



PÁG. 10

El abogado In House, pieza clave dentro de la empresa.



PÁG. 14

La Historia detrás de la Marca: Proyecto Alcatraz.



PÁG. 18

Aspectos Legales y Normativos de la expansión del Mezcal: Entre la tradición y la modernidad.

CÍRCUL PI[®]



**AUTHORSHIP IN THE
AGE OF GENERATIVE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

BY MEGAN M. CARPENTER

ÍNDICE

- 4** **MEGAN M. CARPENTER**
In the age of generative
Artificial Intelligence
- 10** **RICARDO ALMARAZ**
El abogado In House pieza
clave dentro de la empresa
- 12** **ADRIANA BURGOS**
Aplicación de Inteligencia
Artificial para la creación
de marcas y su análisis de
registrabilidad
- 14** **GRACIELA BENÍTEZ**
La Historia detrás
de la Marca
Proyecto Alcatraz
- 18** **LUIS MIGUEL HERNÁNDEZ**
Aspectos legales y
normativos de la expansión
del mezcal: entre la tradición
y la modernidad

- 22** **JORGE VALENCIA**
Aspectos relevantes al
adquirir una franquicia
- 26** **ANTHUA RAMÍREZ**
El principio de especialidad
de las marcas y el metaverso
- 30** **SARA JANETH ESQUIVEL**
Detrás de la verdad y con la
verdad por delante. ¿Por qué
registrar las tesis de grado?
- 35** **Eventos Destacados**
AMPPI en Acción

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

El Círculo de Propiedad Intelectual sigue girando. Hemos llegado al número cuatro y estamos tomando vuelo para subir cuestas y mantener el ritmo y la velocidad. Esperamos que el viaje sea largo y que tu compañía sea la mejor parte de la travesía.

En este número concentramos artículos tan contrastantes como interesantes. Por una parte, contamos con la magnífica colaboración de Megan Carpenter, decana de la Universidad Franklin Pierce, con un imperdible análisis del impacto de la Inteligencia Artificial en el campo de la Propiedad Intelectual. El momento, como sabemos, no puede ser más propicio para abordar esta desafiante temática que amenaza con cambiar, no solo nuestra materia, sino el mundo entero como lo conocemos.

Apuntalando el análisis de Megan, incluimos otros dos excelentes artículos sobre el tema: en el primero de ellos Adriana Burgos aborda el interesantísimo asunto de la “Aplicación de IA en la creación de marcas y el análisis de registrabilidad”, y en el segundo, Anthua Ramírez diserta sobre “El principio de especialidad de las marcas y el metaverso”. Ambas colaboraciones forman, con el artículo de Carpenter, un compendio extraordinario de actualización en una de las conversaciones más apasionantes que nuestra materia reporta en estos momentos.

Complementando el ejemplar tenemos un artículo de contraste de Luis Miguel Hernández, interesante e informado sobre aspectos normativos del Mezcal, una de las grandes bebidas que cuentan con Denominación de Origen de nuestro país. Por muchos motivos, todos estamos llamados a dar seguimiento a controversias especializadas que apuntan a explicar este cruce magnífico de caminos entre la cultura y la producción, que son los productos de origen.

También aportando un punto de vista refrescante, Ricardo Almaraz Ornelas nos comparte reflexiones profundas sobre el rol del abogado interno en la empresa. Una función que es muchas veces subestimada, pero que claramente cumple un papel trascendental en el desempeño de las organizaciones.

En “la historia detrás de la marca” se revisa el afamado caso de la marca venezolana “Ron Santa teresa”, y su caso de éxito con el proyecto “Alcatraz”, que ha desarrollado un modelo de rescate social que muestra el poder que tiene una marca para impactar su entorno y, a la vez, nutrirse de historias imaginativas orientadas a la responsabilidad social más allá de los parámetros convencionales.

También en este variado número se incluye un excelente y pragmático artículo de Jorge Valencia sobre los aspectos a tener en cuenta para la compra de una franquicia: y Sara Esquivel cierra el elenco analizando el controversial tema de las tesis profesionales y su registro autoral.

¡Disfrutemos la lectura!

Mauricio Jalife Daher

Vicepresidente Nacional de Ampipi y Director Académico del Ipedec





AUTHORSHIP IN THE AGE OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

“Everything around you that you call life, was made up by people who were no smarter than you. And you can change it. And you can influence it. You can build your own things that other people can use.” - Steve Jobs

Throughout history, technological advancement in our tools of creativity has continuously reshaped our understanding of creativity. This is because, from the printing press to the camera to Artificial Intelligence, each innovation has expanded the boundaries of what is possible.

GenAI output raises fundamental questions: What is intelligence? What is authorship? What is original? What does it mean to create? And our answers to these questions directly impact legal outcomes, language and framing matter. As we navigate these changes, existing legal frameworks are often foundational and flexible enough to answer questions that arise. People deride law as being glacially slower than the development of technologies, but for the most part this is as it should be: Law should be general enough to span the moment, and specific enough to be actionable. With the advent of GenAI, it is incumbent upon us to engage and explore what ways existing legal frameworks are sufficient, and in what ways GenAI challenges foundational concepts inherent to intellectual property.

As GenAI tools become more sophisticated, they also raise critical questions about the kind of life we want to live. As Steve Jobs points out, life as we know it is not immutable, and law is not, either. Law doesn't just reflect behavior; it also shapes it. We design the world, and the world designs us back. How do we want to live our lives? How do we want to construct the new worlds we'll inhabit? This requires us to consider not simply how case law or statutes tell us to define creativity or authorship, but also to what extent doing so will have profound impacts on our behavior—our productivity, our humanity, and how it might or might not incentivize humans to create (and to what extent that is important to us). To paraphrase AH Maslow in his study of utopian societies, what kind of humans will society permit, and what kind of society will humans permit?¹



BY MEGAN M. CARPENTER

Megan Carpenter is dean and professor of law of the University of New Hampshire Franklin Pierce School of Law.

Dean Carpenter is a transformational leader. Under her tenure, UNH Franklin Pierce has increased enrollment by over 230%, increased giving over 330%, and increased the number of students of color more than five-fold. Dean Carpenter has been named one of the Most Influential People in Legal Education by National Jurist.

Her talent for driving initiatives from concept to execution has had a demonstrable positive impact at multiple institutions. Most recently she led the creation of the Hybrid JD in Intellectual Property, Technology, and Information Law, a national award-winning program and the first hybrid program for a specialized area of the law in the US. The program is designed to make legal education accessible to working professionals in IP-intensive industries. It has experienced strong growth year-over-year since its inception in 2019, and in 2022 the program was recognized as one of the top law school innovators nationwide by Bloomberg. Carpenter is also the founder and former director of the Center for Law and Intellectual Property at Texas A&M School of Law.

Dean Carpenter is a global strategist, having built partnerships and programs across six continents, including a \$1.2M scholarship program with the Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). She believes in a practical approach to legal theory and policy, as evidenced by the numerous opportunities she has created for students to gain meaningful, practical experience before they graduate law school. The impact such opportunities have on lawyers and lawyers-in-training is a hallmark of Dean Carpenter's leadership style and a personal point of pride.

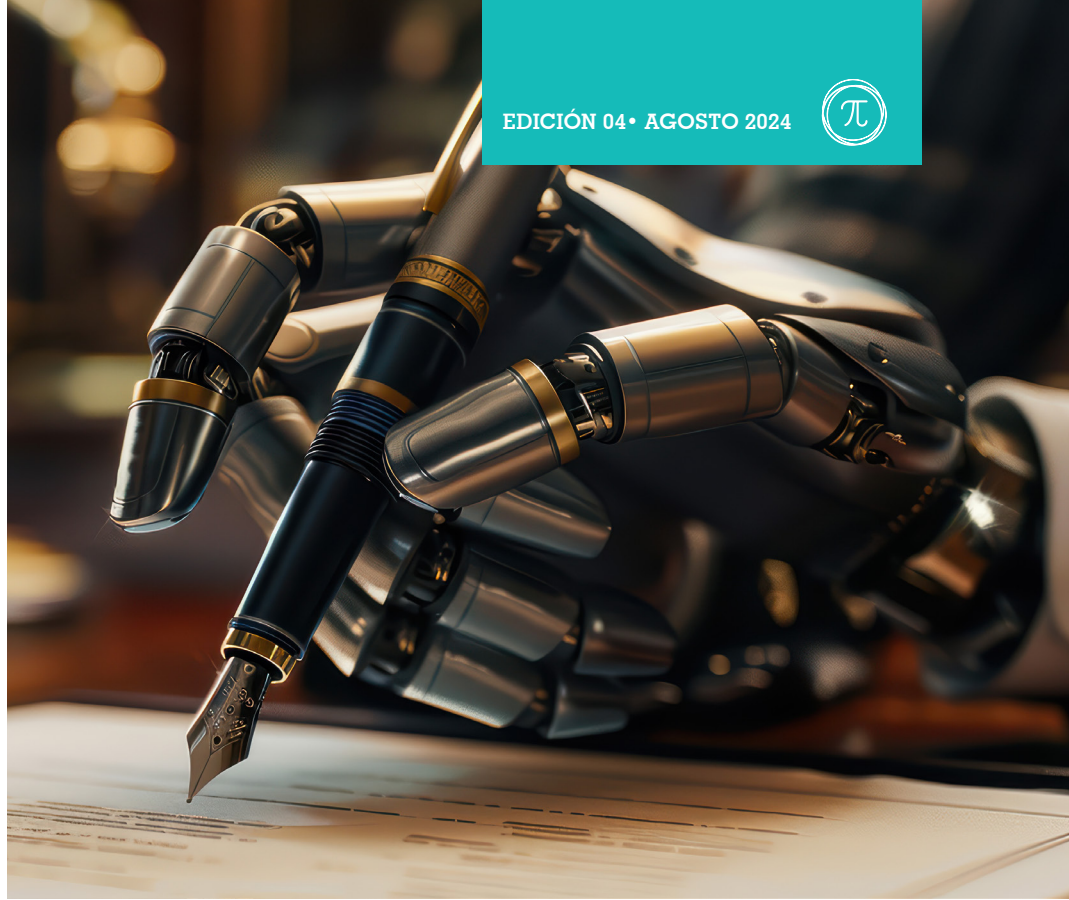
She has over 20 years of experience as a global thought leader in Intellectual Property and emerging technologies.

¹ A.H. Maslow, *Religions, Values, and Peak-Experiences* (1964).

She speaks around the world on topics related to IP, technology, and legal education. She is also a prolific writer in IP and innovation, including the book, “Evolving Economies: The Role of Law in Entrepreneurship and Innovation.” She has written multiple book chapters and published works in the *Hastings Law Journal*, *Fordham Law Review*, *Columbia Journal of Law & the Arts*, *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, and the *Yale Journal of Human Rights and Development*, and in popular media, such as the *New York Times*, *NPR*, *IAM*, *Chicago Tribune*, *Salon*, and *Smithsonian Magazine*.

Carpenter is a community-minded executive and has organized legal support for underserved communities to support economic development in New Hampshire, New Mexico, Pennsylvania, South Dakota, Texas, and West Virginia.

Dean Carpenter practiced law at Kirkpatrick & Lockhart (now K&L Gates), where she represented clients on technology-focused legal issues, and at Carpenter & Bruning, a boutique IP and entertainment law firm.



Intellectual Property law in the United States is typically based in a utilitarian principle—if legal frameworks incentivize people to create, then people will create, and we will have a more innovative society. The Constitution describes that IP is intended “to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”² Copyright law in the United States is based in both statutory and common law, and it also has an important administrative component through the Copyright Office. Copyright exists in “original works of authorship fixed in any tangible medium of expression.”³ How copyright law applies to the input and output of GenAI is an open question. At the time of this writing, there are 28 current copyright lawsuits against AI companies focused on the input and output of GenAI.

This article will address how some of the existing case law and statutory provisions work together, how they have addressed emerging technologies over time, and how they might apply to the output of GenAI. While the Copyright Office has demonstrated reluctance to register a copyright for GenAI output and has so far drawn a bright line, it is only a matter of time before this stance softens and registrations are granted. In fact, there are other bodies of case law that can help guide the way.

IP is unique because human creativity builds on itself and each other. If copyright law is too narrow,

it won't incentivize the creation effectively. But if it is too overbroad, it will prevent others from creating. If copyright protects the basic premise of something arising from the dead and attacking society, then we may not get from *Dracula* to *The Walking Dead*. If it protects a chord progression, we won't get from Pachelbel's Canon to countless contemporary pop hits. Or, perhaps more on the nose, if copyright protects the basic theme of a product of human creation gone awry, we may not get from *Frankenstein* to *Ex Machina*. A conscious and thoughtful approach to the proper scope of copyright is critical because it directly influences the creative canon.

Jurisdictions around the world are wrestling with fundamental questions

Jurisdictions worldwide are wrestling with fundamental questions when it comes to IP and GenAI. In 2009, the Court of Justice for the European Union held in *Infopaq v. Danske*⁴ that copyright will only subsist if there is originality flowing from the “author's own intellectual creation.” That case has been widely interpreted to require significant involvement of human creation for copyright, and individual member states are determining whether GenAI works can meet that requirement. For example, Germany requires the “author's own intellectual

² U.S. CONST. art I, § 8, cl. 8

³ 17 USC 102

⁴ *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*, Case C-5/08, *Infopaq Int'l A/S v. Danske Dagblades Forening* [2009] ECR I-6569, available at http://curia.europa.eu/jcms/jcms/_6



creation.”⁵ France, with a strong foundation of moral rights, requires a “personal touch or intellectual creation.”⁶ The UK similarly requires an “author’s own intellectual creation” and “personal touch.”⁷ However, the Copyright Designs and Patents Act of 1988 in the UK allows copyright for “computer generated works,” attributing copyright to the person who made the necessary arrangements (Section 9(3)).⁸ Time will tell if and how this provision will apply to GenAI.

In China, two recent cases shed some light on how jurisdictions may assume an alternative approach. While copyright is given to works with “intellectual achievement,” courts have found this achievement to be present through prompt texts and condition-setting. In 2019, a court found that AI-generated text using Tencent’s Dreamwriter AI software could be copyrighted due to the condition-setting inputs and prompts.⁹ In 2023, the Beijing Internet Court found that an image generated with the GenAI tool Stable Diffusion met the threshold for copyright because the interaction of the prompt text and parameters with GenAI resulted in a personalized expression of the user.¹⁰

The United States has so far refused registration for GenAI output

In the United States, the legal framework around authorship has its roots in a Wordsworthian view of Romanticism, wherein the author is perceived to be the sole source of original ideas (“fill your paper with the breathings of your heart”).¹¹ Copyrights in creative works of authorship fixed in a tangible medium vest in the author immediately upon creation,¹² and courts in the United States have consistently taken an anthropocentric approach, that authors must be human. In a seminal case from the 19C, the Supreme Court upheld copyright

5 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte or Urheberrechtsgesetz (UrhG), available at: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html

6 Code de law propriete intellectuelle, available at https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/

7 THJ Systems Ltd. v. Sheridan [2023] EWCA Civ 1354, [2024] E.C.D.R. 4, CA, 20 November 2023)

8 Available at: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>.

9 Shenzhen Tencent v. Shanghai Yingxun, Nanshan District People’s Court, Shenzhen, Guangdong Province, (2019) Yue 0305 Min Chu No. 14010 Civil Judgment. November 24, 2019.

10 Li v. Liu, Jing 0491 Min Chu No. 11279 (2023)

11 William Wordsworth, *The Prelude*, 2d Ed (Harcourt 1995).

12 17 USC 201

protection for photographs because they represented the “original intellectual conceptions of the author.”¹³ Courts have consistently rejected copyright protection for nonhuman authors, from monkeys to the divine. The Ninth Circuit notoriously rejected nonhumans as authors after a macaque took a “selfie” that went viral.¹⁴ And in a case that involved a religious text alleged to be “divinely authored,” the Ninth Circuit concluded that copyright is only available when there is “some element of human creativity.”¹⁵

The Copyright Office reasoned through these cases in refusing registration for Stephen Thaler’s application to register “A Recent Entrance to Paradise,” an image that he submitted was created by the author “Creativity Machine,” a GenAI tool he owned. Thaler listed himself as the claimant alongside a transfer statement: “ownership of the machine.” In his request for reconsideration, Thaler did not claim that the work was created with contribution from a human author and challenged the human authorship requirement, a position that the Copyright Office summarily rejected.¹⁶ A federal district court affirmed this decision; in the first case to address the registrability of copyright for GenAI works, the court held that “human authorship is a bedrock requirement of copyright.”¹⁷

The Copyright Office also refused registration for images in the graphic novel *Zarya of the Dawn*, which was created by Kristina Kashtanova using the GenAI tool Midjourney. Kashtanova consciously chose the visual structure of each image, the selection of the poses and points of view, and the juxtaposition of the various visual elements within each picture, and sometimes had hundreds of iterations throughout the process of creation.¹⁸ However, the Copyright Office found that those images did not meet the “human works of authorship” requirement; it determined that, despite her extensive guidance, the unpredictable way that the GenAI tool generates images precluded copyright:

¹³ *Burrow Giles Lithographic Co., v. Sarony* 111 U.S. 53, 56 (1884).

¹⁴ *Naruto v. Slater*, 888 F.3d 418, 426 (9th Cir. 2018)

¹⁵ *Urantia Found. v. Kristen Maaherra*, 114 F.3d 955, 957–59 (9th Cir. 1997)

¹⁶ US Copyright Review Board Letter, Second Request for Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise (Correspondence ID 1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071) (Feb. 14, 2022) (“After reviewing the statutory text, judicial precedent, and longstanding Copyright Office practice, the Board again concludes that human authorship is a prerequisite to copyright protection in the United States and that the Work therefore cannot be registered.”)

¹⁷ *Thaler v. Perlmutter*, No. 22-1564 (D.D.C. August 18, 2023)

¹⁸ Letter from Van Lindberg, Taylor English, RE: Response under 37 C.F.R. § 201.7(c)(4) to the correspondence of Oct 28, 2022 RE: Registration of *Zarya of the Dawn*, Reg. No. VAu001480196 (Correspondence ID: 1-5GB561K) (Nov. 21, 2022).

“While additional prompts applied to one of these initial images can influence the subsequent images, the process is not controlled by the user because it is not possible to predict what Midjourney will create ahead of time.”¹⁹ Therefore, the Office only allowed registration for the selection, coordination, and arrangement of the written and visual elements, as well as the text.

The US Copyright Office is having a difficult time determining under what circumstances human involvement in the creation of GenAI works would meet statutory criteria for copyright protection. In its analysis of “A Recent Entrance to Paradise,” the Copyright Board noted that the “crucial question” of human authorship is whether a computer is “merely being an assisting instrument” or “actually conceive[s] and execute[s]” the “traditional elements of authorship in the work.”²⁰ In *Kashtanova*, the Copyright Office seemed to conclude that the presence of unpredictability in the generative function of AI tools precluded copyrightability, no matter how directive and iterative the process was.

Other industries can provide some guidance

As jurisdictions around the world consider these questions, it may be instructive to draw on industries and situations where the individualistic concept of authorship in copyright is applied to communal or technological settings that also necessarily entail levels of serendipity, such as photography and film/television.

Photography is instructive because it involves technological tools and often a lack of absolute control over the subject. In the 19C case mentioned previously, the US Supreme Court held that a photograph of Oscar Wilde was within the proper scope of copyright because it represented the “original intellectual conceptions of an author,” even though it reproduced “on paper the exact features of some natural object or some person.”²¹ (And even though the copyright holder wasn’t even the one to snap the photo!) While there was not perfect control over the subject, there was creativity in staging of the subject and the scene. Lower courts have followed this guidance for years, and no one would today question the copyrightability of a photograph. In a case surrounding a photograph used

¹⁹ US Copyright Office, Letter to Van Lindberg, Previous Correspondence ID: 1-5GB561K (Feb. 21, 2023)

²⁰ US Copyright Review Board Letter, fn. 3, (quoting U.S. COPYRIGHT OFFICE, SIXTY-EIGHTH ANNUAL REPORT OF THE REGISTER OF COPYRIGHTS FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1965, AT 5 (1966)).

²¹ 111 U.S. 53, 56 (1884)

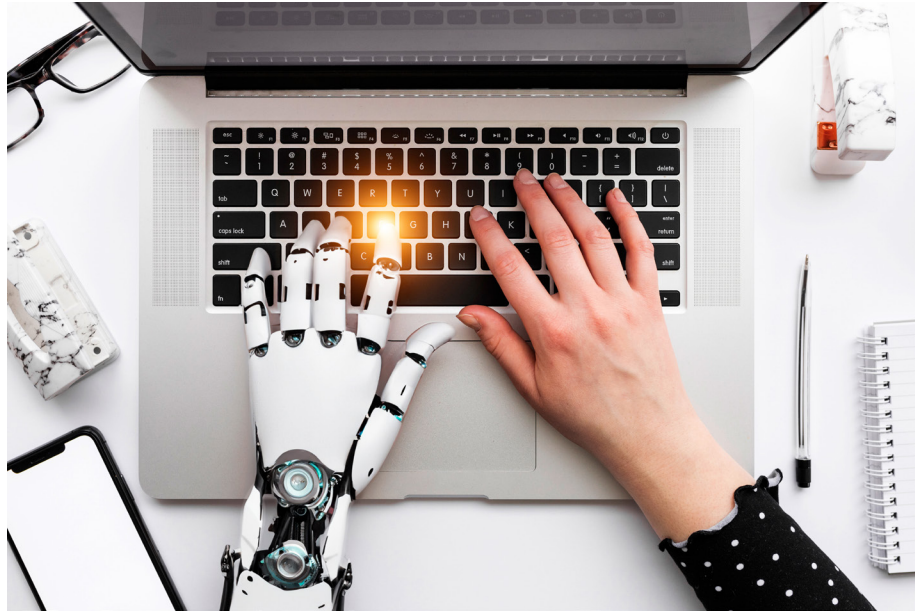
in an advertisement for beer, for example, originality for a photograph was focused similarly on creation of the subject, timing, and rendition.²²

The film and television industry is another framework for us to draw on as we consider copyrightability for GenAI works, both because of the prevalent use of assistive tools and the lack of predictability of precise outcome in creating copyrighted works. Film and television are examples of a body of creative works often created by multiple people, where authors necessarily have assistance of many kinds. In *Lindsay v. The Wrecked and Abandoned Vessel R.M.S. Titanic*, for example, a plaintiff asserted copyright for filming and directing a documentary about the Titanic.²³ The plaintiff had created story boards and light towers, decided where light towers would be placed, selected angles and gave photographers detailed instructions. The defendant argued that the plaintiff didn't actually do any of the filming himself and, in fact, that a whole team designed the light towers. However, the court noted that where a plaintiff exercises such a high degree of control that the final product duplicates his conceptions and visions, the plaintiff may be an author for copyright purposes.

During the filming of the movie *Malcolm X*, a plaintiff was denied co-authorship despite the fact that he had suggested extensive script revisions, created new scenes with new characters, directed actors, and edited the film.²⁴ Even though his contributions were valuable and would have been independently copyrightable, they were not enough to rise to the level of co-authorship. The court concludes that authorship traditionally means the “mastermind,” the originator, the person who causes something to come into being.

Works created with the assistance of GenAI should be the subject of copyright with sufficient human authorship

When it comes to GenAI, policy debates are not academic but presently practical. How do we construct and interpret legal frameworks to incentivize creativity, including particularly human creativity? I would



argue that incentivizing humans to use technology to innovate is critical, but how we answer those questions should not, and cannot, get lost as we navigate this new terrain, as we—as Steve Jobs would say—embrace it, change it, improve it, make our mark upon it.

From the camera, to PowerPoint, to Photoshop, to light towers and set design, the critical questions to ask for copyright include: What is the spark of creativity and where does it come from? Who is the mastermind of realizing that vision? What was the creative contribution of those individuals? The importance of various factors may shift according to industry or technology or medium, but our concepts of authorship and originality within copyright law should be flexible enough to accommodate those shifts. Existing cases do not preclude finding copyright available for the output of GenAI where there is substantial—and creative—human involvement.

As we consider new tools of creativity, we do not want copyright to be so broad that it stifles creativity, but a *de facto* bright line rule that excludes use of GenAI from copyright based on a lack of predictability, simply because of the way the tools function would be like excluding movies from the realm of copyright because the substantial involvement of actors, directors, technical specialists, and set workers. Serendipity is often an essential quality of art. Jackson Pollock's artistic techniques famously entailed serendipity, and yet no one would suggest that the lack of predictability would preclude copyright. A bright line may be easy, but it is not the right result. There is nuance in both the art, and the science.

22 *Mannion v. Coors Brewing Co.* 377 F.Supp.2d 444 (S.D.N.Y. 2006)

23 *Lindsay v. The Wrecked and Abandoned Vessel R.M.S. Titanic* (SDNY 1999)

24 *Aalmuhammed v. Lee* (9th Cir. 1999)



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



EL ABOGADO *IN HOUSE*

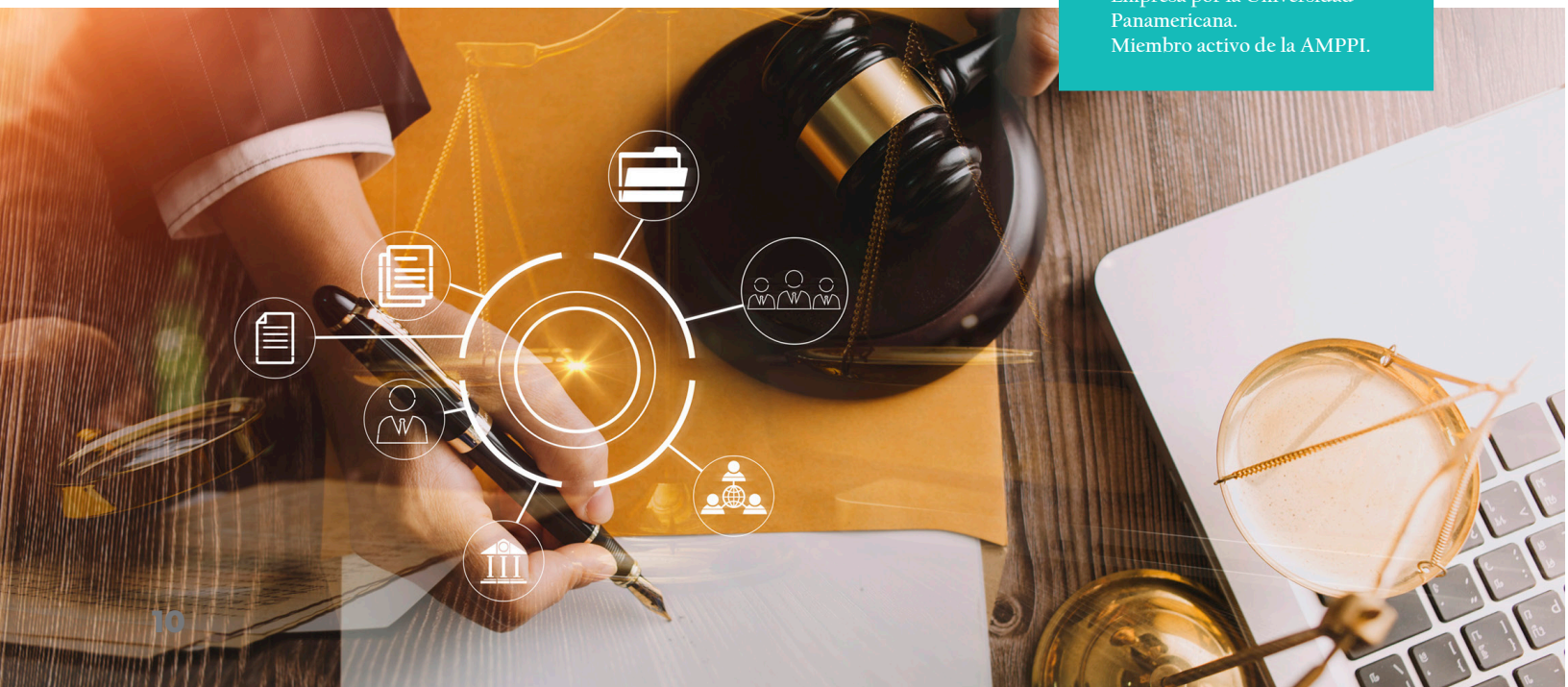
PIEZA CLAVE DENTRO DE LA EMPRESA

La profunda transformación de las empresas durante los últimos años, y su necesaria adaptación a un entorno de negocios cada vez más globalizado, ha potencializado la figura de las áreas jurídicas internas o *In House*, pero también ha puesto de manifiesto la necesidad de nuevas habilidades y conocimientos en los abogados que conforman estos departamentos internos y determinan una cierta evolución del tradicional abogado *In House* y sobre todo en el ámbito de la *Propiedad Intelectual*.



**POR RICARDO
ALMARAZ ORNELAS**

Director de Propiedad Intelectual en Grupo Grupo Salinas
Responsable del departamento de Propiedad Intelectual a nivel mundial de Grupo Elektra (Italika/Elektra/ Banco Azteca/Seguros Azteca/ Presta Prenda/Upax/BAZ/ Grupo Dragon). Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental.
Especialista en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana.
Miembro activo de la AMPPI.



El papel esencial de manejo de riesgos se hace más relevante que nunca en este nuevo escenario, y se agrava también en el entorno internacional, ya que el abogado *In House* debe seleccionar de manera quirúrgica a los despachos colaboradores, y trasladarles de forma adecuada la filosofía y forma de trabajo de la empresa y, sobre todo, las necesidades de las áreas internas y del departamento jurídico *In House*, haciéndoles conocer en todo momento la necesidad de advertir sobre los riesgos regulatorios o de negocio que puedan existir en el país en cuestión. Esta coordinación requerirá, sin duda, un mayor esfuerzo de tiempo y recursos, hasta generar la necesaria confianza y el idóneo reparto de funciones entre los departamentos *In House* y los despachos externos en distintos países que son claves para cumplir con las exigencias y tiempos de los negocios.

Por lo anterior, es básico, para prestar un buen servicio, la adecuada organización del área jurídica de la empresa, y la integración en la misma de profesionales versátiles y resilientes, con pasión por distintas ramas del derecho, y con capacidad para adaptarse rápidamente en su trabajo diario, a cambiar dependiendo el giro y las necesidades de la empresa y las distintas unidades de negocios que las pueden conformar; es decir, la función del abogado *In House* es lúdica porque debe estar creando y pensando 24/7 en soluciones de cómo lograr que las cosas sucedan, por lo que debe intentar desmarcarse del miedo al riesgo; un abogado *In House* en materia de Propiedad Intelectual debe pensar en todos los riesgos buscando siempre la línea límite entre lo permitido y lo que nos puede llevar a una situación riesgosa cuidando siempre la imagen y activos intangibles de la empresa.

“El Abogado *In House* , sobre todo en materia de Propiedad Intelectual, debe ser más que solo un abogado, debe ir más allá, aterrizar y entender de manera profunda las necesidades de sus clientes internos y estar al día de a dónde va la tecnología, buscando siempre la -Reciedumbre- valor indispensable para un *In House*”.

Todo esto nos lleva a concluir que es indispensable que las empresas cuenten con un área y/o abogado especialista en Propiedad Intelectual ya que los cambios y tomas de decisiones tan rápidas que experimentan las empresas tanto en materia de nuevas tecnologías, marketing y desarrollos digitales requieren una correcta protección de activos intangibles que dotan a la empresa de un valor diferenciador en el mercado; por lo que es indispensable que estos nuevos abogados especialistas *In House* sean, formados técnicamente en materias más relacionadas con el ámbito internacional, capaces de trabajar, comunicarse en varios idiomas, con predisposición a desplazarse y trabajar en otros entornos culturales que ayuden a entender y realizar la sinergia necesaria con los diferentes mercados globales. También será precisa la necesaria formación y experiencia en materias relacionadas con la gestión empresarial de impulso a la empresa, así como un compromiso profundo con la organización de la que pase a formar parte.





AI

APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA CREACIÓN DE MARCAS Y SU ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD

Es innegable los cambios que ha venido a generar la Inteligencia Artificial (IA) dentro del ámbito de diversas profesiones. La abogacía, por supuesto, no queda fuera y su uso ha permeado en los servicios que ofrece un abogado especialista en marcas. Últimamente me han solicitado búsquedas y opiniones legales de registrabilidad sobre signos creados por tecnologías que utilizan Inteligencia Artificial como ChatGPT (DALL-E), Canva, Looka, Tilor Brand, Wix, entre otras. Para efectos de este artículo, nos referiremos a estas herramientas como Tecnología Generadora de Marcas que utilizan Inteligencia Artificial (TGMIA).

En este sentido, para analizar la registrabilidad de marcas generadas por TGMIA, además de realizar la búsqueda de anterioridades en las bases de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y verificar que no incurran en alguna de las hipótesis del artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, resulta esencial revisar los términos y condiciones de la TGMIA con la que se creó la marca objeto de estudio, para identificar restricciones, limitaciones o disposiciones sobre la propiedad de los signos generados.

Me gustaría precisar cómo los programas de IA crean o proponen una marca o logo. Generalmente, esto depende de los “*prompts*”, que son parámetros o directrices que el usuario proporciona para guiar la creación del signo; por su parte, la TGMIA, para su creación o propuesta suele utilizar una base de datos alimentada por una combinación de fuentes públicas y privadas, así como métodos de recopilación que incluyen entrenamientos e interacciones con otros usuarios.

Para hacer uso de la TGMIA, los usuarios deben aceptar los términos y condiciones particulares de cada plataforma para la creación de sus marcas. Así, surge entonces el debate sobre a quién corresponden los derechos o la titularidad de una marca generada mediante TGMIA. Desde mi perspectiva, esto depende de las disposiciones de cada



POR ADRIANA BURGOS

Titular del área de Propiedad Intelectual e Inversión Extranjera en Cassis, Chamlati y Madrazo. Maestra en Propiedad Intelectual e Innovación por la Universidad de San Andrés, Argentina. Especialista en Justicia Administrativa por el TEJA y en Propiedad Intelectual por la UNAM. Miembro del Comité de Signos Distintivos de a AMPPI.

plataforma. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT/DALL-E, se señala expresamente que el usuario generalmente conserva los derechos de propiedad sobre las entradas (*Input*) y los resultados (*Output*); por lo tanto, el cliente tiene el derecho de obtener su marca y ostentarse como el titular de la misma.

Sin embargo, la disposición anterior no es la generalidad, algunas TGMIA establecen diferencias entre el tipo de licencia otorgada al usuario o el tipo de cuenta que tienen; por ejemplo, si es de pago gratuita; generalmente, en la versión de pago, los derechos son conservados por los usuarios, mientras que, en la versión gratuita, el resultado (marca) podría considerarse como si fuere de “dominio público”. Por lo tanto, habría que analizar si al obtener su registro ante el IMPI, tendrá los efectos jurídicos de sacarla de dicho dominio público y otorgarle la exclusividad necesaria para su explotación comercial.

Existen otras plataformas que estipulan licencias regidas por *Creative Commons*, las cuales tienen disposiciones sobre el uso comercial del resultado. Por ejemplo, al incorporar alguna obra dentro del diseño, se corre el riesgo de que la marca generada por IA no pueda ser objeto de explotación comercial.

Por otro lado, ¿existe la posibilidad de que la TGMIA cree marcas idénticas o semejantes a las de otros usuarios? La respuesta es sí, podría ser posible, ya que los usuarios pueden insertar los mismos o muy semejantes *prompts*. En el caso de Wix, en sus propios términos y condiciones incluyen un descargo de responsabilidad al respecto, dejando claro que los logotipos creados podrían ser idénticos o semejantes a los de otros usuarios; incluso, se incluye un consentimiento expreso para el registro y utilización por otros usuarios de Wix de logotipos idénticos o semejantes, sin posibilidad de impugnar su validez².

Otra problemática que podría surgir es que, en el proceso de creación, la TGMIA incluya marcas preexistentes en el mercado, obras preexistentes o incluso la imagen de terceros. En la mayoría de las plataformas, en esos casos, la responsabilidad recae en el usuario, quien debe asumir los riesgos y las afectaciones hacia terceros; riesgos que es importante advertir a nuestros clientes.

Por su parte, cada vez más firmas de abogados ofrecen

servicios legales (Legaltech) que utilizan IA para realizar análisis de registrabilidad, solicitar y dar seguimiento al trámite administrativo ante la oficina de marcas. Entre los servicios destacados están **Huski.ai**, **Kangxin IP Platform** y en América Latina, **SIGNA**.

Dichos proveedores prometen no solo realizar informes de registrabilidad en minutos (en los aspectos fonético, gráfico y conceptual) tomando la base de datos pública de las oficinas registradoras de marcas, también analizan las hipótesis de impedimentos más comunes y algunos adicionalmente ofrecen alternativas para elevar las posibilidades de registro de los signos de interés, en sus propias palabras haciendo las veces de “un Go Daddy de las marcas”³. De igual forma, la mayoría ofrece ingresar la solicitud de marca; clasificar los productos y servicios (con base en la Clasificación de Niza) y realizar el seguimiento del proceso de registro de forma completamente automatizada.

Finalmente, diversas oficinas de marcas no se han quedado atrás y han desarrollado programas que utilizan IA para asistir a sus usuarios y examinadores. En algunos países, el examen de forma para el registro de marcas se realiza mayormente de forma automatizada, mientras que el examen de fondo ha mejorado gradualmente gracias a que aprende de la interacción y criterios introducidos por la propia autoridad. No obstante, a la fecha se requiere la supervisión humana de los examinadores.

Podemos imaginar que, en un futuro, usando IA4, se podrá: 1) crear marcas, 2) analizar su registrabilidad, 3) llevar el trámite administrativo para su registro y, una vez ingresadas a la oficina de marcas correspondiente, 4) realizar el examen de fondo y forma, y 5) emitirse el título o 6) la negativa de su concesión, sin que en alguna de dichas etapas se requiera la intervención humana.

Desde mi punto de vista, actualmente debemos abordar la IA no como una amenaza para nuestra profesión, sino como una herramienta estratégica que facilita la prestación de nuestros servicios; adicionalmente, su uso nos incentiva a ofrecer servicios de mayor valor añadido para nuestros clientes y nos impulsa a innovar.

1 Información obtenida de la página de Internet de Open AI (2024), <https://openai.com/policies/>

2 Información que se puede consultar en los puntos 2.1., 2.5 y 2.6 de los términos y condiciones de la página oficial de WIX (2024), disponible en <https://es.wix.com/about/logo-terms-of-use>

3 Información que se puede consultar en la página de “ASUNTOS:LEGALES” (2024), disponible en: <https://amp.asuntoslegales.com.co/consumidor/la-barrera-mas-grande-para-registrar-es-saber-si-ya-hay-otra-marca-identica-o-similar-3806175>

4 Información consultable en la página oficial de la OMPI https://www.wipo.int/about-ip/es/artificial_intelligence/search.jsp



LA HISTORIA DETRÁS DE LA MARCA



ALCATRAZ: LA INNOVADORA FUSIÓN DE RUGBY, RON Y REHABILITACIÓN EN SANTA TERESA



POR GRACIELA BENÍTEZ SUÁREZ

Abogada con especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México, actual miembro del despacho Jalife Caballero, es una profesional con experiencia en el manejo de asuntos legales empresariales, comprometida con el avance y la protección de los derechos en el ámbito de la Propiedad Intelectual, aportando su conocimiento y experiencia para fortalecer el marco legal y apoyar a instituciones y empresas en sus necesidades jurídicas.

La Fundación Santa Teresa, establecida en 1989, surge como el vehículo a través del cual Ron Santa Teresa canaliza sus iniciativas de inversión social en el municipio José Rafael Revenga, en el estado Aragua, Venezuela, con el propósito humanístico de convertir esta región en un modelo de desarrollo económico y social, la Fundación no solo busca alcanzar logros notables, también se enfoca en la manera en que estos se logran, fundamentando su trabajo en cinco valores profundamente arraigados en la filosofía de la compañía que reflejan su compromiso con la comunidad y la excelencia: **Humildad, Juego limpio y juego para ganar, Orgullo por lo que se hace, Trabajo en equipo y Transformación del entorno.** Estos principios no solo orientan cada una de sus iniciativas, sino que también subrayan la creencia de que el éxito auténtico solo puede alcanzarse en estrecha colaboración con la comunidad. Al mantenerse fiel a estos valores, la Fundación Santa Teresa trabaja para generar un impacto positivo y sostenible, demostrando que el verdadero progreso se construye con el respaldo y la participación activa de todos.

La Fundación Santa Teresa ha lanzado una iniciativa transformadora que desafía las nociones convencionales sobre la rehabilitación y reintegración social.



Entre sus múltiples iniciativas destaca el proyecto Alcatraz, un nombre que podría evocar imágenes de aislamiento y desesperanza, debido a su asociación histórica con la famosa prisión federal de alta seguridad, ubicada en la isla de Alcatraz en San Francisco, Estados Unidos.

Sin embargo, este proyecto en realidad representa una luz de esperanza y cambio, puesto que se ha convertido en un testimonio poderoso de cómo la intervención social puede no solo transformar vidas individuales, sino también revitalizar comunidades enteras.

El origen del Proyecto Alcatraz es una historia que, más allá de sus raíces en un desafortunado incidente, revive la fe en la humanidad y el poder de la transformación. En marzo de 2003, tres jóvenes delincuentes irrumpieron en la Hacienda Santa Teresa, una histórica finca ubicada en el municipio de Revenga, en el estado de Aragua, Venezuela. Este lugar es conocido por ser el corazón de la producción del ron premium venezolano por excelencia. La invasión, marcada por un robo con violencia, podría haber sido un episodio sombrío, pero en lugar de dejarse llevar por el desánimo, la Fundación Santa Teresa vio en este suceso una oportunidad para cambiar vidas y comunidades.

Alcatraz surge pues, como respuesta a la necesidad de ofrecer a los jóvenes una oportunidad genuina para cambiar sus vidas, una iniciativa destinada a transformar su pasado y a ofrecerles una nueva dirección a través de la reintegración social y el deporte, reescribiendo la historia con un final lleno de esperanza y redención. La Fundación Santa Teresa, conocida por su compromiso con el desarrollo integral de comunidades marginadas, identificó una brecha significativa en el sistema de apoyo para individuos en riesgo de exclusión social. En lugar de seguir los métodos tradicionales que a menudo fallan en proporcionar una verdadera reintegración, Alcatraz se diseñó como un ecosistema integral que aborda las necesidades educativas, laborales y emocionales de sus participantes.

Durante tres meses, los jóvenes participan en un programa intensivo diseñado para abordar de manera integral los desafíos que enfrentan, este enfoque multifacético combina trabajo intensivo, formación en valores, educación para el trabajo, práctica de rugby, asistencia psicológica y trabajo comunitario, con el objetivo de facilitar una reinserción social efectiva y sostenible:

1. **Trabajo Intensivo:** Los participantes se involucran en un régimen riguroso que les enseña la importancia del compromiso y la responsabilidad. Esta experiencia laboral les proporciona habilidades prácticas y un sentido de propósito, ayudándoles a construir una ética de trabajo sólida.
2. **Formación Integral en Valores:** El programa ofrece una educación en valores fundamentales como el respeto, la empatía y la integridad. Esta formación es crucial para transformar comportamientos y actitudes, promoviendo un cambio positivo en su vida cotidiana.
3. **Educación para el Trabajo:** Se proporciona capacitación profesional para preparar a los jóvenes para el mercado laboral. Esta educación incluye habilidades técnicas y blandas que aumentan sus oportunidades de empleo y su capacidad para contribuir de manera significativa a la economía local.
4. **Práctica de Rugby:** El rugby es una parte central del programa, actuando como un vehículo para enseñar disciplina, trabajo en equipo y liderazgo. A través del deporte, los participantes desarrollan habilidades interpersonales y de resolución de conflictos que son esenciales para su reintegración.
5. **Asistencia Psicológica:** El programa incluye apoyo psicológico para ayudar a los jóvenes a enfrentar y superar traumas, mejorar su bienestar emocional y desarrollar una mayor auto comprensión. Este apoyo es fundamental para el éxito de la reintegración y el cambio personal.
6. **Trabajo Comunitario:** Los participantes se involucran en actividades de trabajo comunitario, lo que les permite devolver algo a la comunidad y reforzar su sentido de responsabilidad social. Este componente ayuda a fomentar un sentimiento de pertenencia y contribuye al bienestar general de la comunidad.





El programa está diseñado para abordar dos de los problemas más graves que enfrenta la comunidad: la delincuencia y el desempleo. Al proporcionar a los jóvenes herramientas y oportunidades para mejorar sus vidas, el Proyecto Alcatraz busca reducir las tasas de delincuencia y aumentar la empleabilidad en la región. La combinación de formación en valores, habilidades laborales y apoyo psicológico ayuda a los participantes a superar barreras significativas y a integrarse exitosamente en la sociedad.

Debido a esto, el impacto del proyecto Alcatraz trasciende más allá de las instalaciones donde se lleva a cabo, ya que a través de la capacitación y oportunidades de empleo, el programa no solo transforma la vida de sus participantes, también impulsa el desarrollo económico de la región y ayuda a reducir la desigualdad social, toda vez que las personas que se rehabilitan a través de este proyecto, no solo encuentran nuevas oportunidades para sí mismos, sino que a menudo se convierten en líderes en sus comunidades y aplican las habilidades y conocimientos adquiridos a través del programa para impulsar cambios positivos, inspirar a otros y servir como ejemplos de éxito y superación, es decir, su contribución va más allá de su propia reintegración, generando un efecto multiplicador que beneficia a toda la comunidad, creando un entorno más seguro y próspero para todos.

En el ámbito de las iniciativas innovadoras para la reintegración social, destaca un enfoque singular que utiliza el rugby como herramienta clave. Este enfoque representa un ejemplo notable de cómo el deporte puede ser una poderosa herramienta para la reintegración y el cambio positivo en la vida de las personas.

El rugby, tradicionalmente es un deporte que promueve la disciplina, el trabajo en equipo, resiliencia y el respeto, lo que ofrece a las participantes habilidades de vida fundamentales, como la responsabilidad, la comunicación efectiva y la gestión del estrés, pues a través de la práctica de este deporte, los participantes desarrollan una mayor autoestima y una mejor capacidad para trabajar en equipo, habilidades esenciales para su reintegración en la comunidad, por ello se ha convertido en el núcleo del proyecto Alcatraz, no solo como un deporte, sino como una herramienta poderosa para la rehabilitación y la reintegración.

Este enfoque ha demostrado ser eficaz en varios contextos, ya que el rugby crea un entorno de camaradería y apoyo que ayuda a los participantes a superar desafíos personales y a reconstruir sus vidas. Además, la participación en el deporte ofrece oportunidades para el desarrollo de habilidades sociales y profesionales que son valiosas en el ámbito laboral y en la vida en general.

Una de las características más distintivas del proyecto Alcatraz es su asociación con el ron Santa Teresa, una marca emblemática de la región. El ron se integra en el programa de una manera cuidadosamente considerada, no solo como





un elemento cultural, sino como una herramienta para fortalecer la cohesión grupal y celebrar los logros alcanzados, ya que, en eventos y celebraciones relacionados con el rugby, el ron se utiliza, siempre de una manera responsable para fomentar un sentido de comunidad y camaradería entre los participantes.

Este uso del ron, lejos de ser meramente simbólico, está diseñado para reforzar los lazos entre los miembros del programa, ofreciendo un espacio para la celebración y el apoyo mutuo. La integración del ron, dentro de un marco de consumo responsable, refleja un enfoque consciente que respeta tanto la cultura local como el bienestar de los participantes.

No obstante, el proyecto Alcatraz no solo combina el rugby y el ron, sino que integra una serie de iniciativas destinadas a apoyar a los participantes en su proceso de rehabilitación, como se mencionó en párrafos anteriores, incluye formación laboral, educación y apoyo psicológico en donde cada participante tiene acceso a servicios de consejería esenciales para abordar problemas personales, en este sentido, el programa ayuda a construir una base sólida de autoestima y resiliencia, proporcionando una plataforma completa para una reintegración exitosa.

Al combinar estos elementos con un enfoque integral de apoyo y formación, el proyecto está demostrando que es posible convertir desafíos en oportunidades

y redefinir el significado del cambio social, pues Alcatraz brinda una segunda oportunidad a sus participantes iluminando el camino hacia un futuro más inclusivo y esperanzador.

En este contexto, el futuro de Alcatraz es prometedor, con planes de expansión y mejora continua, la Fundación Santa Teresa está comprometida a fortalecer y ampliar los programas existentes. La visión es crear un modelo replicable que pueda ser adoptado por otras regiones, extendiendo el impacto positivo de Alcatraz a nivel nacional e incluso internacional, promoviendo la incorporación de nuevas áreas de formación y la creación de alianzas con otras organizaciones.

En conclusión, Alcatraz, bajo el respaldo de la Fundación Santa Teresa, es más que un proyecto de rehabilitación; es una declaración de que el cambio es posible y sostenible. Al combinar formación técnica, apoyo emocional y una sólida red comunitaria, el programa está marcando el camino hacia un futuro más inclusivo y prometedor para aquellos que más lo necesitan.

En un mundo donde la marginalidad a menudo se convierte en un ciclo interminable, Alcatraz ofrece una ventana hacia un nuevo comienzo, demostrando que, con el apoyo adecuado, la resiliencia y el potencial humano pueden florecer incluso en los entornos más desafiantes.

Para conocer más sobre cómo puedes apoyar o involucrarte en el proyecto Alcatraz, visita Fundación Santa Teresa <https://fundacionsantateresa.org/alcatraz/>



Santa Teresa[®]
FUNDADA EN 1796

ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS DE LA EXPANSIÓN DEL MEZCAL: **ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD**



POR LUIS MIGUEL HERNÁNDEZ

Abogado independiente especialista en Denominaciones de Origen en México y Europa, ha vivido y estudiado durante 17 años en Bélgica, ha sido abogado de Grupo Modelo en Europa por más de 14 años.

Abogado del Consejo Regulador del Tequila en Europa y Asesor del Consejo Regulador del Mezcal por más de 15 años

Responsable de la protección del Tequila en Rusia, así como de la declaratoria de protección como denominación de Origen de la Raicilla y de la obtención de la declaratoria de Protección de la Indicación Geográfica Chicle de la Selva Maya de Quintana Roo y Campeche.

Desde tiempos ancestrales, comunidades aisladas de México producían mezcal a partir de una gran variedad de magueyes. Para muchos investigadores, es difícil pensar que comunidades alejadas y escondidas en las montañas hayan sido enseñadas a destilar por extranjeros. Por lo tanto, el mezcal es considerado una bebida que ha existido en México sin fronteras desde que los pueblos originarios aprendieron a producirlo y definitivamente antes del establecimiento del estado mexicano.

El único estándar de calidad conocido entre los destilados de agave llamados mezcal, cuya palabra proviene del náhuatl y que significa maguey cocido, era el conocimiento tradicional de cómo producirlo, qué plantas utilizar y con qué graduación alcohólica había de prepararse. Se extendieron bajo el nombre genérico de “vino mezcal”, denominado así por los españoles.

No fue sino hasta la globalización y el libre comercio internacional que empezaron a llegar ideas sobre la importancia de proteger estos productos, siguiendo el ejemplo de algunos países de Europa que ya habían implementado legislaciones para proteger las denominaciones de origen.

A pesar de ser un país tan rico en productos regionales, México no se destacó por tener conciencia del valor de los productos diferenciados por el origen. Como prueba de ello, actualmente cuenta con solo 18 denominaciones de origen y 7 indicaciones geográficas protegidas, comparado con Francia, que tiene más de 300 denominaciones de origen solo para vinos, 75 indicaciones geográficas en ese sector y 45 denominaciones de origen solo para quesos.

Ampliaciones y reducciones de territorios en las denominaciones de origen

Cuando una denominación de origen se vuelve popular, los productores intentan solicitar una ampliación del territorio para incluir nuevas áreas de producción. Un ejemplo de esto es que el área de producción de Champagne se ha ampliado en varias ocasiones. La última ampliación significativa tuvo lugar en 2008, cuando el Instituto Nacional de Origen y Calidad (INAO) aprobó la inclusión de 40 nuevas comunas en la región de Champagne¹.

El avance en las técnicas agrícolas y de producción también puede llevar a la ampliación de los territorios de las DO. Las mejoras en el conocimiento del suelo, el clima y las prácticas de cultivo pueden permitir la inclusión de nuevas áreas que previamente no se consideraban adecuadas. Un ejemplo de ello es la Denominación de Origen Calificada Rioja, que en 2017 permitió la inclusión de nuevas áreas en la denominación, después de un largo estudio que demostró que estos territorios tenían condiciones idóneas para la producción de vinos de alta calidad².

1 Institut National de l'Origine et de la Qualité. (2008). Expansión de la Región de Champagne. Francia.

2 Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. (2017).

En 2008, la región de producción del Parmigiano-Reggiano se amplió para incluir ciertas áreas históricamente vinculadas a la producción de este queso, pero que habían sido excluidas de la denominación original³.

En contraste, en algunos casos se pueden reducir las áreas de una denominación de origen. Un ejemplo de esto es el coñac en Francia. En los años 30, la región de producción de coñac fue reducida para excluir áreas que no cumplían con los estándares de calidad establecidos⁴.

Desde un punto de vista regulatorio, las ampliaciones requieren una mayor supervisión y regulación para asegurar la calidad, mientras que las reducciones pueden facilitar una mejor vigilancia de la producción y la calidad.

El impacto de las ampliaciones de territorio en el caso mezcal

Es importante establecer que la protección de la denominación de origen mezcal es diferente del mezcal. El mezcal existe desde antes del establecimiento del estado mexicano, mientras que la declaratoria general de protección se dio hasta 1994, 20 años después que la del tequila.

En 2018, se reformó la Ley de la Propiedad Industrial para incluir nuevas disposiciones facilitando la protección de indicaciones geográficas, un concepto que complementa y enriquece el de las denominaciones de origen. A pesar de los avances, la protección de las denominaciones de origen en México enfrenta muchos desafíos.

El territorio Mezcal

El Mezcal en su declaratoria de protección comprendía inicialmente solo cinco estados: Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí. Esta decisión fue vista como injusta, ya que muchas otras regiones donde se producía mezcal quedaron excluidas.

Solo hace falta ver este mapa publicado por Abisai Josué García Mendoza, del Instituto de **Biología de la UNAM en el Boletín UNAM-DGCS-045, Ciudad**

Expansión de la Denominación de Origen Calificada Rioja. España.

3 Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano. (2008). Ampliación de la Región de Producción de Parmigiano-Reggiano. Italia.

4 Bureau National Interprofessionnel du Cognac. (1936). Regulación de la Denominación de Origen Cognac. Francia.

Universitaria el 26 de enero de 2018, y donde se aprecia el territorio mexicano y la diversidad de agaves que se dan en el territorio mexicano.



La falta de reconocimiento de los derechos de los productores en las regiones excluidas llevó a una lucha por la reivindicación de su derecho a utilizar el nombre mezcal. Como resultado de lo anterior, se han generado ampliaciones al territorio de la denominación de origen mezcal, con derecho y sin derecho, y actualmente comprende 10 estados: Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Puebla y Sinaloa.

Al mismo tiempo, la globalización y el éxito del mezcal en mercados internacionales atrajeron a grupos de poder interesados en aprovechar el auge del mezcal.

El Consejo Regulador del Mezcal sabe que en la industria del mezcal “no están todos los que son ni son todos los que están”. Algunos municipios dentro del territorio de la denominación de origen han dejado de producir mezcal, mientras que otros fuera del territorio lo han producido siempre y con magueyes o agaves endémicos.

Ampliaciones a los estados de Aguascalientes, Morelos y Estado de México

Aguascalientes, Morelos y el Estado de México solicitaron la ampliación del territorio de la denominación de origen mezcal y el Consejo Regulador del Mezcal se opuso a estas ampliaciones argumentando validamente que la inclusión de nuevos territorios desestabilizaría la industria y requeriría recursos significativos para la certificación. Hay que tomar en cuenta que el mezcal tiene un territorio casi del tamaño de España, 502,000 kms cuadrados.

Las denominaciones de origen no son derechos que se adquieren sino derechos que se reconocen, hay que ampliarlo, pero también reducirlo cuando sea necesario.

No hay políticas públicas que apoyen a los consejos reguladores y los fortalezcan ya que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial considera a las denominaciones de origen como bienes nacionales y no habla de consejos reguladores.

Por otro lado, hay que considerar que el control a través de las Normas sobre las denominaciones de origen no son solo un asunto de salud pública, sino de calidad y tradición cultural.

Habría que excluir de la Denominación de Origen a todos aquellos que durante más de 25 años no han producido mezcal, como algunos municipios de San Luis Potosí, Durango o Tamaulipas. Por otra parte, habría que dejar entrar a aquellos territorios que demostraran que han producido mezcal por más de 25 años.

Cada estado debería tener su propio consejo regulador regional que dependiera del central y cada estado debería apoyar económicamente a dichos consejos regionales en la certificación y otorgarles una indicación geográfica por cada estado, pero siempre soportados por la única denominación de origen general llamada Mezcal.

Los organismos de certificación actualmente autorizados erróneamente para certificar mezcal deberían convertirse en unidades de inspección, quedando solamente un Consejo Regulador por encima que supervise los trabajos de las unidades de inspección y sea éste el que otorgue los sellos de certificación de la denominación de origen si buscamos verdaderamente tener denominaciones de origen.





DIPLOMADO PIERRE LEROY

Diplomado de alta especialidad en
denominaciones de origen y
patrimonio cultural inmaterial



23 de Septiembre 2024 al 9
de Abril del 2025.



55 5481 6988



ipidecdiplomadopl.com



<http://www.ipidecdiplomadopl.com/>

IMJUS





ASPECTOS RELEVANTES AL ADQUIRIR UNA FRANQUICIA

*Una franquicia es una importante decisión de vida. Para nosotros los latinos es como casarse o comprar tu primera casa. Es una decisión a largo plazo que tiene que ver con nuestro plan de vida y el de nuestra familia, sería irresponsable tomar una decisión a la ligera. De hacerlo tendremos que afrontar las consecuencias y no llamarnos a sorpresa, nada de que me engañaron; es tu patrimonio y, por lo tanto, es tu responsabilidad cuidarlo. Hay que decidir a qué nos queremos dedicar los próximos años de nuestra vida. Antes de tomar esta decisión capacítate, infórmate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
El Zar de las Franquicias.*

Es indudable que la franquicia es el modelo de aceleración de negocios más importante del mundo de los últimos 50 años, pero ello no se puede traducir como “garantía de éxito”. Si quieres tomar una decisión inteligente al adquirir una franquicia, tienes mucho trabajo por hacer. Ten cuidado porque existen muy buenas oportunidades, pero también gente muy abusada que se encuentra al acecho de tu dinero y que parece pato, camina como pato, pero no necesariamente es una empresa preparada para franquiciar su modelo de negocio y brindarte la asesoría y el apoyo necesario para lograr que tengas éxito al invertir, operar y administrar su marca en tu territorio, por lo tanto, no es pato.

El éxito de una empresa franquiciante debe estar basado en dos pilares fundamentales, el primero se trata de que el franquiciatario haga dinero y se vendan más franquicias y que el modelo sea financieramente tan rentable



POR JORGE VALENCIA

Presidente del Instituto Latinoamericano de la Franquicia

Mejor conocido como El Zar de las Franquicias “FranchiseZar®”.

Es Speaker Internacional. Ha impartido más de 500 conferencias en México e Iberoamérica en temas de franquicias, negocios y emprendimiento.

Cuenta con la Certificación CFE (Certified Franchise Executive) en USA por la International Franchise Association (grado de excelencia internacional en Franchising. Socio Fundador del Instituto Latinoamericano de Franquicias y de Grupo Interfranquicias México & Latam.

Especialista en franquicias gastronómicas. Conductor de radio y TV.

Creador del concepto “La Fórmula de la Franquicia”.

www.interfranquicias.mx/el-zar-de-las-franquicias/

@FranchiseZar

que aun compartiendo las ganancias sea un buen negocio para ambas partes, y el segundo es de que el franquiciante arme un modelo para que funcione donde y con quien sea, que arme un SISTEMA (know-how) que fomente que el franquiciario crezca exponencialmente, garantizando la correcta aplicación de los estándares operativos, la estandarización del producto y el servicio de frente al cliente.

He escuchado infinidad de veces en medios de comunicación, en voz de algunos de mis colegas, de abogados, de asociaciones y de empresarios franquiciantes, que México es una potencia en franquicias, que somos uno de los países más desarrollados en este tema, que contamos con un sector que se encuentra en madurez, etc., permítanme diferir de esto, ya que no solo no creo que esto sea cierto; por el contrario, considero que no ha llegado ni siquiera a la adolescencia, aunque como todo adolescente seguimos experimentando, creciendo y aprendiendo de nuestros mayores, mercados realmente maduros como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Brasil, etc., en donde la ley sí es la ley.

Se dice que existen más de mil franquicias -dependiendo quien las cuente, o de quien venga el discurso, -algunos dicen que hasta 1500- y al no contar con un padrón oficial, pues no sabemos dónde andan, que hacen, ni de qué nivel son muchas de ellas, la mayoría con una marca poco posicionada y de muchas otras no se tiene registro de que hayan tenido una asesoría adecuada para “convertir” su negocio y estar en posición de otorgar franquicias con responsabilidad. No hemos terminado de comprender que hacer tacos por 50 años no es lo mismo que tener éxito en el negocio de ser franquiciante.

De acuerdo a un estudio realizado en el Instituto latinoamericano de la franquicia, el 72% de las empresas que se inician como franquicias en México fracasan en este nuevo negocio antes del año 5, y solamente el 6% de las empresas franquiciantes en México cuentan con más de 100 unidades y más de 10 años como franquiciantes.

Por otro lado, no contamos con una normativa oficial que diga cual es el proceso de conversión de una empresa a franquicia basada en normas internacionales y códigos de ética internacionales, la ley es ligera, la banca no participa, las asociaciones no representan y falta mucho trabajo para que las autoridades se interesen en apoyar al sector que tantos empleos y tanta derrama económica produce en la economía nacional y mundial.

El éxito de una empresa franquiciante esta basado en generar franquiciarios financieramente exitosos, felices con la marca, multiunidades y perdurables en el tiempo.

FranchiseZar.

Existen muchos mitos alrededor del modelo de franquicia los cuales no debes creer. Lo cierto es que la causa más común por la cual fracasa un franquiciario es la percepción errónea de que la franquicia es un negocio seguro y de poco trabajo. Aquí te comparto algunos de los mitos que más me llaman la atención en Latinoamérica: Las franquicias son un negocio probado; contratas un encargado y el negocio se maneja solo; se operan a larga distancia; el 95% de los negocios independientes fracasan al año 2 de vida mientras que las franquicias duran en promedio 5 años de vida; no dejan opinar; invertir en una franquicia es carísimo; es para que mi junior o mi esposa se entretengan; lo que quieren es venderme todo y ganarle a todo; mejor pongo mi propio negocio así no pago regalías al fin yo ya tomé un curso de café ¿para qué quiero la marca?; puedo entrar en una franquicia, aprender y crear otro negocio con lo que aprendí y no pasa nada al fin estamos en México. Y etc., etc., etc.

¿En qué debo fijarme? Todas parecen iguales. Paciencia, seleccionar un buen sistema de franquicia lleva tiempo en cada una de sus etapas, no trates de apresurarte, toma el tiempo necesario para investigar y conocer tus diferentes opciones antes de tomar una decisión.

Un proceso de otorgamiento de franquicia toma meses, una vez que das inicio a la solicitud formal, hay un proceso de espera para saber si tienes el perfil inicial para que el Franquiciante decida sentarse a platicar contigo respecto de la posibilidad de que seas Franquiciario de su sistema, un proceso de visitas para conocer a detalle el sistema y despejar las dudas, un proceso de estudio de la documentación legal y financiera, un proceso de elaboración de contrato y un proceso de búsqueda de local.

Iniciar un negocio franquiciado no es un proceso rápido, se necesita tiempo y dedicación. Es necesario seguir un proceso durante el cual podrás evaluar cada modelo que sea de tu interés, al tiempo que ellos evalúan tu candidatura. En mi experiencia he visto que mientras más complicado y riguroso se vuelve el proceso, más sería demuestra ser la empresa. Desconfía de las franquicias que son muy “facilitas” para “venderte” su franquicia, o no saben, o son poco serias.

10 pasos para seleccionar la mejor franquicia:

1. Hacer un autoanálisis.
2. Hacer un modelo de negocio-vida.
3. Investigar, investigar, investigar.
4. Determinar 3 opciones y enviar expediente inicial.
5. Entrevistarse con el franquiciante y su personal. Asistir a un Discovery Day.
6. Visitar unidades y hablar con el mayor número de franquiciatarios. Evalúe su perfil con el de los Franquiciatarios con los que platicó. Vive el negocio antes de firmar. Una práctica que algunos Franquiciatarios en Estados Unidos realizan es trabajar para una unidad de la Marca en una ciudad diferente a la suya, hablando con el Franquiciatario y comentándole su intención de ingresar al sistema, con esto obtienen información de primera mano. Esta es la forma más sencilla de saber si el negocio es lo que estás buscando, las horas que inviertas en trabajar para otro serán invaluable porque tendrás la oportunidad de experimentar la franquicia antes de invertir tu dinero.
7. Analizar los documentos de divulgación.
8. Analizar la viabilidad del producto en mi mercado.
9. Hacer escenarios financieros con datos de tu ciudad y tu local.
10. Analizar exhaustivamente la información legal.

¿Qué es el Discovery Day?

Antes de firmar, una práctica recomendable es pasar un tiempo conociendo la empresa, todos sus departamentos y su personal, así como sus puntos de venta y sus métodos de operación desde las trincheras, seguramente el Franquiciante te pedirá que firmes una carta de confidencialidad. Ten cuidado con los Franquiciantes que no te permitan el acceso a sus instalaciones. Un Franquiciante serio estará interesado en que conozcas todo su sistema antes de firmar. La visita te dará una idea de que tan preparado está el franquiciante y su personal para atender franquiciatarios, si cuenta con instalaciones y personal para ello, si tienen una planeación del día, etc.; o si solo te atenderá en el restaurante y te dejará con el gerente para que te explique.

Algunas de las preguntas que te interesa hacer a los Franquiciatarios actuales son: ¿Estás satisfecho con la selección del sistema de franquicia?, ¿Se cumplieron tus expectativas?, ¿La capacitación que

recibiste fue suficiente para iniciar la operación del negocio?, ¿El equipamiento utilizado es el adecuado para la operación?, ¿Los manuales de operación que te entregaron han sido de utilidad?, ¿La asistencia técnica proporcionada te ha sido de utilidad?, ¿Piensas renovar el contrato una vez que se termine?, ¿Qué aspectos del sistema no te agradan?, ¿Qué diferencia de opinión has tenido con el Franquiciante?, ¿En cuánto tiempo el negocio alcanzó su punto de equilibrio y en cuánto tiempo empezó a dejar ganancias?, ¿Cuál es el trabajo más importante que realizas en el día a día?, ¿Aconseja esta franquicia para nuevos inversionistas? ¿Cómo se han resuelto las diferencias?

Los documentos de divulgación te proporcionan la información básica sobre su sistema de franquicias, con la finalidad de que puedas evaluar antes de firmar cualquier acuerdo. La información mínima que por ley debe ser proporcionada es la que se menciona en el reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 245 y el 65 de su reglamento, esta información te debe ser proporcionada mínimo 30 días antes de la firma del contrato de franquicia. Cada franquicia presenta tanto detalle de información como desea, por supuesto, que entre mayor detalle en la información expuesta es mejor. Se puede detectar un sistema más maduro y responsable que entiende que entre más información se les proporcione a los prospectos, menor será la posibilidad de que un prospecto inadecuado siga en el proceso. Como este documento se entrega a candidatos, personas que todavía no han decidido realizar un compromiso y como contiene información confidencial sobre el sistema de franquicia y su funcionamiento, regularmente te pedirán que firmes una carta de confidencialidad respecto de la información recibida.

El récord de información que has estado realizando durante la investigación te será de gran utilidad para corroborar que la información que te proporcionaron y los acuerdos verbales realizados durante el proceso sean cumplidos, todo lo que el representante del Franquiciante te diga en el proceso de otorgamiento, cuotas, territorios, prórrogas, etc., carecerá de valor si no está dentro del contrato de franquicia. Estudiar el contrato a profundidad puede ser un trabajo bastante técnico para el cual necesitas apoyarte en un abogado con los conocimientos especializados en Propiedad Intelectual y mucha experiencia en franquicias, tu tía con carrera de laboral no te será de mucha ayuda.

No hay que ser impulsivo, invertir en una franquicia es un tema de negocios, por lo tanto, es necesario realizarlo con la cabeza fría.

10 errores más comunes que se cometen cuando se “mal gasta” en una franquicia sin la preparación adecuada:

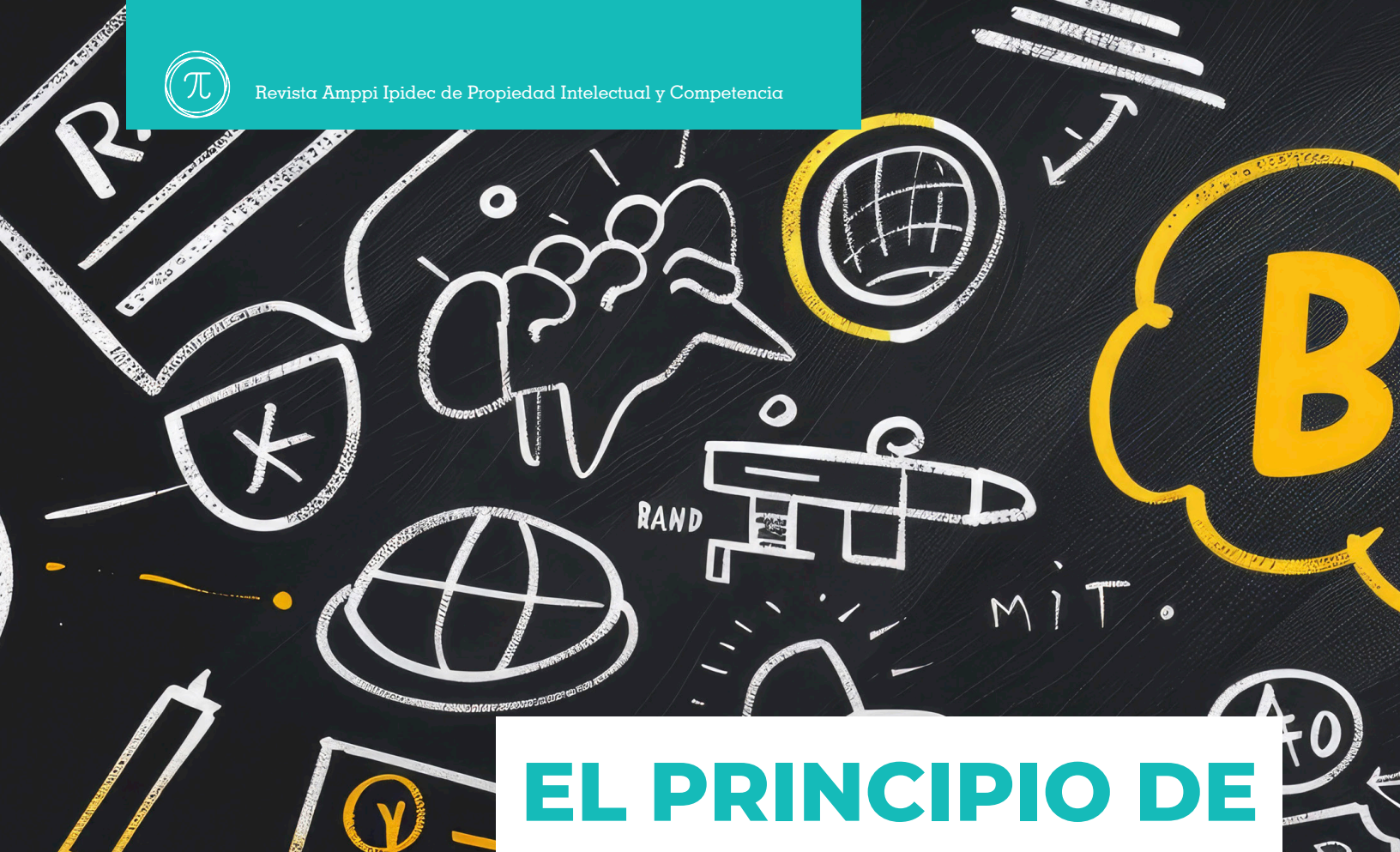
1. No entender cómo funciona el modelo. Hay que capacitarse en el Diplomado Internacional de Franquicias del Instituto Latinoamericano de la Franquicia.
2. Escoger el giro erróneo.
3. No investigar lo suficiente.
4. Minimizar el riesgo y subestimar el capital de arranque. Subestimar la inversión y la rentabilidad basado en los números que nos brinda el franquiciante.
5. Dejarse llevar por un gran producto ganador en vez de fijarse en un gran sistema que haga ganar dinero a sus franquiciatarios.
6. No contar con el tiempo disponible para administrar el negocio.
7. Ser rebelde. Las personas muy creativas o demasiado independientes como para seguir un sistema de trabajo se sienten ahogados como franquiciatarios.
8. Escoger impulsivamente la localización.
9. No entrevistarse con los dueños y/o con la gente que toma las decisiones (saltándose a los vendedores de humo) y estar alineados con sus valores y visión del negocio. Cualquier decisión de negocios que tome el dueño de la empresa impactará directamente en nuestra unidad franquiciada.
10. Confiar en lo que nos dice el vendedor de humo y pensar que no necesitamos ayuda externa especialmente para el análisis de la documentación legal y financiera, y que nosotros somos capaces de realizar esta tarea con un altísimo grado de especialización solos, es el mayor error.

Regularmente me preguntan **¿Cuál es la mejor Franquicia?** La mejor Franquicia (para ti) será entonces la que mejor se adecúe a tu perfil personal, a tus objetivos y preferencias profesionales y personales,



a tu pasión (giro), aquella en la cual puedas aprovechar tus habilidades y talentos, a las necesidades de tu familia, para la que te alcance sin poner en riesgo el futuro de tus hijos; no basta tener ganas de ser empresario y que te encante el café, hay mucho más que considerar; por lo tanto no hay receta secreta, esto es como el matrimonio, debes encontrar tu media naranja y si te equivocas, las consecuencias serán desastrosas ya que no existen divorcios donde no haya bajas considerables.

Decídetes y piénsalo bien antes de iniciar un negocio, piénsalo bien antes de iniciar una carrera en el “maravilloso” mundo de las franquicias, piénsalo bien antes de dejar tu trabajo para perseguir un sueño, piénsalo bien antes de comprometer las colegiaturas y cambiar tu forma de vida y el de todos en tu casa, piensa bien el giro de negocios en el cual quieres incursionar, por que cuando los empleados no lleguen el que va a tener que planchar las camisas o hacer los tacos serás tú. Volverse dueño de un negocio no es cuestión de ocurrencias o sueños, es un tema financiero. ¿Ya investigaste? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya te dio permiso tu esposa? ¡Decídetes!



EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LAS MARCAS Y EL METAVERSO



POR ANTHUA RAMÍREZ VARGAS

Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, de donde egresó con Mención Honorífica. Especialista en Derecho de la Propiedad Industrial por el Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia (IPIDEC) y maestrante en la Maestría de Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Socio del Despacho Arvizu IP en la Ciudad de México. Catedrático de la materia Derecho de la Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual

En fechas recientes, se han presentado solicitudes de registro de marca que desean distinguir activos digitales, tales como NFT, o productos virtuales que serán empleados en el metaverso. En el presente artículo analizamos cómo es que el principio de especialidad de las marcas impacta directamente en dichas solicitudes y, en general, al derecho marcario aplicado en el metaverso.

El metaverso y las marcas

Una marca puede ser conceptualizada como un signo perceptible por los sentidos, que puede ser representada en forma tal que no queden dudas respecto al alcance de su protección y que distingue productos o servicios de otros existentes en el mercado. Su uso exclusivo se adquiere mediante el registro ante la autoridad nacional de propiedad industrial (por ejemplo, en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o IMPI).

Tradicionalmente, se ha entendido que las marcas son regidas por varios principios, entre los que encontramos el de territorialidad (su protección está limitada a un Estado o región, atendiendo a su forma de solicitud),

RAND

temporalidad (pues cuentan con una vigencia determinada en la legislación de cada Estado) y, el que más importa para nuestro estudio, el de especialidad.

El principio de especialidad en materia de marcas implica que los productos o servicios que son distinguidos por aquellas pueden ser clasificados en una Clasificación Internacional, la cual deriva del Arreglo de Niza para la Clasificación Internacional de las Marcas, la cual cuenta con 45 clases internacionales, siendo 34 correspondientes a productos y 11 a servicios. En nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, encontramos el fundamento del principio de especialidad en el artículo 176. Asimismo, encontramos disposiciones especiales en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, esto en el artículo 59.

Por lo anterior, podemos establecer que gracias al principio de especialidad es posible que existan marcas muy semejantes, incluso idénticas, en el comercio, siempre y cuando distingan productos o servicios distintos y no relacionados. Asimismo, el principio de especialidad dota de certeza a los consumidores e igualmente, garantiza que los productores, comerciantes y prestadores de servicios incurran en prácticas monopólicas, pues se define claramente el mercado hacia el que se dirigen sus productos o servicios.

Ahora bien, el concepto de metaverso, si bien se ha popularizado en épocas recientes, lo cierto es que ya existía desde, por lo menos, principios de la década de los noventa del siglo anterior¹.

Podríamos conceptualizar al metaverso como un espacio virtual generado lógicamente por un equipo informático, en donde se simula un mundo o incluso universo alternativo, empleando para ello elementos recreados de la realidad. Y, al tratarse de una recreación de la realidad, entonces encontramos en ella muchos aspectos del “mundo real tales como objetos de uso común, paisajes, sitios históricos y, por supuesto, representaciones digitales de obras artísticas y marcas. Es por esta razón que la Propiedad Intelectual no puede ser ajena a esta tendencia cada vez más creciente y, en un futuro no muy lejano, ofrecer soluciones a los complejos problemas que surgen con el uso de estos derechos en el metaverso. A continuación, expondremos uno de estos problemas y trataremos de brindar una solución.

¹ Mariza de la Mora señala que el término fue descrito por primera vez en la novela *Snow Crash* de Neal Stephenson, publicada en 1992, de la siguiente forma: “Un Universo generado informáticamente, que el ordenador dibuja sobre el visor y lanza a través de los auriculares”. Véase: De la Mora, Mariza. “La inmersión de la Propiedad Intelectual en el Metaverso”, en *Foro Jurídico*, Núm. 226, Julio 2022, pp. 18-19.

El registro de marcas usadas en entornos virtuales

Como puede apreciarse, el tema a tratar es sumamente amplio y exige consideraciones de diversa naturaleza. Empero, el presente sólo busca abordar una problemática particular, que ha sido motivo de reciente consulta por parte de algunos clientes y personas interesadas en esta materia: el registro de marcas que serán empleadas exclusivamente en entornos virtuales.

En su Edición más reciente, la Clasificación de Niza ya incluye, por ejemplo, entradas para productos que están respaldados en su origen por NFT² o Blockchain³ como servicio. Es decir, se advierte una clara intención de los Estados por establecer reglas claras respecto a los novedosos conceptos que van surgiendo día a día como consecuencia del uso de las TIC.

No obstante, también se advierte que no existe ninguna entrada en la Clasificación respecto a los productos o servicios en el metaverso, lo que sugiere que existen muchas interrogantes sobre este particular y que las Oficinas de Propiedad Industrial no cuentan con criterios claros y homogéneos sobre la protección de los signos distintivos empleados en entornos virtuales.

Al respecto, podemos identificar que la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) publicó un artículo en su Revista, donde se aborda parte de esta problemática⁴, aunque, lejos de plantearse soluciones concretas, únicamente genera un mayor número de interrogantes. En efecto, durante el desarrollo del artículo, se explica que los titulares de marcas han buscado protegerlas en entornos virtuales mediante el registro en diversas clases de la Clasificación de Niza, para distinguir productos virtuales descargables (clase 9), tiendas donde se realiza la venta de productos virtuales (clase 35), servicios financieros, incluyendo tokens digitales (clase 36), servicios de entretenimiento (clase 41), provisión de artículos virtuales no descargables y NFT (clase 42). No obstante, existen empresas que no desean seguir esta estrategia y optan por emprender acciones legales en caso de un uso no



autorizado de sus signos en entornos virtuales y se señala el ejemplo de la empresa francesa Hermès, la cual emprendió medidas legales en contra del uso no autorizado de su signo como un NFT.

Entonces, siguiendo estas dos posturas podríamos establecer que existen dos estrategias muy claras de protección de las marcas ante el inminente desarrollo y empleo del metaverso: por un lado, el registro del signo distintivo en diversas clases internacionales usualmente asociadas con entornos virtuales (por ejemplo, clases 9, 35, 38, 41 y 42); y, por el otro lado, el ejercicio de acciones legales con independencia de que la marca se encuentre registrada en alguna de las clases anteriormente señaladas.

Lo anterior nos enfrenta, necesariamente, a nuevas problemáticas de cara a nuestros clientes: ¿cuál es la estrategia correcta que debemos seguir para garantizar el máximo de protección? ¿Cómo declararíamos el uso de marcas que son empleadas en el metaverso?

Problemáticas reales para mundos virtuales

Analicemos las estrategias antes señaladas, comenzando por la del registro en diversas clases internacionales. Como se ha precisado, el principio de especialidad garantiza protección al consumidor y evita, en buena medida, que existan apropiaciones monopólicas de signos empleados habitualmente en el comercio o sector servicios del que se trate. Por tanto, pueden existir marcas en el “mundo real” que, de no registrarse para productos o servicios ofrecidos o prestados en el metaverso, pueden ser empleadas por terceros en dichos ambientes virtuales.

2 Por sus siglas en inglés, “Tokens No Fungibles”. Encontramos, por ejemplo, que imágenes descargables autenticadas con los NFT se encuentran en la clase 9 internacional, mientras que una prenda de vestir igualmente autenticada mediante un NFT se ubica en clase 25 internacional.

3 El Blockchain puede entenderse como un medio de autenticación de información descentralizado y sumamente seguro, que emplea una tecnología que genera bloques conformados por la información de los bloques previamente creados para garantizar su integridad.

4 Al respecto, consultar: Park, Kathryn. “Trademarks in the Metaverse”, WIPO Magazine, March 2022. El artículo íntegro es visible en el siguiente link: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/01/article_0006.html



Esta hipótesis se nos presenta con algunos inconvenientes. Un ejemplo de ellos sería la declaración de uso de la marca, la cual, en nuestro país, ocurre al tercer aniversario de la concesión del registro, así como en cada renovación del registro de la marca. Si bien es cierto la declaración de uso es un trámite realizado bajo protesta de decir verdad y no debe acompañarse de pruebas de tal uso, lo cierto es que el titular debe contar con las evidencias de tal uso para evitar un procedimiento, por ejemplo, de caducidad o para iniciar un procedimiento de nulidad por el uso previo de su signo. Sin embargo, muchas empresas no ofrecen los productos ni prestan los servicios distinguidos directamente, pues no son empresas que realicen estas actividades hacia terceros, sino que buscan proteger sus propias actividades y de cierta manera blindarse frente a terceros, lo que implicará que acreditar un uso de productos o servicios tan específicos sea difícil o prácticamente imposible en el peor de los casos.

En el segundo escenario, es decir, la defensa de derechos incluso cuando la marca no ha sido registrada en clases correspondientes a entornos digitales, enfrentamos igualmente dificultades. En México no existe una disposición expresa que especifique los derechos exclusivos que corresponden al titular de una marca, por lo que los abogados especialistas y autoridades debemos realizar interpretaciones al texto legal vigente intentando dilucidar si tales derechos exclusivos permitirían, por ejemplo, impedir el uso de una marca en el metaverso. En opinión de quien suscribe, esto es posible, siempre y cuando el producto o servicio representado en el entorno digital sea idéntico o similar al que se ofrece o presta en la vida real, lo anterior realizando una analogía con cualquier tecnología emergente y disruptiva del pasado; es decir, si el titular de una marca puede impedir que

ésta sea empleada en radio, televisión o una página web sin autorización, ¿por qué no contaría con facultades de impedir su uso en el metaverso?

Asimismo, encontramos que, por su poca experiencia y falta de criterios, las Autoridades podrían cometer errores que los lleven a transgredir los principios rectores e ir más allá del principio de especialidad. Por ejemplo, en un caso reciente, se solicitó el registro de una marca para distinguir “skins”⁵ en la clase 9 internacional y el IMPI citó como anterioridad oponible una marca en clase 25 internacional, argumentando que existía semejanza en grado de generar confusión. Así, podemos apreciar que la Oficina de Propiedad Industrial mexicana comienza a adoptar un criterio respecto al registro de marcas que se usarán en el metaverso. Lo anterior incluso podría dar paso a un criterio que implique la consideración de relacionar productos del “mundo real” con los virtuales, de la misma manera que es posible relacionar servicios con productos o productos con otros productos presentes en la Clasificación de Niza. No obstante, para que dicho criterio pudiera sustentarse fehacientemente ante todos los usuarios y titulares de las marcas, debería obrar en fuentes jurisprudenciales, situación que aún se vislumbra lejana, pues se requeriría una multiplicidad de casos litigados ante los Tribunales de nuestro país, lo que, hasta donde es de mi conocimiento, no ha ocurrido.

El empleo de marcas en el metaverso constituye una realidad que no puede ignorarse.

Estamos en tiempo para prever las diferentes problemáticas que pueden surgir con el uso o registro de marcas en entornos virtuales y, para ello, debemos hablar abiertamente de tales problemáticas. En el presente caso se aborda sólo una de ellas, pero se han dejado de lado otras que son, igualmente, importantes.

Sin duda alguna, esta temática debe ser abordada por los especialistas de la materia y debemos trabajar en conjunto con nuestras Autoridades, a fin de responder a las necesidades de nuestros clientes presentes y futuros, así como garantizar un entorno virtual sano y seguro para los titulares de los derechos de Propiedad Industrial.

⁵ Productos cosméticos que se colocan sobre un personaje virtual y que pueden o no representar productos del mundo real. También el término es empleado para designar a una especie de traje o disfraz que se coloca sobre dichos personajes, para representar a una figura del “mundo real”.

DETRÁS DE LA VERDAD Y CON LA VERDAD POR DELANTE. ¿POR QUÉ REGISTRAR LAS TESIS DE GRADO?

«...y cuando se va *tras* de la verdad, con la verdad por delante, llegas a donde tú quieres llegar. Sobre todo, la cosa del canto; en todas las Artes, pero especialmente, el mensaje del cantar.» Chavela Vargas antes de interpretar el famoso son istmeño *La Ilorona*, Madrid, 1993.

Discrepo un poco de la cita en el epígrafe. No en la parte de ir *tras* la verdad y con la verdad por delante. No. ¿Quién soy yo para llevarle la contraria a la gran Chavela Vargas? Me explico: creo que no siempre

llegas a donde **quieres**; pero a donde llegues, si es yendo detrás de la verdad y con la verdad por delante, **llegarás bien**...y ese estado mental y espiritual nadie te lo puede arrebatar.

A este punto de arranque te preguntarás, lector: ¿Qué tiene que ver esa palabra, “la verdad”, con las tesis de grado? La respuesta, en una palabra: **todo**.

Empiezo con señalar que el punto de culminación del esfuerzo de una persona estudiante al concluir



POR SARA JANETH ESQUIVEL SOTO

Profesora de la asignatura de Propiedad Intelectual en la Universidad de Guanajuato y Coordinadora de Propiedad Intelectual en la Oficina de la Abogacía General. Maestra en Justicia Constitucional con campo de estudio centrado en el análisis constitucional del Derecho Intelectual sara.janeth.esquivel@gmail.com

algún programa académico es el reconocimiento de estudios y la obtención de grado correspondiente. Para la obtención de algunos grados, tales como maestrías o doctorados, resulta necesaria la presentación de una tesis y eventualmente, defenderla en un examen de grado. Es necesario revisar en cada institución de educación superior y en el programa académico correspondiente, las modalidades de titulación.

Una tesis es un trabajo de investigación, el cual es desarrollado por la persona estudiante con la orientación y acompañamiento de un director de tesis, con el objetivo de que, a través de una metodología de investigación, desarrolle el tema que haya elegido para investigar, probar una hipótesis y dar conclusiones. Este trabajo reflejará la capacidad analítica de la persona estudiante, su potencial para investigar, y su desarrollo intelectual, entre otras cuestiones importantes en un aspirante a determinado grado académico.

Considero, querido lector, que no es solo el trabajo de investigación en sí mismo, es más allá. Es persistir en un camino de estudio, investigación, un constante proceso creativo movido por la maquinaria de la curiosidad, la creatividad, el rigor y continuidad. Todo esto materializado en la literalidad de una tesis. Para lograr lo anterior son requeridas diversas cosas, pero principalmente de dos importantes factores para quien esto escribe: la lectura y la incesante investigación, que lleva implícito el descubrimiento de nuevos puntos de vista diferentes a los que creía, y su aceptación. Entonces, será necesario para quien realice una tesis la pasión por la lectura y la gallardía en los comienzos.

Ahora bien, si la persona estudiante ha elegido un programa académico en el cual para obtener el grado es necesario realizar una tesis y defenderla en un examen de grado, es trascendente que conozca la importancia del registro de la tesis ante el Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor -INDAUTOR- de la Secretaría de Cultura federal, autoridad competente en la aplicación administrativa del Derecho de Autor.

Los efectos del registro de obra ante el INDAUTOR son declarativos de derechos y tienen la presunción de autoría a favor de quien haya sido señalado como autor en la solicitud de registro de obra y posteriormente, en el certificado de registro de obra. Entonces si los efectos son declarativos y no constitutivos de derechos, ¿por qué registrar la tesis? Te daré tres importantes razones:

1. Presunción de autoría

Algunas legislaciones, como la de nuestro país, contemplan el “...registro de la producción intelectual con un fin meramente declarativo y no constitutivo de derechos, se establece otra presunción también *iuris tantum*, en favor de quien aparezca en dicho registro como autor, productor u otro titular de Derecho Intelectual.”¹. Lo que antecede lo vemos recogido en los artículos 5 y 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor.²

Lo anterior obedece a una importante cuestión: “... la presunción legal de autoría (...) conforme al a. 15.1 del Convenio de Berna, que refiere que “...es autor quien publica primero la obra bajo su nombre...”³. Así, quien publica primero es quien tiene a su favor esta presunción legal de autoría, de acuerdo con el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas⁴, documento a nivel convencional

1 Antequera Parilli, Ricardo (1993). “Los autores de las obras literarias y artísticas/La obra como objeto del derecho de autor” en la Memoria del Seminario sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para Jueces Federales Mexicanos organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Educación Pública y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del 12 al 14 de julio de 1993, 91 p. disponible en: https://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/Publicacion_oficial/MEMORIA_SEMINARIO SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS/Memoria_3.pdf y https://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/Publicacion_oficial/MEMORIA_SEMINARIO SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS/Memoria_1.pdf

2 Artículos 5 y 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de mayo de 1998:

Artículo 5.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

Artículo 168.- Las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

- Lo resaltado es propio.

3 De la Parra Trujillo, Valentín Eduardo. “Plagio de tesis y derechos de autor” en la publicación periódica El Universal, 25 de enero de 2023, disponible en <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/eduardo-de-la-parra-trujillo/plagio-de-tesis-y-derechos-de-autor#:~:text=%E2%80%9C%2%A1Plagiarlo!%E2%80%9D%2C%20fue,primero%2C%20pero%20atribuy%C3%A9ndose%20su%20autor%2C%20Aa>

4 Texto vigente del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, firmada el 9 de septiembre de 1886, completada en París el 4 de mayo de 1896, revisada en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completada en Berna el 20 de marzo de 1914, revisada en Roma el 2 de junio de 1928 y revisada en Bruselas el 26 de junio de 1948, disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8IOw3ky6dcJQdRxorGIJik9ryZ1PL/ukyaviGAG3x-6DZ4Oga9Au9JthXeNnfbJ/gzr/tSA=#:~:text=CONVENIO%20DE%20>

que es la piedra angular de la protección legal del Derecho de Autor.

Así, y de conformidad con lo anteriormente transcrito “...el Convenio de Berna establece una presunción de autoría salvo prueba en contrario, en favor de la persona cuyo nombre aparezca estampado como tal en la obra de la forma usual, extensiva al caso en que el seudónimo utilizado no deje la menor duda acerca de la identidad del creador (art. 15, 1, 1) presunción y iuris tantum que también favorece al productor cinematográfico...”⁵.

La persona estudiante que ya haya defendido en examen de grado su tesis y que tenga intención de publicarla, deberá tomar nota no solo de registrar la obra, sino de los aspectos de la publicación. Tendrá que verificar si el nombre del autor o su seudónimo están publicados en la forma usual de conformidad con los usos y costumbres, para el caso concreto, la industria editorial. Pues con las inserciones de esta naturaleza, no existiría la menor duda de la identidad del autor, incluso con las inserciones en nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, no solo no quedaría duda de la debida identificación del autor, sino además del editor, del impresor, los fotógrafos, prologuistas, ilustradores, entre otros roles consignados en la ficha internacional del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN por sus siglas en inglés, International Standard Book Number). Pero de este tema, ya me dedicaré en un artículo diverso.

En resumidas cuentas: si registras tu tesis, gozas de la presunción legal de ser el autor de esta, y si la publicas, cuida los aspectos de la publicación que no deje duda de la identidad de tu autoría. Por tal, es trascendente la importancia del registro, pues para el caso de alguna controversia (como en el caso del plagio intelectual) quien haya registrado primero la obra gozaría de esta **presunción de autoría**.

[BERNA%20PARA%20LA%20PROTECCION%20DE%20LAS,el%20Escudo%20Nacional%2C%20que%20dice%3A%20Estados%20Unidos%20Mexicanos.- El artículo 15.1 transcrito como sigue:](#)

ARTICULO 15

1) Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, **salvo prueba de contrario**, considerados como tales y admitidos en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, **bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual**. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.

- Lo resaltado es propio.

5 Antequera Parilli, Ricardo. “Los autores de las obras literarias y artísticas ...”, *op. cit.*, p. 91.

2. Declaración de titularidad y autoría

Con el registro de la tesis, se contaría con un documento —específicamente es un certificado de registro de obra en la rama literaria— expedido por la autoridad competente en la aplicación administrativa del Derecho de Autor, declarativo de derechos respecto de:

- a. **La autoría de la persona o personas que hayan sido señalados como tales en la solicitud de registro; y**
- b. **La titularidad de los derechos de autor que emanan de la obra con su creación.**

Estas declaraciones nos dan una perfecta dirección para la gestión de los derechos de la obra, pues con este documento existe una certeza de, por ejemplo, quien tiene los derechos de autor en su vertiente moral y en su vertiente patrimonial. En pocas palabras, quien puede autorizar y para qué tipo de usos; información más que útil en la vida de la obra.

3. Depósito como testimonio de la existencia de la creación

El registro es la forma en que el autor hace un **depósito de su creación** en el acervo cultural e histórico del INDAUTOR, dando testimonio de su existencia en caso de conflicto⁶, da publicidad a la obra, y otorga seguridad jurídica a los autores, titulares, causahabientes y hasta terceros que deseen celebrar actos contractuales con los facultados para ello, respecto de la obra.

Apuntadas estas tres importantes razones para registrar una tesis de grado, procedamos con la *verdad*.

La originalidad en las tesis de grado: La verdad en el trabajo de investigación

Para que la ley conceda la protección a las obras, no están supeditadas a registro (ya apuntamos que, aunque sea recomendable, su efecto es declarativo) o requisito adicional a los que la ley señala, y estos requisitos son: **ser original** y ser susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio, acorde al artículo 3 de la Ley Federal del Derecho de Autor⁷.

6 Parets Gómez, Jesús. *Originalidad, creatividad y registro del Derecho de Autor*, 1era. Ed., México, Editorial Sista, 2018, p. 223.

7 Artículo 3 de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de mayo de 1998:

Aquí es donde *la verdad* se manifiesta en las tesis de grado, pues para que una obra sea original, debe reflejar la impronta de su autor. ¿Difícil requisito? Algunos podrían afirmar que no, pues si se trata de plasmar nuestra propia esencia, ¿Cuál sería la dificultad? Es aquí donde se encuentra el punto disruptivo, pues, así como una artista como Chavela Vargas interpretando magistralmente “*yo soy como el chile verde, Llorona, picante...pero sabroso*”, llevando su esencia, expresión, su matiz⁸ ...su verdad en cada palabra entonada; así la persona estudiante debe llevar todo aquello que ha investigado y aterrizarlo a la literalidad de su tesis de grado bajo su propia pluma, con su reflejo, individualidad en su expresión y su matiz: bajo su propia verdad.

Al tratarse de una investigación científica, es más que lógico y hasta obligatorio que el autor tenga que apoyarse en diversas fuentes para sustentar sus posturas, hacer uso de obras de terceros. Es posible que la persona estudiante lleve su verdad pese a estar usando textos, ideas o desarrollos de terceros, pues nuestra ley autoral permite hacer uso de obras de terceros con la condición de respetar el derecho de cita. Ante este escenario de necesidad intertextual, es necesario que toda persona estudiante que esté realizando una tesis, conozca los usos permitidos de textos ajenos, para la creación de nuevos textos. Lo anterior sin duda estaría blindando la conducta conocida como *plagio* en el ámbito académico.

Otro aspecto fundamental es que las tesis de grado solo encuentran un autor: la persona estudiante. El rol del director de tesis es guiar, orientar y acompañar al estudiante, pero no realizar el trabajo en su lugar. Por tal y acorde a lo arriba apuntado, no es lógico que siendo un trabajo que tiene que ser desarrollado bajo la propia pluma del estudiante — que es el hecho fáctico que lo llevará a ser el autor de la tesis— se señale al director de tesis como coautor, pues se trata de que sea la persona estudiante la que demuestre —a través de la elaboración de su tesis— que es merecedora del grado, y que incluso esto lo determina un sínodo.

El examen de grado: Momento de la(s) (otras) verdad(es).

Para finalizar este artículo, te cuento querido lector, que en recientes fechas tuve la oportunidad de

defender mi tesis en examen de grado. Lo menciono porque me resulta trascendente que, fuera de las cuestiones académicas-jurídicas que fundamentan mi tesis, era importante sustentar la realización de mi tesis en motivaciones (en mi opinión) más profundas: las personales. ¿Qué me llevó a elegir ese tema?

Mi motivación fue una sola palabra: deconstrucción. Mi tesis se intitula “*El plagio intelectual en el ámbito universitario. Una reflexión desde la Constitución*”, la cual analiza uno de los fenómenos más frecuentes en los últimos tiempos: el plagio intelectual, del cual ya me ocuparé en otro artículo. El fenómeno en estudio es analizado bajo una óptica constitucional, pues todas las normas constitucionales deben influir directamente en el sentido de la legislación, la jurisprudencia, la doctrina, y el actuar de las autoridades impartidoras de justicia⁹. Entonces, existe la necesidad de tener presente la Constitución para estudiar y aplicar las normas del derecho intelectual¹⁰, estudiar sus figuras jurídicas y su regulación, como lo es el caso del plagio intelectual.

Sin ahondar más, pues he llegado a tocar con mi pluma el fondo del tintero, desde la importante reforma en materia de Derechos Humanos del 2011, tenemos ante nosotros la magnífica oportunidad de deconstruir el Derecho para que, en su nueva arquitectura, se construya con los principios constitucionales como cimientos, los cuales colocan a la persona y sus derechos como el centro. Esperemos que, pase lo que pase en próximas fechas con las propuestas de reformas al poder judicial y específicamente la elección popular de los juzgadores¹¹, no sea quebrantada esa arquitectura en la que muchos hemos puesto corazón y mente para dirigir nuestra práctica profesional; y continuar este camino yendo detrás de la verdad, con la verdad por delante, así en el canto, en las artes...y en el Derecho.

9 Guastini, Riccardo, *La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano*, trad. José María Lujambio, en *Estudios de teoría constitucional*, México, Editorial Fontamara, 2001, pp. 153-154.

10 De la Parra Trujillo, Valentín Eduardo, “El análisis constitucional de la propiedad intelectual”, *Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones*, México, Porrúa, p. 911, disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5628/49.pdf>

11 Lara Chagoyán, Roberto. “Inception presidencial: la reforma judicial implantada” en la publicación periódica *Nexos*, 2 de julio de 2024, disponible en <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/inception-presidencial-la-reforma-judicial-implantada/>

Artículo 3.- Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación *original* susceptibles de ser *divulgadas o reproducidas* en cualquier forma o medio.
- Lo resaltado es propio.

8 Parets Gómez, Jesús, “Teoría y práctica del Derecho de Autor”, 2da. Ed., México, Editorial Sista, 2015, pp. 191-192.



Curso E-LEARNING CLÍNICAS AMPPI 2024

2.ª Edición

Obtención de **diploma acreditado** por AMPPI y Tirant
Formación



University of
New Hampshire
Franklin Pierce School of Law

formacion.tirant.com

EVEN TOS

DESTACADOS

AMPPPI

EN ACCIÓN «

La Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPPI) tiene el placer de compartirles un breve recuento de la serie de eventos académicos y recreativos que realizamos.

Eventos Recreativos

El 3 de julio se conformó por primera vez un equipo de AMPPPI en la Carrera del Abogado, donde siete integrantes de la asociación corrieron en nuestra representación.

El 4 de julio se llevó a cabo el 2° Torneo de GOLF AMPPPI; este año contamos con la participación de 32 jugadores y el apoyo de 20 patrocinadores. Gracias a ellos el evento fue todo un éxito, se llevó a cabo el protocolo de premiación, una rifa y para finalizar una comida en agradecimiento a los participantes.





Eventos académicos

Desarrollamos dos seminarios web de dos días. El primero fue el seminario “Vinculación Patente-Registro Sanitario”, organizado por el Subcomité de Examen de Fondo de áreas Química, Farmacia y Biotecnología de Comité de Patentes y Variedades Vegetales, en conjunto con el Comité de Asuntos Regulatorios de AMPPI, donde se abordaron los siguientes temas: Aspectos Generales de Desarrollo e Investigación Farmacéutica y Productos Genéricos y Biocomparable; Biotecnología Farmacéutica; Panorama General de las Patentes Farmacéuticas y Gaceta de Patentes Vigentes Susceptibles de ser Empleadas en Medicamentos; Vinculación Patente-Registro Sanitario; Consulta de Patentes de Medicamentos Cofepris-IMPI; TMEC. Artículo 20.50: Retos y Oportunidades para México (Mecanismos) y Protección de Datos Clínicos.

El segundo seminario fue “Ambush Marketing: Implicaciones legales en materia de Propiedad Intelectual y Publicidad”, organizado por el Comité de Signos Distintivos, el Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos y el Comité de Asuntos Contenciosos de AMPPI, el cual contó con la participación de expositores nacionales e internacionales, quienes analizaron qué es el Ambush Marketing, cómo identificarlo y expusieron casos prácticos ante la audiencia para analizarlos en conjunto



IBA 2024
ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL
BAR ASSOCIATION

Mexico City | 15-20 Sep

Descuento disponible para miembros de Amppi menores de 35 años de hasta 75%



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