y otro no conocen con exactitud las implicaciones; y aquí, a diferencia de las relaciones personales, lamentablemente, no existe periodo de unión libre que permita comprobar la empatía con la contraparte.

LA HISTORIA
DETRÁS
DE LA
PATENTE

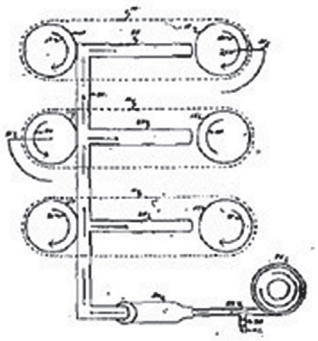
POR GRACIELA BENÍTEZ

FAUSTO CELORIO
GRAN INVENTOR MEXICANO

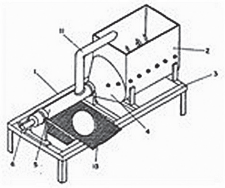
Celorio es uno de los pocos casos en los que un inventor mexicano que hace uso adecuado del sistema de patentes, escala su tecnología a nivel comercial con empresas exitosas y perdurables. Su ingenio y perseverancia convirtieron la vocación rural de la tortilla en un producto industrial básico de nuestra alimentación.

Fausto Celorio Mendoza, un destacado ingeniero e inventor mexicano nacido en Córdoba, Veracruz, marcó el comienzo de una era de eficiencia y modernización en la forma de producir tortillas, uno de los alimentos básicos más importantes de la alimentación mexicana.

Aparato cocedor de tortillas



CAMARA GIRATORIA QUE ADELGAZA Y DA FORMA A LA TORTILLA Y MECANISMO PARA REGULAR LA PRESION DE LA MASA

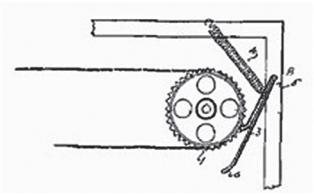


En 1947 patentó el *"Aparato cocedor de tortillas"*, su invención no solo aumentó la velocidad de producción, también mejoró la calidad y la uniformidad del producto. Además, fundó la empresa Tortilladoras de Lujo, S.A., desde donde inició la comercialización de su invento.

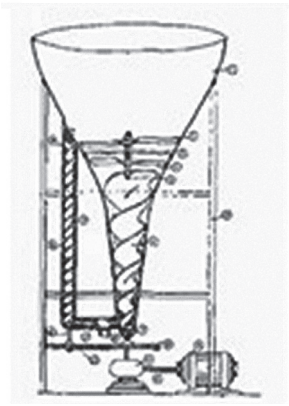
A lo largo de su carrera, continuó innovando y perfeccionando sus diseños. En 1963, introdujo un avance significativo al crear *"la tortilladora"* con un sistema de rodillos que aplastaba, transportaba, laminaba y cortaba la masa, dando forma a las tortillas de manera rápida y consistente, y reemplazando el petróleo con gas como principal fuente de energía, lo que hizo el proceso más eficiente, permitiendo una mayor producción a escala industrial, satisfaciendo la creciente demanda del mercado.

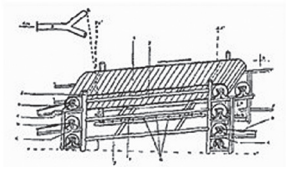
A lo largo de su carrera, Celorio continuó innovando y perfeccionando sus diseños, colaboró con otros expertos, como el ingeniero Alfonso Gándara del Instituto Politécnico Nacional, y como resultado de esta colaboración, en 1975, su empresa lanzó las primeras máquinas de bajo consumo, que ahorraban hasta un 50% de gas en comparación con los modelos anteriores, que, además del aumento en la productividad, redujeron notablemente los costos operativos para los fabricantes de tortillas.

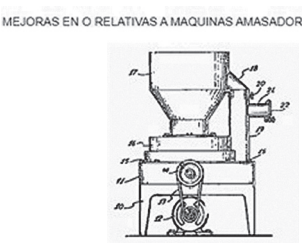
Con la constante búsqueda de mejoras de su invento, entre 1960 y 1980, Celorio vendió más de 42 mil máquinas tortilladoras, superando a cualquier otro competidor en el mercado. Además, introdujo una variación de modelos intermedios y compactos para satisfacer las necesidades cambiantes de los productores.



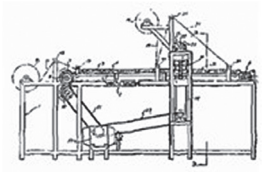
MAQUINA AMASADORA.

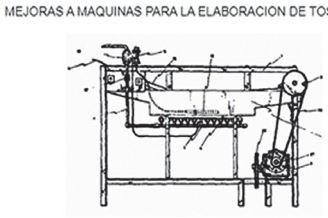






MAQUINA EMPAQUETADORA MEJORADA.





Celorio obtuvo varias patentes relacionadas con mejoras en la maquinaria para la producción de alimentos, pero también registró varias marcas con presencia en la misma industria, por ejemplo, aditivos para la tortilla, alimentos dietéticos para uso médico, harinas y preparaciones de diversos cereales, entre otras. Así pues, sus inventos no solo facilitaron la producción en masa de tortillas, también contribuyeron al desarrollo de tecnologías para la producción eficiente de otros alimentos básicos.

Don Fausto Celorio Mendoza falleció en la Ciudad de México el 30 de julio de 1996, a los 87 años. Su trabajo visionario transformó la industria alimentaria y mejoró la vida de millones de personas en todo el mundo, contribuyendo a la renovación industrial y tecnológica del siglo XX. Incluso después de su muerte, su empresa continuó mejorando sus máquinas *tortilladoras*.

INDICATIVOS DE PRODUCTOS REGIONALES ARTESANALES: ¿MARCAS COLECTIVAS O MARCAS DE CERTIFICACIÓN?

Es una constante que los artesanos mexicanos se enfrenten a la problemática de la invasión de productos, que provienen de China o de la India, similares a los que ellos elaboran, mismos que se comercializan en sus propias comunidades a precios muy bajos. Estas imitaciones baratas perjudican la venta de la artesanía tradicional y la reputación de calidad de los productos genuinos, provocando que el consumidor no valore un trabajo artesanal con todo lo que ello representa: la ancestralidad de la técnica, el significado de los diseños, colores, etcétera. Es por ello que considero pertinente hacer una revisión de algunas figuras de PI con el afán de proveer herramientas que ayuden a estas comunidades a mejorar sus condiciones económicas y a que reciban el reconocimiento que merecen.

Existe en el mundo -y México no es la excepción-, una evidente confusión entre diversas figuras orientadas a la protección de signos distintivos que tienen contenido geográfico.

POR YOLANDA OROPEZA GAXIOLA
Abogada de la firma de abogados Jalife/ Caballero® especializada en Propiedad Intelectual, desde el año de 1994 a la fecha. Responsable del área de tramitación y obtención de marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas en México y en el extranjero, atención y coordinación de corresponsales nacionales y extranjeros, así como el asesoramiento integral a clientes para la protección de sus derechos de propiedad intelectual.
Egresada de la Universidad Intercontinental y especialista en Derecho Autoral y Propiedad Industrial por el Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia IPIDEC.
yoropeza@jcip.mx

Es claro que, en la práctica, un determinado "término" empleado para referir un producto, puede considerarse Denominación de Origen, pero al mismo tiempo puede ser una Indicación Geográfica, sin que se descarte la opción de que califique para ser marca colectiva o marca de certificación. Cada legislación, de acuerdo con sus parámetros internos, tiene márgenes y condiciones diferentes, poniendo, como sabemos, mayor peso en unas u otras figuras.

En este análisis abordaré únicamente los casos de las marcas colectivas y las marcas de certificación, como figuras relativamente novedosas en la ley mexicana, que no parecen estar cumpliendo, en la práctica, las funciones que supuestamente deberían satisfacer. Podríamos decir que, por su bajo o nulo entendimiento, se están "quedando cortas", esto es, no han liberado su enorme potencial para beneficiar a grandes sectores de la industria, el comercio y los servicios en México. Y, desde luego, se debe tener en perspectiva a los consumidores, como destinatarios finales de marcas que garantizan origen y calidad.

El enfoque, en estas líneas, lo ponemos en sectores poblacionales que manufacturan productos artesanales, a los que el empleo y la correcta administración de marcas colectivas, o de marcas de certificación, les podrían representar ventajas significativas en diferentes niveles y formas.

Los beneficios que podemos señalar de forma muy general son:

- **Identificar determinados productos, de determinado origen, a fin de asegurar a los consumidores una procedencia que suele representar una ventaja competitiva;**
- **Genera cohesión y sentido de pertenencia entre los miembros de una comunidad o grupo;**
- **Permite establecer parámetros de manufactura, calidad, presentación y otras condiciones para el total de miembros activos del grupo, respecto de ciertos productos o servicios;**
- **Se genera un activo colectivo que incrementa su valor gradualmente, en la medida en que se posiciona en el mercado;**
- **Todos estos elementos coadyuvan en mantener y mejorar la calidad de los productos o servicios de la comunidad.**

Imaginemos el caso de un grupo de mujeres tejedoras que se han organizado en un colectivo que, no solo cumple fines productivos, sino también mutualistas. La organización difunde las técnicas tradicionales y capacita a las tejedoras, le sirve como canal de venta a lo que producen y las apoya en el desarrollo de sus iniciativas y creatividad personal. Supongamos, en ese mismo escenario, que el colectivo enfrenta el problema de que sus productos artesanales, por la calidad de su manufactura, alcanza ciertos precios que, al enfrentarse a productos importados de baja calidad que les imitan, pierden ventas. Mientras que una prenda de materiales sintéticos elaborada con máquinas puede tener un costo de 120 pesos, la prenda local original puede ir de los 400 a los 900 pesos. Los consumidores, incapaces de distinguir entre unas y otras, adquieren la que consideran "de mejor precio" pensando, inclusive, que con su compra incentivan la industria local.

Es en este tipo de circunstancias en las que se impone la necesidad de recurrir a figuras como las marcas colectivas y las marcas de certificación, que no solo ofrecen una distintividad añadida indispensable para diferenciarse de otros productos en el mercado, sino que es un primer paso muy significativo para lograr diversos objetivos en los grupos de productores. De hecho, estos pueden también ser avances hacia la consecución de objetivos más apetitosos como lograr una Indicación Geografía o una Denominación de Origen.

Veamos algunas características de estas figuras en la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI), vigente desde el 5 de noviembre del 2020, siguiendo el ejemplo con el que hemos venido exponiendo estas reflexiones.

Marcas Colectivas

El capítulo de marcas colectivas discurrió sin cambios en la LFPPI, respecto del texto de la LPI. Las modificaciones, sin embargo, se darán en la práctica, en la medida en que esta figura sea utilizada la mayor parte de las veces, para cumplir el rol que ahora cumplirá la marca de certificación. En efecto, como es de sobra conocido, antes de la llegada de las marcas de certificación, con la reforma de mayo de 2018, las marcas colectivas fueron ampliamente utilizadas para casos en los que no resultaba factible proteger Indicaciones Geográficas bajo la figura de la Denominación de Origen. Hoy ese campo ha crecido notablemente, y se tiene ya una plataforma robusta de opciones, con la entrada en vigor de las llamadas Indicaciones Geográficas, y con las mencionadas "marcas de certificación", con lo que las marcas colectivas, finalmente, serán utilizadas de acuerdo con su naturaleza.

Al promulgarse la LPI en el año de 1991, incluyendo un régimen especial para las marcas colectivas, nuestro país actualizó el régimen que a nivel internacional existe para este tipo de marcas. La designación de "colectivas" no deriva de su propiedad compartida, la cual corresponde en forma unitaria a la sociedad o asociación titular, sino del uso compartido que corresponde a los miembros, socios o integrantes de estas. El actual artículo 179 de la LFPPI establece que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

En relación con la marca colectiva, el Convenio de París[1] determina que los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas agrupaciones no poseen un establecimiento industrial o comercial. Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público. Sin embargo, agrega el Convenio, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Por así decirlo, el registro de marca colectiva implica una licencia de uso de la marca que se constituye en favor de quien ostenta la calidad de miembro de la asociación o sociedad titular del registro de la marca, no en la forma convencional que consiste en el otorgamiento de una licencia o autorización expresa, sino como consecuencia de la existencia del registro de la marca colectiva y de ser miembro o asociado de la persona moral titular de la misma. Es desde luego recomendable que se recurra al registro de este tipo de marcas en los casos en que las asociaciones cuenten con marcas que usen como elemento común sus asociados, en la comercialización de productos o en la prestación de servicios.

Uno de los aspectos del régimen de la marca colectiva en nuestro país que es conveniente analizar es el relativo al tipo de personas morales que pueden ser titulares de marcas colectivas. En este punto, este tipo de signos distintivos se apartan sensiblemente del régimen general de propiedad de marcas, al circunscribir la titularidad a sólo cierto tipo de asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas.

Marcas de Certificación

Una de las carencias que, desde su promulgación en 1991, manifestó la Ley de la Propiedad Industrial, fue la regulación de las denominadas "marcas de certificación", que en la última década han incrementado su función y presencia en los circuitos comerciales en el mundo. A través de una "marca de certificación" se logra avalar la observancia, por parte de sus usuarios, de los niveles de calidad y estándares que el signo distintivo promueve y garantiza. Para poder usar una determinada "marca de certificación" el interesado debe acreditar, ante la asociación, institución o entidad que la administra, que se cumplen los requisitos y condiciones definidos como mínimos para aspirar a emplearla.

Las marcas de certificación están siendo una alternativa muy eficiente para, por ejemplo, identificar el origen y la calidad de determinados grupos de fabricantes que, a través del uso de un signo común, no sólo forman un vínculo de colaboración gremial entre ellos, sino que permiten a los consumidores tener certeza sobre la calidad y el origen de cierto grupo de productos o servicios. A diferencia de las marcas colectivas, que no exigen se definan estándares específicos de calidad que deben ser observados por sus usuarios, en las marcas de certificación si se requiere. Otra diferencia notable entre ambos tipos de marcas radica en que, en el caso de las marcas de certificación, cualquier tercero que tenga interés en usarlas, puede aspirar a hacerlo si acredita el cumplimiento de los estándares.

1 Artículo 7 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Por estos motivos, la inclusión de esta figura en la Ley de la Propiedad Industrial desde la reforma de mayo de 2018, y que recoge la LFPPI íntegramente, es un importante factor de mejora del sistema. Algunos de los primeros beneficiarios serán las organizaciones ambientalistas, que han encontrado en los sellos de certificación, que este mecanismo les provee un recurso muy valioso para respaldar determinadas prácticas orientadas a acreditar estándares de reciclado, uso de materiales seguros, procesos no contaminantes y otros similares.

La LFPPI establece en su artículo 183 que se entiende por marca de certificación aquel signo que distingue productos o servicios cuyas cualidades u otras características son verificadas por su titular, tales como los componentes de los productos y servicios, las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados y los servicios prestados, la calidad, procesos u otras características de los productos y servicios o el origen geográfico de los productos y servicios, entre otros. El titular de la marca de certificación verificará el cumplimiento de una o más de las cualidades o características mencionadas, conforme a lo establecido en las reglas de uso.

Es importante comentar que la marca de certificación, al igual que la denominada marca colectiva, muchas veces es empleada en forma adicional o agregada a la marca propia del comerciante. De esa manera, la marca se convierte en una garantía para el consumidor, que encuentra en la marca de certificación un aval altamente confiable de la calidad del producto.

La marca de certificación, tal como lo señala el artículo 184 de la LFPPI, podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o contener dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto o servicio como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Otra de las utilidades inmediatas de las marcas de certificación es la de su empleo como primer escalón de las Indicaciones Geográficas, que es otra reciente novedad de nuestra ley. Numerosos fabricantes de productos típicos en nuestro país, que apenas empiezan a vislumbrar las ventajas de contar con Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas, podrán optar de manera inmediata por registrar sus nombres como marcas de certificación, a fin de consolidar el grupo de beneficiarios, definir los procesos y estándares de calidad, e iniciar la necesaria construcción de pertenencia que estos procesos requieren.

En cuanto a la calidad que debe tener el solicitante de un registro de marca de certificación, el artículo 185 prevé que cualquier persona moral legalmente constituida que acredite la actividad de certificación de conformidad con su objeto social, podrá hacerlo, siempre y cuando no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquélla certifica. La razón de ser de esta limitación obedece a que no exista conflicto de interés entre el certificador y el certificado, dado que, si el que presta el servicio de certificación es competidor de quien lo recibe y claramente podría presentarse un motivo que incida en las decisiones de conceder o negar el servicio o la certificación.

En los caso en que la marca de certificación esté conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que identifique un producto o servicio, agrega el precepto, solo podrán solicitar el registro las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación, las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y los gobiernos en cuya zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

La marca de certificación dispone el artículo 187, no será objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas para su uso. Esta es, como habíamos indicado, una diferencia sustancial con las marcas colectivas ya que, mientras éstas solo pueden ser usadas por los miembros de la persona moral titular de los derechos, en el caso de la marca de certificación, ésta se encuentra “abierta” para cualquier tercero que pueda acreditar dar satisfacción a

los estándares definidos por su titular. Esta condición la confirma categóricamente el artículo 188, que señala que el titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas de uso, y solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación el término "Marca de Certificación Registrada".

Contar ya con una regulación robusta para las marcas de certificación es vital para contar con un sistema completo de signos distintivos en nuestro país. En el proceso de perfeccionamiento de nuestros mecanismos de mercado, no podemos caer en la tentación de eludir la adopción de las formas y prácticas que representan mejores niveles de desempeño.

Las marcas de certificación son necesarias para que las empresas mexicanas ataquen nuevos estándares de calidad en base a la autorregulación y el compromiso, y al mismo tiempo, que se expanda confiablemente nuestra cultura de consumo.

Las marcas colectivas y las marcas de certificación constituyen alternativas de gran trascendencia para grupos, colectivos y comunidades de productores, industriales, comercializadores o prestadores de servicios que buscan identidad, pertenencia, y estándares y reglas de calidad: También pueden ayudar a dar realce a nivel nacional e internacional a dichas comunidades y a los propios artesanos.

Los beneficios que aporta este "actuar conjunto" de los miembros de un grupo son palpables desde el momento mismo en que los individuos que lo conforman se reúnen, llegan a acuerdos y se organizan bajo una misma marca, o bien, cuando deciden cumplir con las normas de calidad que el propio conjunto determina. Con el pasar del tiempo, con la visibilidad y el posicionamiento que el signo logra, el valor se acumulará paulatinamente en el mismo representando, para esa comunidad, un activo intelectual exclusivo que prolongará sus beneficios a lo largo del tiempo.

Las marcas colectivas parecen ser más adecuadas para distinguir productos o servicios de comunidades más "cerradas", cuyos miembros tienen mayores vínculos entre sí, y que no tiene que observar reglas tan rígidas de manufactura. En cambio, las marcas de certificación pueden constituir una excelente opción para comunidades más abiertas que es relevante se ajusten a los parámetros de calidad que las reglas del signo distintivo imponen.

Siguiendo con nuestro ejemplo inicial diríamos que para el grupo de tejedoras el registro y uso de una marca colectiva es ideal para distinguir sus productos y sirven para desalentar la venta de imitaciones al diferenciar los productos legítimos de la artesanía tradicional. En cambio, para los productores del poblado respectivo podría ser de utilidad una marca de certificación que garantice el origen (ese lugar en particular), así como el empleo de ciertos insumos y procedimientos para garantizar procedencia y calidad.

Esta vocación de la marca de certificación se justifica bajo dos premisas: la primera, que por definición este tipo de signo admite que su contenido se conforme por una designación geográfica, lo que la hace idónea para casos en que se deba garantizar el origen; la segunda, que admite que cualquier persona que cumpla con los estándares pueda hacer uso de la certificación, más allá de su pertenencia a un grupo o colectivo.

Una opción final que puede considerarse como ilustrativa del uso de estas figuras podría consistir en lo siguiente: el registro de una marca colectiva a favor de la asociación civil constituida por las mujeres tejedoras del poblado de San Juan Trapiche que podría ser: "TALLER TRAPICHE DE MUJERES TEJEDORAS". Además de la marca colectiva que distinguiría el producto de las tejedoras, podría hacerse uso de una marca de certificación para "PRODUCTO ARTESANAL ORIGINAL DE SAN JUAN TRAPICHE".

Es un hecho que, las marcas colectivas y de certificación sirven para fomentar la sensibilización del público respecto al valor que tiene un producto artesanal y dar una seguridad a los consumidores, que tendrán la certeza de adquirir productos auténticos.

En el mediano plazo, esperemos, nuestro país deberá también abrazar nuevos rubros de distintividad de productos de origen como el de la especialidad gastronómica garantizada, pero, de momento, con estas figuras podemos alcanzar funciones equivalentes.

“AUTORREGULACIÓN EN MATERIA MARCARIA”

ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA Y CARTAS DE CONSENTIMIENTO

POR ÁNGEL OJEDA
Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (“UCV”).
Estudiante de la Maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Panamericana (“UP”).
Acreditado para el ejercicio de la profesión en México mediante resolución emitida por la Secretaría de Educación Pública.

“La única forma que el derecho tiene para tutelar y brindar protección a todas y cada una de las relaciones sociales que tengan interés jurídico es reconociendo a los sujetos de derecho su iniciativa para que puedan regular sus propias relaciones, esto es lo que se denomina la autonomía de la voluntad privada”[1]

El principio de la autonomía de la voluntad privada, reconoce la potestad y facultad que tiene el ser humano para decidir los actos que generarán consecuencias jurídicas directas en su esfera de derechos.

Ahora bien, y para el tema que nos ocupa, es menester hacer mención que el sistema de Propiedad Industrial busca, de manera principal, la protección de lo siguiente:

a. **Los derechos en materia de Propiedad Industrial de los particulares.**
b. **La protección de los potenciales consumidores.**

1 Teoría General del Acto Jurídico. Pontificia Universidad Javeriana. Rodrigo Toro Becerra. Página 21.

Existen situaciones donde ambos puntos pueden colindar y no adecuarse correctamente para poder existir ambos al mismo tiempo.
En este sentido, es de suma importancia señalar que la acepción más aceptada en la que se puede entender el alcance de la Propiedad Intelectual se divide en:

a. **Derecho de Autor y;**
b. **Propiedad Industrial (invenciones y signos distintivos).**

Para efectos de una mejor comprensión del lector, vamos a referirnos a los derechos en materia de signos distintivos como derechos en materia marcaria.
Me gustaría compartir lo que nuestra legislación especial nos señala como marca:

> ***"Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Artículo 171.- Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado"***

Se puede concluir que una marca se comprende de los siguientes tres elementos:

a. **Un signo perceptible por los sentidos.**
b. **Un signo susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección.**
c. **Un signo que logre diferenciar o distinga productos o servicios en el mercado.**

Ahora bien, ¿cómo se relaciona lo señalado con la noción de la autonomía de la voluntad privada para la regulación de actos jurídicos?

Uno de los objetivos del sistema de protección en materia de Propiedad Industrial es la protección a los posibles consumidores de un mercado local. En este sentido, uno de los fines de muchas oficinas nacionales en materia marcaria consiste en evitar el otorgamiento de derechos que representen: **(i)** un perjuicio para titulares o solicitantes prioritarios de marcas (protección al particular) y; **(ii)** la prevención de engaño en los potenciales consumidores de un mercado local, como consecuencia del otorgamiento a registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión con respecto de a marcas registradas o solicitadas con anterioridad.

Así las cosas, si el autor del presente artículo presenta una solicitud para obtener el registro de la marca PUMA o SUPER PUMA, para la protección y futura comercialización de zapatos deportivos, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), oficina especializada en materia de Propiedad Industrial en México, dicha oficina negaría de oficio esta solicitud bajo los siguientes fundamentos:

1. **Que la marca resulta idéntica (PUMA) o semejante en grado de confusión (SUPER PUMA) a la marca propiedad de la empresa alemana PUMA SE y creada por Rudolf Dassler.**
2. **Que, como consecuencia de la identidad o semejanza señalada, los potenciales consumidores locales incurrirán en confusión.**

Ahora bien, con relación a los titulares y solicitantes prioritarios de marcas, debemos preguntarnos ¿cuál sería la conducta que pueden seguir ellos al observar un acto como el señalado en el ejemplo previo?

Principalmente, la mayoría de regulaciones en materia de Propiedad Industrial a nivel mundial establecen la figura de la oposición marcaria, la cual, en simples palabras, es la acción del titular de una marca o del solicitante prioritario de la misma, para auxiliar el estudio que realiza una oficina nacional mediante la solicitud de negativa de registro de la nueva marca. En resumen, mediante la manifestación señalada se le indica a la oficina nacional que el signo solicitado: **(i)** representa un perjuicio con relación a los derechos del titular o del solicitante prioritario de una marca y; **(ii)** representaría igualmente un perjuicio para el potencial consumidor, en vista que la existencia de la nueva marca traería como consecuencia que éste se confunda y obtenga un bien o servicio creyendo, erróneamente, que cuenta con un origen empresarial diferente.

Sin embargo, y ahora sí entrando en el objeto principal del presente artículo, vamos a ver qué ocurre si el titular o solicitante prioritario manifiesta que *no tendría problema* alguno con el otorgamiento a registro de la nueva marca.

Ahora les hablaré de aquellas figuras que se conocen como Acuerdos o Convenios de Coexistencia Marcaria, así como las Cartas Consentimiento. Los primeros son acuerdos de voluntades, análogos a un contrato, por medio del cual un titular de un registro de marca o solicitante prioritario, acuerda con el solicitante de la nueva marca una serie de lineamientos para que las dos marcas puedan *coexistir* a nivel registral y comercial; los segundos, por su parte, se componen de una manifestación del titular del registro de marca o solicitante prioritario, usualmente por escrito, en el cual manifiesta no tener inconveniente en el otorgamiento de la nueva marca y/o del uso de la misma en el comercio.

En este sentido, y continuando con la idea de la autonomía de la voluntad privada, los actos previamente señalados vendrían a ser la plasmación de la decisión de las partes de manifestarle a las oficinas nacionales que no existe problema alguno en que una solicitud nueva de marca, que pueda resultar idéntica o semejante en grado de confusión a la previamente registrada, sea otorgada a registro.

La tendencia mundial es dar mayor validez a los actos indicados, en vista que existe un señalamiento expreso de no considerar, por diversas razones, que el nuevo derecho afecta a los intereses del titular o solicitante prioritario de una marca.

En este sentido, y para ejemplificar lo previamente señalado, me gustaría hacer mención de la actualidad nacional (México) y de la situación de la Comunidad Andina.

Con relación a la situación actual en México, en el año 2020 entró en vigor una nueva legislación especializada en materia de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que indica los supuestos que no pueden registrarse como marca y sus excepciones, por lo cual incluyo el siguiente apartado de la misma:

> ***"Artículo 173.- No serán registrables como marca:***
> ***...***
> ***Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX del presente artículo no resultará aplicable respecto a las marcas semejantes en grado de confusión o idénticas para productos o servicios similares, cuando se exhiba el consentimiento expreso y por escrito, en términos del Reglamento de esta Ley."***

En lo que respecta a la Comunidad Andina, por mencionar un ejemplo en el Derecho Comparado, podemos observar en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, mejor conocida como la Decisión 486, lo siguiente:

> ***"Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.***
>
> ***En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia"***

Ahora bien, parte de la labor de las oficinas especializas en Propiedad Industrial es la de prevenir que los consumidores de un mercado determinado incurran en engaño, como consecuencia de la existencia de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a una registrada o solicitada previamente. En este sentido, es absolutamente plausible que ocurran casos donde colisionen las dos situaciones previamente indicadas.

A criterio del autor, y sin dejar a un lado la obligación de salvaguarda del consumidor, considero que las oficinas nacionales deben determinar que, bajo los parámetros actuales del mercado, donde la globalización y acceso a la información eficaz permite conocer las condiciones específicas de una marca y producto o servicio determinado, se debería otorgar a registro nuevas marcas cuando el sujeto que posea el derecho previo manifieste que no tiene problema alguno en el otorgamiento de la nueva solicitud.

Es perfectamente comprensible que las oficinas nacionales mantengan la posición de salvaguarda al consumidor. Sin embargo, y al efectuar el mismo ejercicio que realizan dichas oficinas cuando estas

se *ponen en el lugar del consumidor,* debemos entender que hoy en día, por las distintas herramientas tecnológicas para acceder a la información que existen, es mucho más improbable que los consumidores incurran en confusión.

Sobre el punto previamente señalado, me gustaría compartir el siguiente criterio emitido por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea:

> ***"(...) debe admitirse que el consumidor austriaco medio estimará normal y esperará, por tanto, que los vinos, de una parte, y las cervezas, Ale y Porter, de otra, provengan de empresas diferentes y que tales bebidas no pertenezcan a la misma familia de bebidas alcohólicas. Nada permite indicar que el público austriaco no será consciente y no apreciará las características que diferencian el vino de la cerveza en cuanto a su composición y su modo de elaboración. Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia estima que estas diferencias se perciben en el sentido de que hacen improbable que una misma empresa fabrique y comercialice simultáneamente los dos tipos de bebidas. A mayor abundamiento, el Tribunal de Primera Instancia subraya que es notorio que, en Austria, existe una tradición de fabricación tanto de la cerveza como del vino, por empresas distintas. Por consiguiente, el consumidor austriaco medio espera que las cervezas, Ale y Porter, por un lado, y el vino, por otro, procedan de empresas diferentes"*** [2]

El criterio previamente señalado, se emitió con relación a dos marcas, una para proteger cerveza y otra para proteger vinos, que en principio se consideró que podían causar confusión; sin embargo, y al realizar un ejercicio correcto con relación al consumidor potencial, se ponderó la realidad del consumidor respectivo para perfectamente poder diferenciar y distinguir una marca que comercializa vinos respecto de una que comercializa cervezas.

En este sentido, es perfectamente concluyente que dichas oficinas nacionales, al realizar el mismo ejercicio, pueden llegar a determinar que el consumidor no se confundirá y que dos marcas, sobre las cuales sus titulares han decidido su coexistencia, puedan perfectamente convivir pacíficamente en el sistema registral y comercial de un territorio.

2 *ST T-175/06 de 18 de junio 2008*

VIGENCIA REAL Y EFECTIVA DE LAS PATENTES Y AQUELLAS CONSIDERADAS ERRÓNEAMENTE CADUCAS.

POR ADOLFO ATHIÉ CERVANTES
Socio de Basham, Ringe y Correa, S.C.
Abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis: Inconstitucionalidad de la Ley de Amparo ante la Supremacía Constitucional.

aathie@basham.com.mx

Hasta hace poco (cuatro años) se consideraba en forma irrefutable que la vigencia de las patentes en México era de veinte años a partir de su presentación sin importar el tiempo perdido en su trámite. Ese dogma normativo diezmaba su vigencia real por debajo del límite establecido por la propia ley, ya que no se estimaba posible su compensación. Esa idea limitada de los veinte años se fundaba en la redacción de los artículos 23 de la anterior Ley de la Propiedad Industrial ("LPI") y el artículo 53 de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ("LFPPI") que señala: *"La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación reconocida de la solicitud ..."* preceptos legales que pueden caer en el ámbito de la ficción al distorsionar la vida efectiva de las patentes, toda vez que el derecho de propiedad se hace oponible a terceros a partir de su concesión y no de la solicitud presentada. Algo similar sucede con el derecho real corpóreo, por ejemplo, cuando se hace una oferta de compra de un bien mueble o inmueble tampoco se genera oponibilidad frente a terceros, sino hasta que hay objeto y se perfecciona el acuerdo de voluntades. No obstante ello, habrá quienes sostengan que en materia de patentes el titular de una solicitud podría

promover una infracción administrativa en contra de un presunto usurpador en forma retroactiva al momento de la concesión del derecho (art. 56 LFPPI), pasando por alto que se trata de otra ficción establecida por la ley, que se materializa hasta la concesión de la patente y que en forma retroactiva se hace valer el derecho otorgado con la vulnerabilidad que trae aparejada esa aplicación retroactiva en términos del artículo 14 de la Constitución Política.

A partir de la sentencia emitida en sesión del 14 de octubre de 2020 por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en al Amparo en Revisión 257/2020 promovida por Bayer Healthcare LLC.,[1] se generó un nuevo paradigma cuando a foja 77 de la resolución de marras se esbozó lo que pudiera ser el nacimiento de un nuevo principio en materia de patentes cuando los Ministros sostienen *"... no es lo mismo compensar un retraso que prorrogar la vigencia, porque la compensación no tiene por objeto prorrogarla* ***sino dar efectividad al periodo de protección;*** *lo importante en la especie es tomar en cuenta los retrasos originados en el procedimiento administrativo de aprobación de la patente y en esa medida, considerando la vigencia que tienen las patentes, la protección no podrá ser menor a diecisiete años en compensación a dichos retrasos.";* es decir, el máximo tribunal del país reconoció que las patentes deben tener una vigencia real y efectiva, y no una vigencia mutilada por retrasos administrativos que impactan en su vigencia, concluyendo que conforme al artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio para América del Norte ("TLCAN"), las patentes no pueden tener una vigencia inferior a diecisiete años efectivos a partir de su otorgamiento en contraposición a los veinte años a partir de su presentación.

Lo anterior tiene relevancia en un sistema de patente como el nuestro (veinte años a partir de la solicitud presentada), ya que el tiempo que compensó el máximo Tribunal del país en el asunto citado fue sobre la vigencia de la patente concedida y no sobre el tiempo referido cuando era una solicitud, esto es, la compensación se actualiza hasta que se constituye

el derecho; previo a ello no hay nada qué compensar; consecuentemente, ¿por qué considerar el tiempo de solicitud como parte integrante de su vigencia? Esa ficción del actual artículo 53 de la LFPPI es siniestra en perjuicio de la vigencia del derecho real de patente. En efecto, los veinte años de vigencia de una patente a partir de su presentación no permite su oponibilidad erga omnes durante el tiempo que es una expectativa. Los efectos que irradia una patente, como derecho real y de oposición frente a terceros, se generan cuando se otorga el derecho mismo, y no antes; es decir, la vigencia real de una patente lo determina su concesión y no su presentación como en forma confusa lo determinaba el artículo 23 de la LPI (ahora art. 53 de la LFPPI). ¿De qué sirve que la ley establezca veinte años de vigencia de las patentes si el trámite para su otorgamiento dilata cuatro, cinco o más años? Entonces ya no fueron veinte. La medida de la tardanza en su concesión es la frustración de su vigencia. De ahí que la Suprema Corte de Justicia se refiere a la efectividad del periodo de protección.

1 1 PATENTES. CUANDO EXISTAN RETRASOS IMPUTABLES A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN SU APROBACIÓN, SU VIGENCIA NO PODRÁ SER MENOR DE DIECISIETE AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ABROGADA). Amparo en revisión 257/2020. Bayer Healthcare, LLC. 14 de octubre de 2020. Registro digital: 2022603; Instancia: Segunda Sala. Tesis: 2ª. LV/2020 (10ª.). Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, página 662. Materia(s): Administrativa. Tipo: Aislada.

El caso Bayer ya mencionado sirvió de fundamento para una nueva interpretación en el caso de las patentes caducas. En efecto, recientemente en un asunto relativo al ingrediente activo *polipéptidos quiméricos modificados con propiedades farmacocinéticas mejoradas* representamos a la empresa Regeneron Pharmaceutical, Inc., quien obtuvo también una sentencia favorable[2], señalando que es factible compensar el tiempo perdido en el trámite de una patente a pesar de que la misma haya caducado, siempre y cuando se encuentre dentro de los diecisiete años contados a partir de la concesión de la patente, y la misma se haya tramitado conforme a la anterior Ley de la Propiedad Industrial y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte **("TLCAN")**. La patente aparentemente había caducado el día 23 de mayo de 2020 al cumplirse la ficción de los veinte años de su vigencia, sin embargo, la misma había tenido un retraso en su otorgamiento de dos años diez meses, lo que generó que tanto el Juez de Distrito como el Tribunal Colegiado advirtieran que, no obstante que aparentemente la patente estaba caduca, la misma se encontraba dentro de los diecisiete años contados a partir de su concesión y, por lo tanto, la consumación de la presunta caducidad era reparable mediante la revocación de la publicación de la Gaceta de Propiedad Industrial y la publicación de una nueva donde se determinara la nueva vigencia, con la cual se reparó el tiempo perdido para seguir vigente hasta el día 22 de marzo de 2023. En otras palabras, la caducidad de una patente no es un acto consumado de modo irreparable, por el contrario, es un acto reparable si se encuentra dentro de los diecisiete años contados a partir de su otorgamiento.

El citado criterio confirma la viabilidad jurídica del principio de vigencia real y efectiva que deben gozar las patentes y, por lo tanto, abre la posibilidad de solicitar ajustes en su vigencia en aquellas consideradas aparentemente caducas dentro del rango de los diecisiete años fijados por el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Bayer también representado por nuestra

2 2 Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Amparo en Revisión No. 386/2021, en sesión de 2 de diciembre de 2022.

LA IMPORTANCIA DEL SURTIMIENTO DE EFECTOS DE LAS NOTIFICACIONES EN EL JUICIO EN LÍNEA

POR CARLOS ARROYO
Socio fundador en Arroyo&Cossi abogados.

Abogado con más de 12 años de experiencia en Propiedad Intelectual, brindando asesoría principalmente en litigio de Propiedad Intelectual, así como en asuntos relacionados con derechos de autor, competencia desleal, aspectos de comercio internacional, contratos con talentos, derecho de imagen, producciones audiovisuales, publicidad, franquicias, transacciones internacionales relacionadas con Denominaciones de Origen y bebidas alcohólicas y Nombres de Dominio ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), participando desde la perspectiva del Panel como del promovente.
IG:arroyocossiabogados

Si bien es cierto que el sistema de justicia en línea pudo vislumbrarse desde la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo con la adición del capítulo X del título segundo sobre la Substanciación y Resolución del Juicio, no es menos cierto que este sistema cobró un auge importante en la práctica, a partir de octubre del 2020, con el surgimiento del llamado Juicio en Línea 2.0, resultando como se espera con naturalidad, la interpretación y aplicación de diversas disposiciones de la misma Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo como de los principios generales del derecho o incluso de lo que han señalado los Tribunales Colegiados y las salas de la Corte; en este sentido no resulta extraño que una de esas interpretaciones o cuestionamientos en la práctica sea precisamente el conteo de los plazos, para lo cual, indudablemente se debe tener noción de la fecha o incluso del momento en el que surten efectos las notificaciones para que entonces, a partir del conocimiento de esa fecha, pueda hacerse el conteo del plazo correspondiente y, sobre todo, saber si ha presentado con oportunidad: una promoción, un recurso o incluso un juicio de amparo.

Como es sabido para los que nos dedicamos a la práctica del litigio o incluso de quien hace uso de la herramienta del Juicio en línea, existen diversas reglas que en ocasiones parecieran ser tan claras y obvias que, en esa obviedad se encuentra o

se puede encontrar precisamente una complejidad, dando como resultado el estudio de, como mencioné anteriormente, las propias disposiciones de la Ley y la forma en la que, ante una novedad en la impartición de justicia, como la que representa el sistema del Juicio en línea, deben ser analizadas y aplicadas dichas disposiciones.

De lo anterior, no resulta extraño que surjan cuestionamientos en los que precisamente se señale o se analice la forma en la que deben surtir los efectos de las notificaciones que se realicen a través del juicio en línea o las reglas que en específico deben seguirse para esta modalidad de Juicio ya que como todos podrán notar, el capítulo mencionado al principio de este artículo, si bien fue adicionado en junio del año 2009, desde ese entonces dicho capítulo no contemplaba la forma en la que debían surtir sus efectos las notificaciones relativas al Juicio en línea, quizá, como lo mencioné anteriormente por una obviedad excesiva, sin embargo, a consideración del suscrito, obedece precisamente a lo dispuesto en el artículo 58-A de la citada Ley, que en lo conducente dispone: "... ***En todo lo no previsto,*** *se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento...*", texto que en mi opinión, sostiene, aunque de forma omisiva que, si el capítulo del Juicio en Línea no señala de forma expresa la forma en la que surten efectos las notificaciones del Juicio en Línea, entonces, le es aplicable aquello que expresamente señala la Ley, ante lo cual, no hay más opción que remitirse a lo dispuesto en el título IV *"Disposiciones finales"* en donde se encuentra previsto cómo surten efectos las notificaciones, no solo del Juicio en Línea sino todas las notificaciones, sin embargo, al leer este capítulo tendríamos una segunda interrogante, a saber, cuál de los dos artículos que refieren al momento en el que surten efectos las notificaciones es el que debe aplicar realmente, es decir, el que refiere de forma general a la forma en la que surten efectos las notificaciones, a saber, el artículo 70 de la Ley en comento o lo dispuesto en el artículo 65, que establece la forma en la que deben surtir efectos las notificaciones **que sean realizadas mediante el boletín jurisdiccional.** En mi opinión, debe ser conforme a lo señalado en el artículo 65, en atención a lo siguiente:

PRIMERO. Las disposiciones que regulan el Juicio en línea si bien es cierto que no prevén la forma en la que deben surtir efectos las notificaciones, sí señalan expresamente en el artículo 58-N que, las notificaciones que se practiquen dentro del Juicio en Línea, se tendrán por legalmente practicadas (no que surtan sus efectos) cuando: el sistema de Justicia en Línea del Tribunal genere el acuse de recibo electrónico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas hayan ingresado al Expediente Electrónico, lo que en la práctica se conoce como "descargar el acuerdo" lo que deberá suceder dentro de los tres días siguientes a aquel día en que se haya recibido el aviso de notificación, teniendo como consecuencia que, si no se descarga el acuerdo dentro de esos tres días, se publicará en el **boletín procesal** al cuarto día hábil siguiente del día en que se haya enviado el aviso.

En este punto tenemos que las reglas de la notificación en el Juicio en línea, son claras en un principio y podrían resumirse de la siguiente forma: si llega un aviso y se accede al expediente electrónico, se generará evidencia de haber tenido acceso al expediente y de la descarga del acuerdo correspondiente, en cuyo caso, dicha notificación en efecto surtirá efectos al día hábil siguiente, es decir, de conformidad con lo señalado en el artículo 70 de la Ley, sin embargo el tema a discusión es qué pasa cuando, de acuerdo con estas reglas del Juicio en Línea, se realiza la notificación por **boletín procesal.**

SEGUNDO. De acuerdo con lo mencionado en el primer punto, resulta importante señalar qué es o qué debería de entenderse por **boletín procesal** ya que, como se mencionó anteriormente, para el caso de que no se acceda al expediente electrónico y no se descargue el acuerdo correspondiente, el artículo 58-N señala que la notificación se realizará por **boletín procesal** al cuarto día hábil siguiente, entonces, vale la pena señalar que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no existe una sola referencia de lo que debe entenderse como boletín procesal ya que en un sentido estrictamente exegético e incluso lingüístico no es obvio que el **boletín procesal** o el boletín jurisdiccional sean precisamente lo mismo, esto es, la Ley en comento no define al boletín procesal, sin embargo lo que sí hace es señalar que toda referencia al boletín procesal debe entenderse como hecha al boletín electrónico, al menos esta referencia se aprecia en el artículo CUARTO transitorio del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, sin embargo, esta no es la única referencia o equivalencia que se encuentra disponible respecto del boletín procesal y el boletín jurisdiccional, ya que el 13 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO E/JGA/41/2020

que establece los Lineamientos técnicos y formales para la sustanciación del Juicio Contencioso Administrativo en el Sistema de Justicia en Línea Versión 2., que en la fracción V del artículo 2 señala: *Boletín Jurisdiccional y Procesal: Medio digital de publicación oficial, a través del cual el Tribunal da a conocer a las partes las actuaciones o resoluciones dictadas en los juicios contenciosos administrativos federales que se registran y gestionan en el Sistema de Justicia en Línea Versión 2. Mismo que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se entenderá por "Boletín Jurisdiccional"*.

De lo anterior se destaca el hecho de que, en principio, es claro y no tendría por qué confundirse que el sistema de Justicia en línea contiene dos hipótesis de notificación, una para aquellos casos en los que se "descarga" el acuerdo en el expediente electrónico y otra en la que, al no haberse descargado dicho acuerdo, la notificación se realice mediante **boletín procesal** que como ya se mencionó, debe entenderse como **boletín jurisdiccional.**

TERCERO. Si ya se señaló que existen dos formas de llevar a cabo una notificación en el sistema de Justicia en línea, a saber, descargando el acuerdo (que puede asimilarse a una notificación personal) y otra que es mediante boletín procesal, que resulta ser lo mismo que el boletín jurisdiccional, entonces estamos ante dos supuestos de cómo deben surtir efectos dichas notificaciones, una conforme al artículo 70, que es la que aplicaría a una regla general y otra conforme al artículo 65 que refiere de forma particular a la forma en la que deberán surtir sus efectos las notificaciones que se realicen por medio del boletín jurisdiccional, que son comunes y que no solo aplican para el Juicio en línea sino en general para cualquier notificación que se realice mediante el boletín jurisdiccional, lo anterior no solo por el hecho de que exista un principio general del derecho que reza: lex specialis derogat legi generali que bien puede aplicarse a este caso en estudio en el que tenemos dos reglas de notificación, pero especialmente una que resulta particular y que en consecuencia tiene un tratamiento distinto, es decir, sobre la particularidad de aquellas notificaciones que sean realizadas por boletín procesal (boletín jurisdiccional) y la forma en la que estas surten sus efectos conforme a lo que de forma particular señala la Ley en el artículo 65.

A la luz de los tres puntos expuestos con anterioridad, vale la pena tener en cuenta que hoy existe una jurisprudencia cuyo título y número de registro es:

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2028030
Instancia: Segunda Sala
Undécima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 80/2023 (11a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Enero de 2024, Tomo III, página 3092
Tipo: Jurisprudencia

NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO TRAMITADO EN LÍNEA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SURTE EFECTOS EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE FUE PRACTICADA, PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA IMPUGNAR DICHA RESOLUCIÓN [INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 11/2017 (10a.) Y P./J. 10/2017 (10a.)].

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al iniciar el cómputo del plazo de impugnación de una resolución dictada en un juicio seguido en línea ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, llegaron a conclusiones distintas respecto del momento en que surte efectos la notificación, pues mientras uno de ellos consideró que surte sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que fue hecha, conforme al artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; el diverso tribunal estimó que surtió efectos en el mismo momento en que se practicó, ello en aplicación analógica de las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 10/2017 (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA." y P./J. 11/2017 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO

ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA."

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la notificación de la resolución dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un juicio seguido en línea surte efectos el día hábil siguiente a aquel en que fue practicada, ello para efectos del cómputo del plazo para impugnar dicha resolución.

Justificación: Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa procede el juicio de amparo y el recurso de revisión, cuya presentación se rige por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cómputo del plazo de impugnación debe hacerse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente. Ahora bien, el artículo 58-N de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé las reglas de notificación practicadas mediante el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo, no establece expresamente el momento en que surte efectos tal notificación. Por su parte, el artículo 58-A y la exposición de motivos del decreto que adicionó, en el Título II, denominado: "De la Substanciación y Resolución del Juicio", el Capítulo X, intitulado: "Del Juicio en Línea", a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, son coincidentes en que es dable acudir a la regla genérica que para las notificaciones prevé en su artículo 70, en el sentido de que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas. Además, la regla prevista en el artículo 22 de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, se contrae a las resoluciones dictadas en el trámite del juicio. Por tanto, para la presentación del medio de impugnación de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe estarse a lo que prevea la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por ende, resultan inaplicables las jurisprudencias P./J. 11/2017 (10a.) y P./J. 10/2017 (10a.), ya que la ley del acto combatido prevé el momento en que surte efectos la notificación de la resolución que dicta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa realizada mediante el Sistema de Justicia en Línea de ese Tribunal.

Contradicción de criterios 235/2023. Entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 15 de noviembre de 2023. Cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis

María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

Criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 68/2023, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de reclamación 1/2023 y el amparo directo 207/2022.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.) y P./J. 10/2017 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, páginas 7 y 8, con números de registro digital: 2014199 y 2014200, respectivamente.

Tesis de jurisprudencia 80/2023 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de enero de 2024 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de enero de 2024, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

La jurisprudencia anteriormente transcrita, si bien es adecuada y en efecto considera correctamente que las notificaciones surten sus efectos al día hábil siguiente, conforme al artículo 70, deja de lado el hecho en el que existe otro supuesto y otras reglas, que no es solamente el supuesto de realizar la "descarga" del acuerdo en el expediente electrónico, sino que además existe un supuesto en el que se contempla que, si transcurridos los tres días después de que se reciba el aviso, no se descarga el acuerdo en el expediente electrónico, entonces, al cuarto día se realizará la publicación de dicho acuerdo en el **boletín procesal / boletín jurisdiccional** que conforme al artículo 65 tiene sus propias reglas para que surtan efectos las notificaciones realizadas en dicho boletín, a saber, que surten sus efectos al tercer día hábil siguiente de haberse publicado en el boletín y no al siguiente día como lo señala el artículo 70.

A consideración del suscrito, la jurisprudencia anteriormente reproducida, deja de lado un supuesto específico que sí está contemplado en la Ley, olvida que el Juicio en línea no solo contempla que las notificaciones se realizarán una vez que se "descargue" el acuerdo en el expediente electrónico, sino que contempla además que las notificaciones podrán igualmente realizarse en el boletín procesal / boletín jurisdiccional como consecuencia de no haber descargado el acuerdo, pero que al final caen en un supuesto muy particular por el simple hecho de haberse realizado de una forma que contempla reglas especiales de cómo surtirán sus efectos las notificaciones que se realicen mediante boletín, lo que conlleva a perder de vista e incluso, a juicio del suscrito, una violación a los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, mayor beneficio, pro persona, incluso pro actione y sobre todo la encomienda constitucional de favorecer el fondo sobre la forma ya que, como podrán todos imaginarse, si este criterio se aplica de forma general so pretexto de existir una jurisprudencia que señala que las notificaciones realizadas en el Juicio en Línea surten efectos si o si al siguiente día, sin duda, deja de lado una hipótesis contenida en la propia Ley que es, la notificación hecha mediante boletín procesal que a su vez, de acuerdo con los transitorios de la misma Ley y de los lineamientos que se han publicado en el Diario Oficial debe entenderse como una notificación realizada en el boletín jurisdiccional, es decir, por qué aplicar una generalidad a un supuesto que es a todas luces particular, pero aun más preocupante es tener que preguntarse ¿resulta aplicable una jurisprudencia que no consideró un supuesto establecido en la Ley? ¿es una falta de pericia que se cuenten "días de más" para un término cuando la propia Ley los contempla? ¿realizar el conteo de un plazo haciendo uso del plazo máximo que la propia Ley contempla es un abuso para el cliente? ¿es una falta de pericia del practicante o simplemente es parte de las tantas cosas que son consecuencia de un sistema de justicia dinámico?

Finalmente, considero que la jurisprudencia es correcta, si y solo si se está en presencia de una notificación que haya sido realizada a través de la consulta al expediente electrónico que haya generado una constancia de notificación, sin embargo, considero que igualmente deja de lado un supuesto que sucede en la práctica y que se encuentra contemplado en la Ley, que es la notificación hecha por boletín y que, como se insiste, tiene sus propias reglas para el momento en el que deben surtir efectos dichas notificaciones, hipótesis que en definitiva no se consideró en la jurisprudencia y que en definitiva no debe ser olvidada en las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DÍA CON DÍA”

CARTAS DE AMOR, DEDICATORIAS, FIRMAS...Y EL DERECHO DE AUTOR

POR SARA JANETH ESQUIVEL SOTO.
Maestra de la asignatura de Propiedad Intelectual en la Universidad de Guanajuato
sara.janeth.esquivel@gmail.com

Decidida, firme y determinada, así fue como mi pequeña hija se acercó a mí, y me entregó un pedacito de hoja de papel doblado. Extrañada, lo desdoblé, y para mi sorpresa, en hermoso garabato propio de una niña pequeña, pero con sorprendente firmeza se leía: *“te amo mami”*.

Debajo de tan sincero mensaje, con trazo decidido escribió su nombre y plasmó su firma. Es así como me enteré de que mi pequeña hija recién había creado su firma. Le pregunté su significado, pues a ojo de adulto inexperto en las pericias de la privilegiada imaginación infantil, se veía un círculo grande seguido de una cadena de círculos más pequeños y juntos. Resulta que es ella. El círculo grande, me explicó, es su rostro y la cadena de pequeños círculos son sus largos rizos, rasgo físico tan característico en ella.

Mi hija me acababa de dar un decidido mensaje de amor y le siguió una declaración absoluta de identidad, pues ese mensaje tenía un claro y valiente remitente que, al plasmar su nombre y su firma, apuntaba indudablemente al origen del mensaje.

En ocasiones, sus mensajes toman forma de dibujos. Los niños a temprana edad suelen regalar a sus madres y padres dibujos de mil colores en los que construyen sus sentimientos a base de crayones. ¡Qué magia esa

de entregar un mensaje que dice más allá de lo que las letras escritas expresan! ¿Por qué los adultos lo dejamos de hacer? ¿Falta de creatividad, miedo a la falsificación de firma, practicidad?

Con los medios y herramientas que nos ha traído la tecnología, nuestras habilidades de comunicación ya son diversas, pues cada vez es menos común hacer cartas de amor firmadas de nuestro puño y letra, y por el otro lado, tenemos un banco cada vez más extenso de *stickers* para cualquier ocasión, incluso para expresar amor.

Seguramente el uso de estas herramientas virtuales nos facilita una pronta comunicación con personas que están lejos o incluso las que no lo están tanto. Pero, ¿será que sustituyen el sentimiento que experimentamos cuando alguien nos entrega una carta de amor escrita de puño y letra de su remitente y con su firma autógrafa? ¿será lo mismo que te escriban una declaración de amor en un mensaje de *WhatsApp* a que te escriban esa misma declaración, pero escrita en una hoja de papel y con la firma del remitente?

La respuesta será muy diversa en cada individuo. Para quien esto escribe: no, no es lo mismo. Basta echar un vistazo no solo a los valiosos dibujos que mi hija me ha obsequiado y que tengo no solo en la puerta de mi refrigerador, sino también en mi librero en el cual tengo varias publicaciones en los que el autor o autores me han honrado con una "dedicatoria". Es un bonito uso y costumbre que, una vez presentado un libro, la autora o autor dedique los libros a sus lectores. Nuevamente la pregunta: ¿sería lo mismo tener el libro que tener el libro dedicado por el autor? Para mí no, y considero que, para el Derecho de Autor, tampoco. Me refiero a lo siguiente.

En el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, encontramos una lista de ramas de obras respecto de las cuales la ley en cita reconoce[1].

Repasando cada una de estas ramas, nos daremos cuenta de que son tan diversas una con respecto de las demás, cada una es una disciplina en sí misma, con reglas y supuestos legales que atienden a su naturaleza, disposiciones que obedecen a un contexto social, histórico o lucha gremial; y que, a nivel de explotación comercial, son industrias con inercias, usos y costumbres diferentes.

Entre todo ese universo de diferencias, y para efectos del presente artículo, me gustaría destacar aquellas obras que podríamos decir que son ológrafas, es decir, que deben su existencia a la intervención directa de la mano, puño o letra de su autor. Por ejemplo: las ilustraciones de Hilda Palafox, el manuscrito *Historias de cronopios y de famas'* de Julio Cortázar; incluso, mis dibujos de gallos y tortugas en mi cuaderno y que mantengo inéditos.

Así como señala el autor Benjamin Walter en "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica"[2], el aura de este tipo de obras consiste en la autenticidad, misma que *(...) es la cifra de todo lo que desde el origen puede transmitirse en ella desde su duración material hasta su testificación histórica,* por tanto, el aquí y el ahora del original de la obra es lo que *constituye el concepto de su autenticidad* (Walter, Benjamín, 1989, p. 22).

Respecto a lo anterior, es importante destacar las implicaciones que tiene cuando se hace una reproducción de una obra ológrafa o plástica al resto de obras. Pensemos, por ejemplo, ¿cómo harías, querido lector, si te digo que me hagas una copia de *La noche estrellada* de Vincent Van Gogh? Seguramente lo primero que se te viene a la mente es prepararte con un lienzo y una gama amplia de azules y amarillos. Por el otro lado, pensemos en que te sugiero hacer una copia de la obra cinematográfica *Amélie* de Jean-Pierre Jeunet. En este segundo escenario muy probablemente pensaríamos en un cd, memoria o página para descargar la película. En el primer caso, la reproducción de la obra se hará por mecanismos manuales, y en el segundo caso, a través de reproducción técnica.

También podríamos agregar como a las marcadas

1 Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:
I. Literaria;
II. Musical, con o sin letra;
III. Dramática;
IV. Danza;
V. Pictórica o de dibujo;
VI. Escultórica y de carácter plástico;
VII. Caricatura e historieta;
VIII. Arquitectónica;
IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
X. Programas de radio y televisión;
XI. Programas de cómputo;
XII. Fotográfica;
XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

2 Walter, Benjamín (1989). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica* en Discursos Interrumpidos I (pp. 17-57), Buenos Aires: Taurus, 1989, Traducción Jesús Aguirre.

diferencias que *la reproducción técnica se acredita como más independiente que la manual respecto del original* (Walter, Benjamin, 1989, p. 22) y entonces las reproducciones técnicas "le deben menos" al aura de la obra original.

Una vez que ha ocurrido una reproducción técnica, no solemos preguntar por el soporte material primigenio. Por ejemplo, las obras cinematográficas y las fotográficas que no se encuentran dentro de esta categoría de obras ológrafas, su posibilidad de reproducción técnica es una condición hasta necesaria para su divulgación y explotación masiva, pues tal divulgación obedece o se funda de manera inmediata en la técnica de su producción. No tiene mucho sentido que nos preguntemos por el soporte original de la famosa fotografía de Steve McCurry, *La niña afgana*, pues técnicamente es posible hacer muchas copias de la placa fotográfica.

Respecto a las obras ológrafas, en cambio, nos enteramos de subastas de grandes sumas de dinero por obras pictóricas, tal como *Les femmes d'Alger* de Picasso, o el manuscrito "Actualidades-Viajar es un Arte" de Amado Nervo, o la publicación de ediciones facsimilares.

¡Ojo! No es que la ley les dé un tratamiento preferencial a estas obras ológrafas sobre las que no lo son por esta sola circunstancia, simplemente es que, por las diferencias arriba apuntadas, los cauces legales, los mecanismos de reproducción, explotación, los usos y costumbres, serán diversos.

Incluso, y como anotación de una última diferencia, la firma en las obras ológrafas ha sido un vehículo de la autenticidad, un indicador del origen de la obra, un instrumento identificador. Si una obra no está firmada, no quiere decir que la ley no le dote de protección por ese simple hecho, sino que al estar firmada la blinda de la duda en cuanto a su origen. La firma es entonces, una manifestación de autoría inmersa, fundida o expuesta en la propia obra, y en ocasiones, hasta escondida.

Tan relevante es la firma para el artista, que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tiene una disposición al respecto. En el artículo 173 fracción XIII de dicha ley[3], señala como supuesto de no registrabilidad de una marca los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido prestigio, la imagen, voz identificable, el retrato o la firma de una persona sin su consentimiento expreso o de quien tenga el derecho correspondiente. Entonces, y partiendo de una deconstrucción de tal supuesto, un tercero puede hacer uso y registrar la firma de otra persona, solo si cuenta con el consentimiento expreso de tal persona o de quien tenga el derecho correspondiente.

Dejando atrás las diferencias de reproducción, de cauces legales y de explotación, las obras ológrafas siempre nos transmitirán un sentimiento de cercanía con su autor, crean un puente tangible de intimidad entre el destinatario de la obra y su creador. Por tal, un simple mensaje siempre será más íntimo o cercano recibirlo como carta escrita de puño y letra de su autor; siempre será más que emocionante asistir a una presentación de libro para tener un ejemplar dedicado y firmado por el autor; y siempre será necesario acudir a los museos para estar frente a frente a nuestras obras pictóricas favoritas y estar a centímetros del lienzo, fiel testigo del despliegue artístico de aquel individuo que tanto nos fascina y nos invita a contemplar su trabajo.

Pero hasta aquí dejo este artículo que, así como en las cartas de amor, me he extendido y si me fuera posible, lo terminaría plasmando mi firma autógrafa, pues como lo dijo Alejandra Pizarnik, **en una hoja en blanco «es desempeñarme sobre el papel, es salir fuera de mí misma y viajar en una hoja en blanco».**

Querida lectora y querido lector, espero que, antes de que procedas a darle "enviar" a ese mensaje especial, te des un espacio para escribir de tu puño y letra para esa persona, esas personas o en simple diálogo contigo mismo. Que disfrutes cómo cada trazo de tu pluma echa a ver más allá de lo que la literalidad de por sí ya deja ver, que te embeleses cuando escribas, que siempre dibujes fuera de líneas, y no conforme con eso, que en un breve pero decidido y valiente acto, firmes ese escrito, cual mosquetero blandiendo su hábil espada, y que brote a borbotones todo aquello que apunte a su origen, identificando a su remitente, y lo una sin tambaleos hacia tu persona.

3 Artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial:

Artículo 173.- No serán registrables como marca:

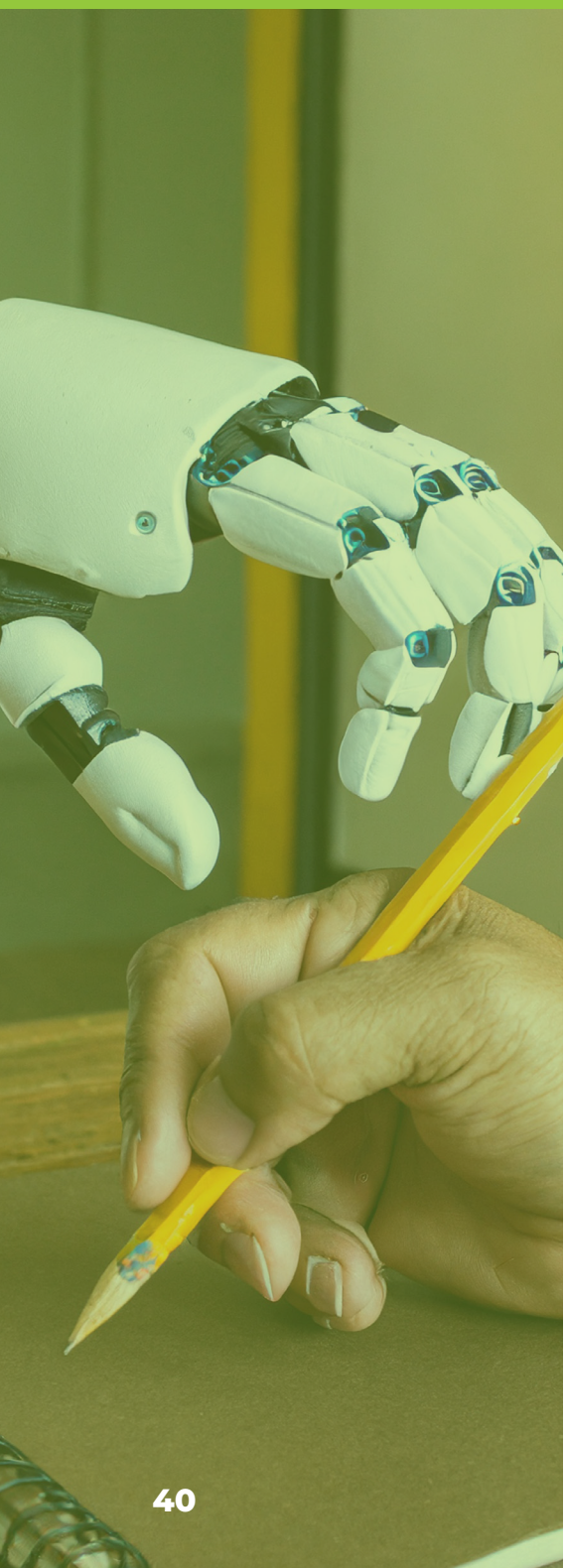
XIII.- Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.

(…)

Tampoco será registrable la imagen, la voz identificable, el retrato o la firma de una persona sin su consentimiento expreso, o de quien tenga el derecho correspondiente;

EVENTOS DESTACADOS

POR GRACIELA BENÍTEZ



“INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL” «

El pasado 29 de abril de 2024, IPIDEC organizó la conferencia “Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual”. Dos destacadas expertas en propiedad intelectual participaron como expositoras en el evento. La Decana Megan Carpenter y Sarah Dorner de la afamada Escuela de derecho Franklin Pierce.

Megan Carpenter es Decana y Profesora de Derecho en la Facultad de Derecho Franklin Pierce de la Universidad de New Hampshire, posee más de 20 años de experiencia como líder mundial en Propiedad Intelectual y Tecnología e imparte conferencias en todo el mundo sobre temas relacionados con la Propiedad Intelectual, tecnología, derecho de la información y educación jurídica.

Sarah Dorner, es Decana y Profesora de Derecho en la misma facultad, encargada de las Admisiones de Posgrado y Divulgación Internacional, quien nos compartió principalmente información sobre los diferentes programas que existen para incorporarse a la comunidad estudiantil de Franklin Pierce, destacando el liderazgo de la Facultad en materia de Propiedad Intelectual, así como en el uso y soberanía de los datos, privacidad y legislación antimonopolio.

Megan Carpenter, comenzó su exposición retomando la regulación en materia de Derechos de autor en Estados Unidos, la cual establece los parámetros para la protección de obras originales de autoría que están vinculadas a medios de expresión tangibles existentes o potenciales. Estas obras abarcan una amplia gama de formas artísticas y creativas, desde obras literarias hasta grabaciones de sonido y arquitectura.

Nos menciona que, en la legislación americana (que, dicho sea de paso, coincide en ese punto con lo que establece la normativa mexicana en materia de Derechos de Autor), la defensa de los Derechos de Autor se fundamenta en dos conceptos clave: autoría y originalidad. La autoría refiriéndose a la identificación clara del creador o creadores de la obra, mientras que la originalidad implica que la obra sea el resultado de una creación genuina y no una simple reproducción o copia de trabajos preexistentes.

Es decir, la legislación garantiza la protección de una amplia variedad de expresiones creativas como obras literarias, musicales (incluyendo letras de acompañamiento), dramáticas (con su música correspondiente), pantomimas, coreografías, obras pictóricas, gráficas, esculturas, cinematográficas, audiovisuales, grabaciones de sonido y obras arquitectónicas,

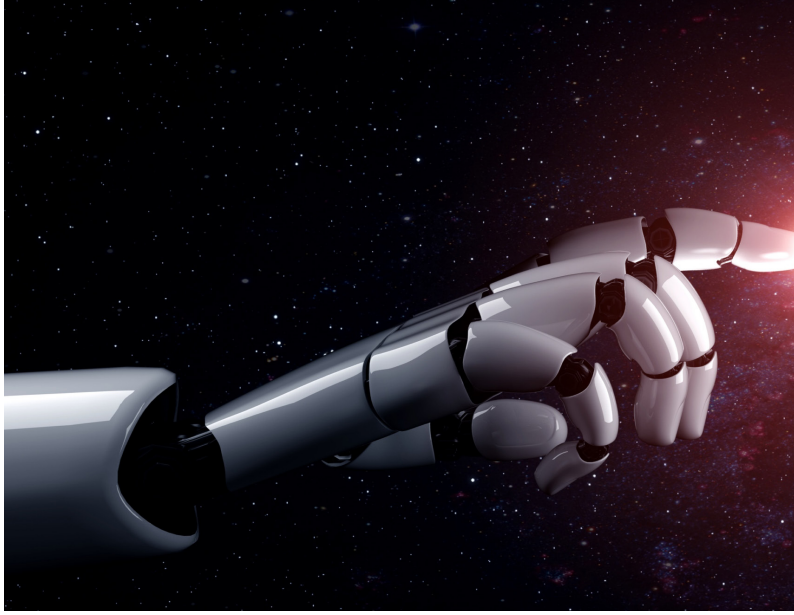
siempre y cuando cumplan con los criterios de autoría y originalidad establecidos.
En este marco, la Decana enfatizó que se reconoce la originalidad, especialmente en el contexto del Convenio de Berna, que se define de conformidad con los estándares de novedad atribuibles a una obra, resultado de un esfuerzo creativo independiente y de aquello que se conoce como “la chispa creativa”, concepto que juega un papel central de discusión cuando se trata de obras generadas mediante inteligencia artificial, en donde la pregunta fundamental radica en si estas obras, producidas por algoritmos y sin la intervención directa de un creador humano tiene o no esa “chispa creativa”, y si pueden ser consideradas verdaderamente originales según los estándares establecidos.

La Decana resaltó la importancia de entender los conceptos de autoría y originalidad para asegurar la protección adecuada de las obras creativas. Señaló un punto crucial de reflexión en este sentido, donde es necesario considerar cuidadosamente cómo se protegen los derechos de un individuo frente a otro. En este contexto, señaló que la creatividad se desarrolla de manera continua: las obras previas se complementan y, a su vez, dan lugar a nuevas creaciones que tienen derechos independientes. Por ejemplo, muchas películas románticas comparten un concepto similar, como el de Romeo y Julieta, pero evolucionan y dan origen a nuevas obras inspiradas en esa narrativa preexistente.

De la misma forma, se analizaron algunos casos que ilustran la complejidad de atribuir Derechos de Autor en obras generadas con herramientas tecnológicas o con ayuda de inteligencia artificial, por ejemplo, hace muchos años, se originó una discusión cuando se utilizó como publicidad para la campaña de venta de sombreros de la compañía Ehrich Brothers una icónica foto de Oscar Wilde, en la que aparece sosteniendo un bastón de marfil y llevando un abrigo de piel. Esta imagen pertenece a una serie de fotografías que el estadounidense Napoleón Sarony le tomó en 1882 durante la gira que el escritor emprendió por el país americano. Estas fotografías fueron tan conocidas que el propio fotógrafo demandó a la empresa de publicidad, solicitando que le fueran reconocidos sus derechos de autoría.

En este caso, se argumentaba que la fotografía se trataba de una representación técnica de algo que ya existía naturalmente, sin embargo, la Suprema Corte intervino para evaluar el proceso creativo involucrado en la captura de la imagen. Se reconoció que el autor tuvo un papel activo en definir la pose, el set, la iluminación, y otros aspectos que contribuyeron a la “chispa creativa” de la fotografía.

Inicialmente, hubo incertidumbre sobre si la fotografía podía ser protegida por derechos de autor, sin embargo, en la actualidad, la situación ha cambiado con la prevalencia de la fotografía en la vida cotidiana. Por ejemplo, la Generación X suele tomar fotos de sus reuniones para compartirlas en redes sociales, en las cuales existe el control sobre aspectos como el tiempo, la pose, la iluminación y el set, elementos cruciales para determinar la originalidad y la protección legal. Estos criterios son fundamentales para abordar las preocupaciones sobre las obras generadas por inteligencia artificial, toda vez que es cuestionable si



realmente existe una autoría humana detrás de estas creaciones, a la cual se puedan atribuir Derechos de Autor legítimos.

Por otra parte, comentó que inicialmente, la titularidad del Derecho de Autor se reserva para un autor independiente, dos o más coautores o autores conjuntos, o para obras realizadas por encargo, donde se pueden identificar una o varias personas específicas como los autores de la obra, pues tradicionalmente, se ha concebido el concepto de autoría de manera individualista, asociando los derechos de autor con la creatividad y la intención de un individuo (mente-corazón). Sin embargo, cuando no hay una persona física claramente identificable como el autor, la obra puede enfrentar dificultades para ser registrada.

La llegada de la Inteligencia Artificial ha planteado nuevos desafíos en este ámbito, ya que esta podría ser considerada como una colaboradora en la creación de una obra, participando en una coautoría donde sus contribuciones se entrelazan de manera inseparable e interdependiente. Esto se evidencia en casos como la producción de películas, por ejemplo, donde se utilizan herramientas digitales para la creación de la obra.

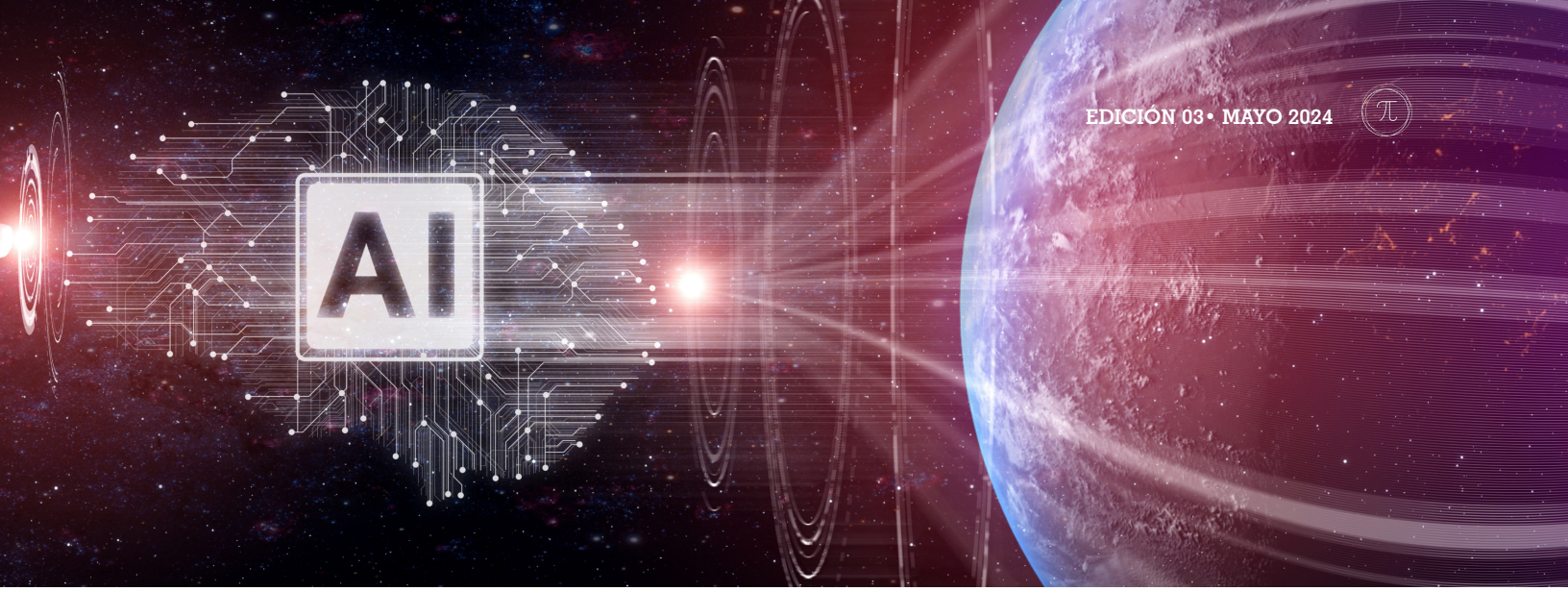
En otro caso analizado, se planteó una situación en la que un reclamante afirmaba ser el autor de una filmación. Argumentaba que proporcionó los documentos técnicos necesarios para llevar a cabo dicha producción audiovisual, sin embargo, éste no participó activamente en ella, surgiendo un debate sobre la titularidad de los Derechos de Autor, ya que, a pesar de que el reclamante ejerció control creativo sobre el proceso y el resultado final reflejaba su visión artística, la ausencia de participación directa en la filmación planteaba dudas sobre la atribución de los Derechos de Autor.

Retomando este ejemplo, es importante destacar que, aunque existan Derechos de Propiedad Intelectual sobre el proceso o los elementos individuales de una película, no necesariamente se otorgan derechos de autoría a la película en su conjunto. Por otro lado, las oficinas de Derechos de Autor aún no han atribuido derechos de autoría a las instrucciones que recibe la inteligencia artificial para generar una obra, lo que plantea interrogantes sobre la autoría en este contexto emergente.

Otro de los casos relevantes abordados en esta plática fue el de la solicitud de registro de un cómic, en donde las ilustraciones fueron creadas con Midjourney (herramienta de creación de imágenes con inteligencia artificial). Su creadora argumentaba que las imágenes fueron generadas a través de miles de instrucciones realizadas a la herramienta de Inteligencia Artificial. Estas instrucciones detallaban el entorno, los colores y las escenas deseadas y las instrucciones proporcionadas a la Inteligencia Artificial dieron lugar a la creación de diversas imágenes, que evolucionaron conforme se recibían instrucciones más precisas.

La Decana Megan destacó que, si bien, los procesos de selección que realiza el autor de una obra son considerados suficientes para asignar derechos de autoría y hacer posible el registro de una obra, de conformidad con la “selección creativa de elementos visuales” que realiza el autor, las imágenes generadas mediante la herramienta de inteligencia artificial podrían no serlo, ya que de conformidad con lo establecido en la legislación actualmente, no se utilizó un proceso manual de creación por parte de un autor humano. Esta revisión de casos legales y prácticas actuales revela un desafío para adaptarse a la evolución tecnológica.

Por su parte, el Doctor Mauricio Jalife Daher, asistente y organizador del evento, comentó sobre el impacto



potencial de la Inteligencia Artificial en el ámbito creativo, plantea preocupaciones sobre la posible sustitución de los creadores tradicionales ante procesos generativos de Inteligencia Artificial, lo que “banalizaría” la obra, perdiendo su valor al verse desplazada por la Inteligencia Artificial, provocando la eliminación de la creación humana (autores), y, en consecuencia, la desaparición de los ejes motivacionales de la Propiedad Intelectual.

Para finalizar, y en respuesta a los comentarios del doctor Mauricio Jalife, la Decana destacó la importancia de incluir las herramientas tecnológicas como parte del proceso creativo y de adaptar la legislación a esta evolución, aunque “con precaución”, teniendo en cuenta que el uso de inteligencia artificial es inevitable y de manera directa tiene una importancia significativa en el ámbito legal.

No obstante, de manera histórica los abogados han mostrado resistencia al cambio y han sido renuentes a adoptar nuevas tecnologías, debido al escepticismo sobre su utilidad y al temor natural a ser reemplazados por máquinas. Sin embargo, es crucial reconocer que estas herramientas tecnológicas eventualmente se convertirán en parte integral de la experiencia humana, al igual que otras tecnologías que han mejorado nuestra capacidad física o industrial. Hay que considerar los beneficios que estas herramientas llevan consigo, al facilitar, por ejemplo, el acceso a la justicia, la mejora en los servicios legales, aumento en la eficiencia y reducción de costos.

Sin duda, la combinación de herramientas de inteligencia artificial con la habilidad humana resulta en una notable mejora en la productividad de los empleados, sin embargo, es necesario proporcionar la capacitación y formación especial para enseñar a los profesionales cómo utilizar estas herramientas y nutrirlas con instrucciones precisas que permitan el desarrollo de su haber profesional de la mejor manera.

En este sentido, la Decana resalta el papel importante de los despachos y las escuelas de Derecho de ser pioneros en la implementación de estas tecnologías, ya que una instrumentación, con todas las precauciones necesarias, traerá más beneficios que el no hacerlo. Esto puede resultar en una eficiencia en los servicios legales, mayor satisfacción tanto de clientes como de empleados, y posicionará a los despachos y a las escuelas de Derecho como líderes en la vanguardia de los avances tecnológicos en el ámbito legal.

Sin duda, este debate plantea desafíos significativos en la intersección entre la creatividad humana y la tecnología emergente, seguramente estas herramientas tendrán que ser incluidas como parte del proceso creativo y la legislación también deberá adaptarse a esta evolución. Es un tema apasionante que involucra no solo la creatividad y la tecnología, sino también la regulación y la ética, y que sin duda será parte de la conversación en los años siguientes.

AROCHI & LINDNER CUMPLE 30 AÑOS DE ÉXITO Y EXPERIENCIA

La firma Arochi & Lindner ayuda a resolver los desafíos legales que enfrentan sus clientes a través de una asesoría clara y precisa que identifica y mitiga riesgos, anticipa y soluciona problemas, y obtiene el mayor beneficio posible en cada oportunidad de negocio, mercado o industria.

Arochi & Lindner, prestigiada firma de abogados con oficinas en México y España, cumple 30 años de brindar consultoría jurídica de alto nivel en materia de Propiedad Intelectual, Ciencias de la Vida, Publicidad y Mercadotecnia, Litigio Civil y Mercantil, Corporativo, Regulatorio, Tecnología de la Información y Protección de Datos Personales.

Para celebrar este aniversario y agradecer a clientes, amigos, socios de negocio y colaboradores, la firma realizó un evento en el que hicieron un breve repaso de su trayectoria: desde sus inicios, con la participación de 25 colaboradores, hasta su sólido presente, con más de 170 y su incursión en Europa con oficinas en Barcelona y Madrid.

Heidi Lindner, socia fundadora y responsable del Departamento de Litigio de Patentes de Arochi & Lindner, reiteró que han sido 30 años de historias, sueños, anécdotas y mucho trabajo que hoy se ve reflejado en un gran prestigio; de igual manera dio un recorrido por la historia de la firma, iniciando su fundación en 1994. “Nueve años después inauguramos las oficinas de la Torre Mural en el piso 20. En 2011, creamos Arochi & Lindner Barcelona y en el 2014, iniciamos operaciones en Madrid. A 10 años de aquella apertura, la expansión continúa. Este año, nos alegra anunciar que realizaremos la apertura de nuevas oficinas en otra ciudad española” mencionó.

AROCHI & LINDNER

una historia de éxito

Roberto Arochi, socio fundador y director de Arochi & Lindner, aprovechó este gran evento para dar anuncio a la integración de un nuevo Socio, José Antonio Arochi, quien con su dedicación incansable, su capacidad para enfrentar desafíos con ingenio y determinación han dejado una marca indeleble en la firma y en la comunidad de la Propiedad Intelectual en general.

"Los retos siguen y nuestro compromiso se mantiene firme con nuestros socios y nuestros clientes, innovando cada vez más para seguir cosechando sueños, tanto para nuestros clientes como de manera interna" mencionó José Antonio Arochi.

LÍNEA DEL TIEMPO

1994

10 DE MARZO: Roberto Arochi y Diego Argüelles inician la firma de abogados.

ABRIL: Mariano Marroquín se une como socio y la firma se llama Arochi, Argüelles, Marroquín.

JUNIO: Se hizo la primera factura a la razón de Arochi-Argüelles, el cliente fue Manuel Orraca.

DICIEMBRE: Inauguran oficinas en el Ajusco. Heidi Lindner se une como socia.

2001

JORGE MIER Y CONCHA se une como socio.

2003

MAYO: Fallece Mariano Marroquín.

DICIEMBRE: Cambio de oficinas al piso 20 de la Torre Mural

2004

JUNIO: Inauguración de nuevas oficinas (piso 20 y mitad del 21) en la Torre Mural.

Develación de placa **MARIANO MARROQUÍN,** en biblioteca.

2007

RICARDO SANGUINO se une como socio.

2011

Inauguración de oficinas en **BARCELONA**

2014

Se hace cambio de razón social a **AROCHI & LINDNER.**

2024

CELEBRA 30 AÑOS

JOSÉ ANTONIO AROCHI es nombrado socio.

Anuncian **NUEVAS OFICINAS** en ciudad española, Alicante.

La excelencia y compromiso de Arochi & Lindner se reflejan en el reconocimiento constante que reciben por parte de distintos directorios legales, asociaciones y la industria.

Ha sido reconocida en repetidas ocasiones como una de las firmas más sobresalientes por las guías legales internacionales más importantes, incluida Chambers and Partners desde 2008 (Tier 1), y otros como Legal 500, Latin Lawyer, IP Stars, World Trademark Review 1000 and IAM Patent 500.

13° ENCUENTRO INTERNACIONAL AMPPI

El 13 y 14 de marzo de 2024 la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), grupo mexicano de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), llevó a cabo el 13° Encuentro Internacional en la Ciudad de México.

Este año, reconocidas autoridades mexicanas, entre ellas la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR), junto con el Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Comisión Nacional Asociación de Abogados de Empresa (ANADE), la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la American Chambero f Commerce (AMCHAM) y panelistas de renombre, participaron en la inauguración e impartieron conferencias relacionadas con el tema central *"Explorando las fronteras de la PI"*.

Por segundo año consecutivo, la primera parte del evento se desarrolló bajo un formato de Mesas Redondas, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de discutir los temas de las *Study Questions* de AIPPI, analizados en 2023 y los propuestos para 2024.

“DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL”

Con motivo de la conmemoración del “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”, el Dr. Mauricio Jalife, vicepresidente nacional de AMPPI, participó en las conferencias organizadas por la Universidad de Guanajuato analizando la interacción de los derechos de Propiedad Intelectual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, el Dr. Jalife participó en la celebración con motivo de los 30 años del Consejo Regulador del Tequila y los 50 años de la protección de la Denominación de Origen Tequila. La parte académica del Seminario Internacional fue enmarcada bajo el título: “Avances en materia de Indicaciones Geográficas; últimas tendencias y desafíos globales”. La participación de AMPPI correspondió al panel sobre “La academia y las IG”.

PLATICA CON TU EX «

El pasado 26 de abril, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) celebró el Día Internacional de la Propiedad Intelectual a través de un evento sin precedentes titulado “Platica con tu Ex”, en el que reunió a los ex directores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: los licenciados Jorge Amigo Castañeda, José Rodrigo Roque Díaz, Miguel Ángel Margáin González, Juan Alfredo Lozano Tovar, Alfredo Carlos Rendón Algara, y del Instituto Nacional del Derecho de Autor: los licenciados Manuel Guerra Zamarro y Fernando Serrano Migallón, quienes fueron entrevistados, uno a uno, por cinco ex presidentes de la AMPPI: los licenciados Martín Michaus Romero, Bernardo Herrerías Franco, Eduardo Kleinberg Druker, Fernando Becerril Orta y José Juan Méndez Cortés, y por las licenciadas Irely Aquique Pineda, presidenta del Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de AMCHAM, y Nuhad Ponce Kuri, presidenta del Consejo Directivo nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

En este conversatorio, la AMPPI generó un espacio de reflexión y de diálogo constructivo sobre temas específicos de la Propiedad Intelectual y sus instituciones, que facilitó el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos de los destacados participantes, en un ambiente dinámico que dio voz a sus diversas perspectivas. “Platica con tu Ex” nos permitió conmemorar el Día Internacional de la Propiedad Intelectual y seguir construyendo una comunidad que fortalezca nuestro sistema de Propiedad Intelectual e impulse el progreso y bienestar de nuestro país.

ESPECIALIDADES

IPIDEC®

INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

REDEFINIENDO LA ESPECIALIZACIÓN

Derecho de la Propiedad Industrial

Derecho Autoral

Competencia Económica y Derecho de los Consumidores

¡Especialización en serio!

Llámanos
5611078048

Nuestra página
ipidec.mx

contacto@ipidec.edu.mx

IPIDECMexico