



PÁG. 20

La historia detrás de la patente



PÁG. 28

El Chicle Maya: La Joya Natural de Quintana Roo y Campeche



PÁG. 32

La vinculación de la Propiedad Intelectual en la industria publicitaria al amparo del derecho del consumidor

CÍRCUL PI[®]



®

**LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL TURISMO Y LAS
TRADICIONES CULINARIAS**

POR ANTONIO MONTECINOS TORRES

ÍNDICE

4

ANTONIO MONTECINOS TORRES

Turismo y Tradiciones
Culinarias Con PI

8

LUIS MIGUEL HERNÁNDEZ

El chicle Maya: la joya
natural de Quintana Roo y
Campeche

12

GASPAR ZAVALA

La acción penal por
particulares: una herramienta
contra la apropiación furtiva
de marcas

16

SARA JANETH ESQUIVEL SOTO

Propiedad Intelectual en el
día con día.
"Gladiador", las secuelas y los
Derechos de Autor

20

OSCAR FLORES VÁZQUEZ

Pluralidad de conceptos y
parámetros para evaluar el uso
de marca en México

26

La historia detrás
de la patente

Chakrabarty: el caso que
cambió para siempre el
sistema de patentes

30

PATRICIA ELENA FUENTES GARCÍA

La vinculación de la
Propiedad Intelectual en
la industria publicitaria al
amparo del derecho del
consumidor

34

ANTHUA RAMÍREZ

Festividades y Propiedad
Intelectual

37

Eventos Destacados

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



Se acumulan los desafíos para nuestro país en materia de Propiedad Intelectual en este incipiente 2025. Por una parte, la agenda sigue cargando lo que se dejó de hacer por varios años de desatención en los temas y, por el otro, la inminente revisión del TMEC nos plantea condiciones inéditas. Esta vez, no bastará con sacar la cera y el trapito para darle brillo a un auto que no camina.

De pronto, con la llegada de Trump a la presidencia del vecino del norte, todos los resortes se dispararon y los temas álgidos de nuestra relación “conyugal” empezaron a parpadear en el radar. Para quienes recuerdan las condiciones de promulgación de nuestra nueva ley de Propiedad Industrial, ésta se gestó dentro del llamado “paquete T-MEC” que incluyó legislación altamente sensible a los intereses de las partes en el acuerdo internacional.

A nadie escapa que nuestro país, desde el sexenio pasado, fue incluido en la lista 301 de vigilancia. Ese solo señalamiento es suficientemente preocupante como para no modificar un curso de acción que, claramente, nos llevaría a airadas reclamaciones de nuestro socio. De hecho, al amparo de la llamada “operación limpieza”, con la coordinación del IMPI, diversas autoridades han emprendido acciones decididas a combatir las falsificaciones y el contrabando, tanto en la Ciudad de México como en diversas plazas del país. Acciones que, parecerían totalmente regulares, pero que en estos momentos han sido consideradas como el reinicio de la olvidada lucha contra los mercados informales y la piratería.

A la par de estos temas, las autoridades reguladoras siguen enfrentando rezagos sin contar con apoyos presupuestales que les permitan mejorar sus plataformas de servicio, aunque, hay que reconocerlo, se respira un nuevo aire que reconoce la relevancia de los temas y lo confirman con acciones concretas.

Para todos en nuestra materia, dos temas se erigen como novedades dominantes. Por una parte, la irrupción de la IA en todas sus formas, que tendrá efectos transformadores de prácticas, firmas legales, mecanismos, juicios y realidades que por años mantuvieron cierta estabilidad. El otro gran tema es el de las expresiones culturales y el conocimiento tradicionales, que empiezan a permear en asuntos concretos lo que por años fue especulación y desarrollo conceptual. Todos los que estamos en este hermoso mundo de la Propiedad Intelectual estamos llamados a formar parte y tomar posiciones.

Bienvenidos a este primer número de CIRULO PI del 2025. ¡Abróchense los cinturones!



Mauricio Jalife Daher

Vicepresidente Nacional de Ampipi y Director Académico del Ipidec



TURISMO Y TRADICIONES CULINARIAS CON PI

Las tradiciones culinarias son parte del patrimonio cultural gastronómico que existe, independientemente de su aplicación turística o no. Este patrimonio se puede convertir en atractivos gastronómicos que pueden considerarse materiales y que son todos aquellos que el visitante o turista puede tocar, comer, beber, e inmateriales como las recetas orales que se han transmitido de generación en generación, las ceremonias que los anteceden, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial. Por ello, debemos tener en cuenta la irrupción de nuevas culturas y costumbres, y reconocer la tradición gastronómica como un proceso de evolución continua. El turismo gastronómico, por lo tanto, no es solo una forma de conservar el pasado, sino también de crear el futuro de los destinos y de mantener la autenticidad (Montecinos, 2016).

La complejidad para la aplicación de Propiedad Intelectual (PI) en comunidades locales o pueblos originarios, indígenas o tribales, requiere determinar claramente lo que se quiere proteger, sus alcances y límites, para efectos prácticos se puede considerar el caso de las **tradiciones culinarias clave**, que coadyuvan al fomento de la gastronomía local y desarrollo del turismo gastronómico, que se



POR ANTONIO MONTECINOS TORRES

Doctor en Turismo y experto en destinos de turismo gastronómico, planificación sostenible y planes estratégicos; Incremento de competitividad en negocios y diseño de experiencias con valor; Desarrollo y gestión de productos, rutas, circuitos, itinerarios culturales, corredores, tours. Consultor, conferencista, investigador y escritor de artículos y libros con experiencia en América, el Caribe, Europa, Asia y África. Capacitador, formador y mentor de capital humano.

Actualmente es Director del Centro Empresarial Gastronómico Hotelero CEGAHO y da asistencia estratégica a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, en el proyecto “Propiedad Intelectual (PI) y Turismo Gastronómico en Centroamérica y República Dominicana.

drantoniomontecinosconsultoria@gmail.com



pueden expresar de diversas formas en un espacio territorial sea esté regional, nacional o internacional por lo cual se debe delimitar, con el fin de implementar aplicaciones de Propiedad Intelectual con innovación, creatividad, equilibrio y efectividad que protejan un factor tradicional dominante: ingredientes y productos endémicos, nativos o autóctonos; platillos y bebidas; Utensilios y/o herramientas tradicionales; Recetas; Oficios artesanales especializados; Actividades, experiencias, senderos, rutas e itinerarios cómo formas de expresiones culturales etcétera. Para conceptualizar **tradiciones culinarias clave**, se recomienda interpretar las diversas acepciones de tradiciones culinarias, gastronómicas o afines, relacionadas con la cultura gastronómica, el patrimonio cultural inmaterial y la gastronomía, el turismo gastronómico y las posibles aplicaciones de PI por la OMPI en los países miembros.

En el caso de las tradiciones culinarias peruanas, la OMPI (2020), señala que, la Propiedad Intelectual (PI) puede facilitar la percepción de la diferenciación por parte de los consumidores, ya que el valor agregado que se asocia a cada tradición culinaria sólo es realizable si es percibido y considerado como tal por el consumidor o por el propio turista, para ello, es necesario una adecuada estrategia para percibir y revalorizar los elementos intrínsecos de las tradiciones culinarias: los ingredientes, su historia, la tradición, el conocimiento ancestral y, sobre todo, lo humano detrás de un plato típico. Mediante la figura legal en Perú de las *especialidades tradicionales garantizadas*, se busca proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción o transformación que correspondan a las prácticas tradicionales aplicables a un producto o alimento, contribuyendo a dar valor agregado a

los productos tradicionales en su comercialización, producción o transformación; y, a informar a los consumidores de sus atributos.

Tradición culinaria para la implementación de una estrategia de PI.

Se refiere a la incorporación de conocimientos y prácticas culinarias tradicionales de las comunidades locales en la estrategia de uso de la Propiedad Intelectual en el turismo gastronómico, reconociendo su importancia cultural y promoviendo su protección y valorización. Crear cómo estrategia un ecosistema de Propiedad Intelectual (PI), que proteja tradiciones culinarias clave, tendría impactos positivos y beneficiaría al mapa de actores de la cadena productiva alimentaria y valor turística, coadyuvando a la biodiversidad ecológica, seguridad alimentaria, preservación del patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial, bienestar y desarrollo social sostenible de las comunidades receptoras.

Las tradiciones culinarias clave están presentes, en sectores como son la medicina, caza, pesca, apicultura, acuicultura, agricultura, silvicultura, alimentación, culinaria, gastronomía y el turismo, entre otras. Se manifiestan en conocimientos vivos y expresiones antiguas con diversas formas (materiales, inmateriales y mixtas), costumbres, modos de comportamiento colectivos ancestrales y prácticas relativas al cultivo de alimentos, cría de animales, cocinar o al arte de preparar platillos y bebidas con elementos fundamentales o decisivos cómo, ingredientes y productos endémicos o autóctonos, materias primas, utensilios, recetas, métodos y técnicas tradicionales, que están en evolución y perfeccionamiento constante por las comunidades locales y sobre todo indígenas o de pueblos indígenas, originarios, tribales..., que cumplen la función de creadores, guardianes, custodios o embajadores de este patrimonio y siguen rigiéndose por usos, costumbres, rituales en base a su cosmovisión que reflejan en sus conocimientos y expresiones tradicionales.

Las tradiciones culinarias clave, se materializan en forma de platillos, bebidas, productos alimentarios concretos, artesanías, servicios o productos compuestos gastronómicos y turísticos como actividades, experiencias cómo talleres, senderos, rutas, circuitos, itinerarios....., auténticos, tradicionales y/o innovadores, que se ofrecen y ponen a disposición de los pobladores, excursionistas y/o turistas de manera sostenible con seguridad y soberanía alimentaria, para coadyuvar al



bienestar de una región-destino delimitada por un factor dominante, por ejemplo ingredientes y productos endémicos, nativos o autóctonos como el maíz (México) y la papa (Perú); Platos como el sancocho (República Dominicana) y bebidas como el café y chocolate (varios países en América); Utensilios y/o herramientas tradicionales como los metates, molcajetes y morteros; Oficios artesanales especializados como el jimador para la elaboración del tequila o mezcal, y las cocinas tradicionales en México o el maestro del ron en Cuba; Actividades, experiencias, senderos, rutas e itinerarios con base en la vida y cultura tradicional del vino en la Rioja, España, para el agroturismo, enoturismo y/o turismo enogastronómico que pueden estar en una región con marcas de certificación o garantía, colectivas, indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen. Todos estos factores dominantes en conjunto, pueden coadyuvar al crecimiento, desarrollo y posicionamiento de un destino de turismo gastronómico sostenible.

Al crear un inventario de tradiciones culinarias clave, se salvaguardan prácticas, recetas y tradiciones culinarias clave¹ únicas, fundamentales para un ecosistema de PI sólido y equilibrado.

1 Taller El Turismo Gastronómico. Impartido para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2024)

Por citar un ejemplo, el emblemático platillo del Chile en Nogada que tiene su origen en el Estado de Puebla, y lleva en su preparación, según la Secretaría de Turismo del Estado, al menos los siguientes ingredientes: chile poblano, nuez de castilla, granada, manzana criolla, pera lechera, durazno criollo y perejil, que son producidos por al menos 45 productores en 15 municipios con pueblos mágicos y de vocación turística. Algunos de los elementos y/o recursos con posibles aplicaciones de PI para preservar, proteger y rentabilizar esta tradición culinaria clave son:

1. **Prácticas y métodos tradicionales:** Limpieza de nuez de castilla.
2. **Ingredientes endémicos y/o autóctonos:** Chile poblano endémico.
3. **Oficios artesanales especializados:** Cocinera conventual y tradicional.
4. **Utensilios y herramientas especiales:** Comal, metate y talavera.
5. **Recetas tradicionales:** Creada en 1822 en honor a Agustín de Iturbide.
6. **Platos tradicionales:** Chile en Nogada platillo de convento.
7. **Bebidas tradicionales:** Se acompaña de pulque y curado de granada.
8. **Conocimientos tradicionales:** Conventuales desde 1822.
9. **Expresiones culturales tradicionales:** Festivales, ferias, patrimonio cultural intangible del estado en proceso del país.



Se debe seleccionar el derecho de PI que mejor se adapte a los elementos y/o recursos de las tradiciones culinarias clave, así como otros conocimientos y formas de expresión tradicionales que puedan ser protegidos como **Marcas y clases de productos y servicios**: marcas colectivas, marcas de certificación; **Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen**: ingredientes, alimentos, bebidas, productos endémicos etcétera; **Derecho de autor sobre programas informáticos, utilización de plataformas digitales**: Airbnb, Booking.com, Rentacar, Despegar.com. etc. Obras de arte y diseño. Mapas, diseños, material promocional y activos con contenidos protegidos por PI. **Patentes, modelos de utilidad y secretos comerciales**: recetas de platillos, bebidas y menús de restaurantes que se protegen cómo copyright; y **Dibujos y modelos (diseños) industriales**: utensilios, instrumentos y equipos para la transformación y producción de alimentos y bebidas entre otros. Existen protecciones mixtas de PI, como en el caso de la adquisición de recuerdos o souvenirs y bienes con plenos derechos de PI por sus diseños o por la novedad y la innovación en su uso (Diseños - Derechos de autor / Patentes – Invenciones).

Las tradiciones culinarias clave, se pueden limitar o expandir de acuerdo a la cadena productiva alimentaria, la cadena de valor turística o la cadena

productiva de valor agroturística, el mapa de actores que las conforman, los espacios ecológicos, culturales y turísticos en los ámbitos de naturaleza, rural, urbano y mixtos donde se mantienen vivos los conocimientos y formas de expresión tradicionales, en algunos casos constituyen la base de una actividad, experiencia o productos integrados turísticos y gastronómicos, como recorridos, senderos, rutas, itinerarios, circuitos (por ejemplo, proteger la Ruta del Chile en Nogada), inmersivos en el patrimonio material e inmaterial vivo de las comunidades locales y pueblos originarios y/o indígenas de la región-destino, delimitada por el derecho colectivo ancestral, usos, costumbres, cosmovisión entre otras variables geopolíticas del territorio.

A pesar de lo anterior, la OMPI y OMT (2021), aseguran que el sistema de Propiedad Intelectual (PI), sigue prácticamente inexplorado en el sector turístico principalmente en los países en desarrollo, que es un catalizador de la innovación, el espíritu empresarial, el desarrollo de productos turísticos y gastronómicos, la reputación y posicionamiento de los destinos con una identidad de marca fuerte y vibrante, la demanda de productos y servicios diferenciados con valor añadido y ventaja competitiva para el mapa de actores y los agentes que operan en el mercado turístico. El ecosistema de PI, se puede convertir en un factor clave para el crecimiento e impulso del desarrollo del sector turístico, contribuir a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS, y a incrementar la competitividad de cada destino, que se basa tanto en activos y factores tangibles (recursos naturales y culturales), los proveedores de la cadena de valor como en elementos intangibles (la imagen y la marca), que pueden ayudar a diferenciar los productos, servicios o destinos de los de la competencia, al aumentar la confianza y fidelidad de los consumidores locales y visitantes turísticos en un espacio territorial.

Fuentes y recursos:

- Bolland Marcela, Jalife Mauricio e Ishbak Arturo. (2024). *Fronteras de la Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch México.
- Montecinos, Antonio. (2016). *Turismo Gastronómico Sostenible: Planificación de Servicios, Restaurantes, Rutas, Productos y Destinos*. México: Editorial Porrúa.
- Montecinos, Antonio. (2022). *Manual de negocios, productos gastronómicos y turísticos: competitividad, gestión, servicio e indicadores*. Centro Empresarial Gastronómico Hotelero CEGAHO. Colombia.
- Montecinos, Antonio. (2025). *Planificación de Destinos de Turismo Gastronómico Sostenible*. Tirant lo Blanch México.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. (2020). *Propiedad Intelectual y Tradiciones Culinarias en el Perú*.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y Organización Mundial del Turismo (OMT) (2021). *Promover el desarrollo del turismo mediante la propiedad intelectual*. OMPI.

EL CHICLE MAYA: LA JOYA NATURAL DE QUINTANA ROO Y CAMPECHE

Sé que corro el riesgo de ser reiterativo, pero no puedo dejar de señalarlo: las denominaciones de origen son mucho más que un orgullo nacional. Son la raíz que ancla el orgullo regional, el motor que impulsa el desarrollo de comunidades y la barrera que, silenciosa pero firme, enfrenta al crimen organizado y su insaciable reclutamiento de jóvenes.

La falta de expectativas en el campo ha sido un éxodo que duele. Al inicio del siglo XX, el 80% de los mexicanos respiraban la tierra y vivían de ella; hoy, apenas el 20% permanece. Cada punto porcentual perdido no es solo una estadística: es una historia abandonada, una tradición que se apaga, una familia que se desintegra en las grandes ciudades buscando lo que no encontraron en casa.

Siempre me ha resultado inexplicable que México, con toda su riqueza y potencial, no haya sabido desarrollar políticas públicas a la altura de su patrimonio. Desde que comprendí la importancia de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, me asombra aún más esta ausencia de visión. Y no lo digo a la ligera: la marca 'México' está grabada en la memoria del mundo entero.

Pero, ¿Qué es una denominación de origen? Es más que un simple nombre. Es la identidad de un producto nacido, elaborado y transformado en el territorio que le da vida. Es el resultado de un equilibrio perfecto entre las **riquezas naturales** de la tierra y la **sabiduría humana** que, generación tras generación, le aporta su toque de maestría. Es, en esencia, un **hijo**: la unión inseparable entre el hombre y la tierra, donde cada producto lleva en sí mismo el alma de su origen.

Conocedores de mi profundo amor por las denominaciones de origen y de la experiencia que he acumulado durante años, tanto en Europa como en México, **hace siete años fui contactado** por el Consorcio Chiclero Chicza, en Quintana Roo. Me pidieron realizar un diagnóstico sobre la posibilidad de obtener una **denominación de origen** para el **chicle de la selva Maya de la península de Yucatán**.



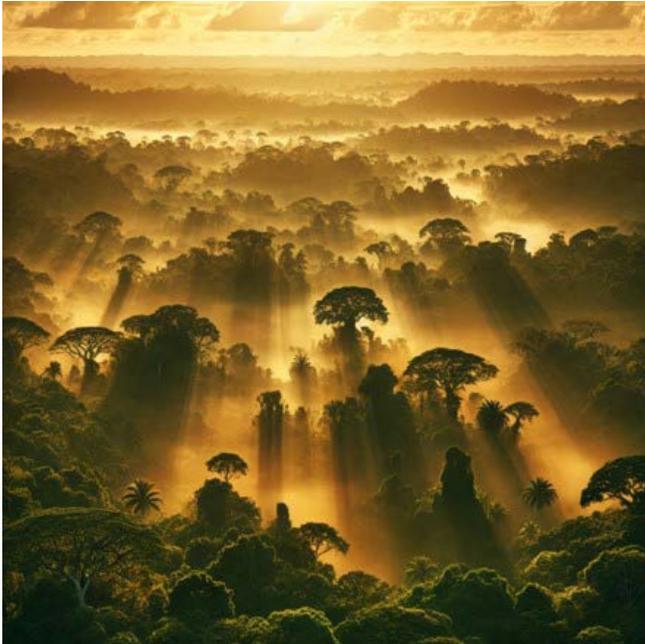
POR LUIS MIGUEL HERNÁNDEZ

Con más de 40 años de experiencia en el sector de la Propiedad Industrial, especialista en denominaciones de origen y el sistema europeo de registros de Marcas.

Una denominación de origen es como un libro que descansa en una biblioteca: basta mirarlo para que despierte tu curiosidad y te invite a descubrirlo. No pude resistirme. Acepté ir, conocer y evaluar si realmente estábamos frente a una denominación de origen, que, como una gran historia, se desplegaba ante mí, esperando ser contada.

Es importante recordar que las denominaciones de origen no son derechos que se adquieren, sino derechos que se reconocen.

Para comprender verdaderamente lo que es una denominación de origen, hay que involucrarse con ella, sentirla en su contexto y en su territorio. Por eso pedí a mis anfitriones que me llevaran a la selva, a ver con mis propios ojos cómo realmente se hacía el chicle.



Recuerdo que tuvieron que buscar un lugar apropiado para mostrarme cómo se recolecta el látex del árbol *Manilkara zapota* o chicozapote, endémico de la península de Yucatán. Muchos ven a los chicleros y creen que su labor es sencilla, pero adentrarse en la selva es otra historia: hay que enfrentarse no solamente a separarse por meses de la familia, sino

también enfrentar los ataques inmisericordes de los mosquitos, las picaduras de animales, mordeduras de víboras, intoxicaciones por plantas y tantos otros enemigos invisibles que acechan al chiclero. Aquello no era, ni de lejos, un día de campo.

Bien protegido y con un entusiasmo que crecía con cada paso, me adentré en la selva para descubrir el proceso del chicle. Lo que presencié me dejó maravillado. Podría hablar durante horas del *Manilkara zapota*, ese árbol endémico y majestuoso, pero lo que más me impresionó fue su altura imponente, su dureza extrema y la resistencia de su corteza, que haría casi imposible clavarle un solo clavo.



Observé al chiclero, un verdadero artista de la selva, jugarse la vida con destreza y precisión: subía al árbol, trazaba surcos perfectos en forma de V con su machete y guiaba el látex lentamente hacia abajo, donde una bolsa esperaba recogerlo.

El árbol no sufre; el hombre solo roza su piel, sin dañarlo ni matarlo. Una vez que el látex es recolectado, el árbol queda en reposo durante ocho años, como si la naturaleza y el hombre hubieran acordado respetar mutuamente sus tiempos y su grandeza.



Con el látex en nuestro poder, nos dirigimos al taller del chiclero. Allí, tras limpiar cuidadosamente las impurezas, el látex es colocado en una olla y calentado a fuego alto. Durante horas, un gran palo lo agita sin descanso, dando vueltas y más vueltas, hasta que el blanco puro del látex cede su lugar a un profundo color café. El resultado: una goma elástica, lista para ser vertida en moldes de madera, donde se imprime una marca que distingue al chiclero y su legado.



En este proceso, no hay secretos ni artificios: **solo agua, fuego y paciencia**. Nada más se le añade; nada más hace falta.

A partir de ahí, me sumergí por completo: leí, investigué, escribí y contacté a los especialistas chicleros, así como a un instituto experto en denominaciones de origen. Preparamos un estudio técnico con todo el rigor que exigía la tarea.

Era imposible negarlo: estaba frente a una **auténtica denominación de origen**.

Revisé cientos de documentos que narraban la historia de las **poblaciones chicleras**, conocí a sus descendientes y descubrí que el territorio del *Manilkara zapota* y la comunidad chiclera abarcaba, en su mayoría, Quintana Roo, en menor medida Campeche y, apenas, una franja en el estado de Yucatán.

Para mí, era evidente: la denominación de origen debía llamarse ‘Chicle de la Selva Maya de la Península de Yucatán’.

Con ese propósito, preparamos meticulosamente toda la documentación y **solicitamos para ella en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la declaratoria general de protección de la denominación de origen**, con la certeza de que, tal como he insistido, toda la producción, transformación y elaboración del chicle ocurría dentro de un territorio claramente delimitado.

Era la tercera vez que intervenía apoyando a productores en el reconocimiento de sus denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Primero fue el cacao Grijalva, después la raicilla y ahora el chicle.

Es aquí donde comenzó un verdadero viacrucis para el **Consorcio Chiclero Chicza**. La falta de personal en el IMPI, la negativa a visitar el territorio y las diferencias conceptuales con los funcionarios de la institución trajeron consecuencias significativas. Al final, se tuvo que pactar y transformar lo que era una verdadera denominación de origen en una versión más funcional, que terminó convirtiéndose en una indicación geográfica.

Desde su conformación, el Consorcio Chiclero Chicza consolida el esfuerzo de las comunidades chicleras en un centro de acopio, donde se transforma y distribuye la goma de mascar, principalmente para su exportación.

El IMPI se negó a otorgar la denominación de origen y, al verse acorralado, por tanta presión, ofreció en su lugar una indicación geográfica, argumentando que no podía aceptar el nombre **'Selva Maya de la Península de Yucatán'**. Según el IMPI, la selva maya abarca también el Petén, que se extiende por Guatemala y, en menor medida, por Belice, lo que hacía imposible reconocer una delimitación territorial exclusiva.

Intentar explicar al IMPI que la intención del Consorcio era realizar una delimitación territorial específica para la península de Yucatán se convirtió en un diálogo estéril, sin avance. Ante esta situación, el Consorcio Chiclero Chicza, con el propósito de seguir adelante, tomó la difícil decisión de retirar el nombre 'Selva Maya de la Península de Yucatán' y aceptar que la denominación de origen fuera transformada en una indicación geográfica que abarcara únicamente los estados de Quintana Roo y Campeche.

Consciente de las dificultades y la tardanza en resolver, el Consorcio Chiclero solicitó apoyo al gobierno de Quintana Roo para impulsar el reconocimiento de la tradición chiclera y lograr una protección justa para el producto. Este llamado al respaldo institucional reflejaba la urgencia de preservar un saber ancestral y el trabajo de las comunidades que dependen de esta actividad.

Finalmente, el 24 de Octubre de 2024, se publicó la declaratoria general de protección para la indicación geográfica 'Chicle Maya de Quintana Roo y Campeche', honrando el esfuerzo y la tradición de las comunidades chicleras de la región.

Lo que he aprendido en este camino es contundente: sin la intervención decidida del gobierno presionando al IMPI, el proceso es largo y pedregoso.

Obtener una declaratoria puede tomar entre 5 y 7 años, mientras que las iniciativas respaldadas por el gobierno se resuelven en cuestión de meses, como sucedió con las tonas y tallas de madera de los Valles Centrales de Oaxaca.

La solicitud se presentó el 28 de septiembre de 2020, y apenas un mes después, el 19 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación para dar inicio al proceso de oposición.

Esta diferencia subraya la importancia de generar políticas públicas claras y eficaces para impulsar estas protecciones. Cada denominación de origen no solo representa un producto, sino el legado de generaciones enteras que han trabajado para darle vida. Solo con un verdadero compromiso podremos dar a estos productos el lugar que merecen, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Es vital comprenderlo: las iniciativas gubernamentales que buscan fines políticos, disfrazadas de denominaciones de origen, no solo son estériles e inútiles, sino que traicionan el verdadero espíritu de estas distinciones. Prometen apoyo a los herederos de un saber ancestral, solo para abandonarlos en cuanto sus intereses quedan satisfechos. Con ello, no solo fracasan las iniciativas: se quiebra la confianza, se desprecia el trabajo y se hiere la cultura y la tradición que dan vida a nuestro México.

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas no debieran ser escalones hacia mejores posiciones políticas. Son, ante todo, un acto de respeto al mexicano, a su esfuerzo y a las manos que cuidan la tierra y transforman el fruto en legado.

El apoyo debe ser genuino y constante. Solo así podrán prosperar, porque la historia ya lo ha demostrado: en México, de 18 denominaciones de origen, apenas dos funcionan. El resto son nombres vacíos, huellas de promesas rotas que no resistieron la falta de compromiso.

Con toda la riqueza que existe en México y la cantidad de productos que merecen ser distinguidos por su origen, me resulta evidente que ni en cinco vidas podría proteger siquiera una cuarta parte de todo lo que merece esta distinción.

Por eso, es fundamental que las visitas del IMPI a potenciales denominaciones de origen se realicen con personal capacitado, capaz de reconocer y valorar el vínculo profundo entre el producto y su territorio. Hay que estimular el campo, desarrollar las denominaciones de origen y, con urgencia, iniciar un censo municipio por municipio que permita registrar, con precisión, los productos que se cultivan y elaboran en cada región del país.

Solo así conoceremos lo que enriquece a cada estado de la República Mexicana y podremos salir al mundo con productos únicos, distintivos, y de un valor diferenciado, orgullosamente mexicanos.

**POR GASPAR ZAVALA**

Abogado litigante, miembro activo de AMPPI y orgulloso representante de una estirpe dedicada al derecho desde 1923, con raíces en el legado jurídico de la firma estadounidense Garfield & Rhoades; de su abuelo -juez y abogado pionero en la materia de Propiedad Industrial-, y; de su padre, especialista en la solución y asesoría estratégica en esta área, quienes le heredaron un profundo respeto y compromiso con el ejercicio profesional.

Cuenta con cédula de especialista en Derecho Administrativo (No. 5740177) emitida por la Secretaría de Educación Pública, y con más de 30 años de experiencia en la resolución de disputas en materia de Propiedad Intelectual, especialmente en litigios marcarios y asesoría estratégica. Su formación como litigante abarca las materias civil, penal y administrativo, enriquecida por cinco estudios de posgrado: en Derecho Civil, Penal, Amparo, Mercantil y Administrativo, reconocidos por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, así como el título de la especialidad en el Sistema Acusatorio en México, otorgado por la Escuela Libre de Derecho.

Apasionado y comprometido con la verdad y la justicia, Gaspar combina su sólida preparación académica y experiencia profesional para representar empresas nacionales e internacionales en casos complejos, reafirmando su responsabilidad como socio de ZAVALA PATMARK, S.C., con la innovación, y; la protección de los derechos de sus clientes.

LA ACCIÓN PENAL POR PARTICULARES: UNA HERRAMIENTA CONTRA LA APROPIACIÓN FURTIVA DE MARCAS

ESTRATEGIA PARA COMBATIR LA REPRODUCCIÓN, SOLICITUD Y REGISTRO FRAUDULENTO DE MARCAS ANTES QUE SUS AUTÉNTICOS TITULARES

Estas líneas tienen como finalidad, poner en la lupa del lector una ocurrencia, que si bien no encuentra el “hilo negro”, entreteje una serie de figuras jurídicas, en aras de despertar nuevas inquietudes que detonen el intercambio de ideas sobre ésta u otras nuevas formas posibles de enfrentar de modo eficaz, una conducta que ha lesionado seriamente a los titulares marcarios, medrando, por décadas, a expensas de sus derechos legítimos, por medio de la irrupción en la esfera más íntima de sus facultades, a través del apoderamiento de sus expectativas de derecho incluso, evitando su autorrealización y desarrollo económico.

Me refiero al problema que hasta el día de hoy ha sido incesante en México, por el que los genuinos creadores de marcas conocidas y de cierto prestigio -sin registro-ven socavados sus derechos por el “típico madrugete” que ejecutan los impostores en su perjuicio, para arrogarse prerrogativas de exclusividad que no les corresponden, valiéndose de un método tan simple, pero tan dañino, como lo es la reproducción y solicitud a registro, de las características que las conforman, antes de que su legítimo y verdadero propietario, ocurra a hacerlo, ante la autoridad competente, para posteriormente exigir prebendas ilegítimas a cambio de la cesión de derechos sobre el trámite que se haya gestado o incluso; del registro que, en su caso hubiere otorgado la autoridad.

El resultado de esta (en apariencia) legal pero ilegítima actividad genera, una vez registrada la marca, el nacimiento de derechos exclusivos espurios, y con ello, el “apoderamiento jurídico” abusivo de un bien ajeno, a sabiendas que es otro su creador y legítimo propalador, haciendo creer tanto a la autoridad, como al consumidor, que aquella marca presentada a registro es genuina.

En otras palabras, no solamente se da apariencia de verdad a lo que es falso, sino que se obtienen derechos exclusivos mediante el “despojo jurídico” del intangible marcario.

El hecho *per se*, de reproducir la marca de un competidor y solicitarla a registro, evidencia el ánimo de usurpar una herramienta comercial producto de la creatividad que corresponde a otra persona, encubriendo una maquinación, orientada a provocar el error de la autoridad, y que la expoliación quede consumada con el otorgamiento del registro, que se erige en la *carta de contramarca o patente de corso*, a favor de un fraudulento titular, quien queda “autorizado por el propio Estado a explotar un intangible de otro y engañar al público consumidor”, una vez registrada la marca a su favor.

Esta actividad puede ser vista como algo simple pero es tremendamente pernicioso ya que envuelve varias conductas contrarias a derecho como lo son: el engaño; la usurpación de derechos, y; el enriquecimiento ilícito logrados mediante un cúmulo de diligencias y esfuerzos consistentes en actividades furtivas acometidas por los agentes activos, en aras de procurarse marcas genuinas, haciendo uso indebido de ellas mediante la presentación de la solicitud a registro cuya finalidad es la obtención de un derecho de uso exclusivo que el espíritu del legislador reserva a quien haya sido su auténtico creador.

Después de pensar con extrañeza sobre la recurrencia sin castigo de dicha conducta; tras constantes cavilaciones a través de los años, y; animado por el anhelo incesante de encontrar una forma de contrarrestar y ofrecer solución a este problema con efectos eficientes y disuasorios, es posible encontrar en la aplicación subsidiaria del derecho penal, no solamente el tipo específico que la sanciona, sino también; la figura procesal que deja al alcance de cualquier particular con capacidad de ejercicio, el poder ejercitar una acción penal privada, sin necesidad de ocurrir al Ministerio Público.

En este orden de ideas, encontramos que el artículo 242 del Código Penal Federal establece lo siguiente:

Artículo 242. Se impondrá prisión de 3 meses a 3 años, y multa de veinte a mil pesos:

VII. Al que, procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etc., haga uso indebido de ellos;

El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia, define al vocablo procurar (del latín *procurāre*) como: 1. Hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa; 2. Conseguir o adquirir algo.

Así, es posible afirmar que:

1. El “**procurarse verdaderas marcas**” alude a los esfuerzos realizados por una persona diferente a su verdadero creador y propalador, para conseguirla. Esos esfuerzos o diligencias precisan desde determinar si la marca ha sido solicitada a registro ante la autoridad competente, hasta la copia fiel plasmada en su integridad, en el formato oficial de una solicitud física o digital de registro, con el ánimo de presentarla para que sea registrada ante la autoridad competente, y;
2. El “**uso indebido de ellas**” consiste en servirse del llenado de esa solicitud, y de todas las demás diligencias (pago de la tarifa oficial incluido), para su posterior presentación ante la autoridad competente, en aras de obtener el registro y con ello, el derecho de uso exclusivo al que alude el artículo 170 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, como consecuencia legal o resultado indefectible, originada por la solicitud, a sabiendas que esa marca es producto de la creatividad y explotación comercial de otra persona.

Tanto el procurarse la marca mediante el análisis preliminar sobre su viabilidad a registro; su reproducción en un formato oficial de solicitud; como el hacer uso indebido de ella, a través de su ulterior presentación ante la autoridad competente, encargada de tramitar el registro, son actividades orientadas a consumir **UN FRAUDE A LA LEY**, pues el solicitante utiliza un mecanismo aparentemente legal (presentación de solicitud de registro de marca) y cumple formalmente con los requisitos para que se dé inicio a la gestión de registro de marca, pero lo hace con el ánimo; la intención y finalidad ilegítima de obtener una prerrogativa de exclusividad sobre el bien intangible que constituye el haber creativo y comercial de otra persona, eludiendo el espíritu del legislador, que es reservar el derecho de uso exclusivo a su legítimo creador, usuario y poseedor.

En esencia, es una acción cuyo motivo determinante de la voluntad, busca burlar a la autoridad y evitar las consecuencias legales de un actuar desleal y contrario a las buenas prácticas y costumbres en la industria y el comercio, sirviéndose de la solicitud, así como del registro que eventualmente se obtenga, para obtener beneficios injustificados y lesivos a derechos de terceros.

Esto es así, porque desde el momento en que se presenta la solicitud de registro dentro de este contexto, nacen las expectativas de “derechos fraudulentos” que configuran “el *dolo*” como elemento objetivo del tipo, y; la antijuricidad reflejada en el desvalor de la acción, pues es difícil que en ese proceder, concorra alguna causa de justificación o excluyente de responsabilidad penal, siendo preciso recordar, que el fundamento del concepto material del delito, no es solo el desvalor del resultado, lesión o puesta en peligro del bien jurídico, sino también el desvalor de la acción (solicitud de registro de marca).

De ahí que, en el “mejor” de los casos, nace la tentativa punible, acaso no se llegare a consumir el delito mediante la obtención del registro que genera la prerrogativa de exclusividad, dado que, en términos del artículo 12 de la legislación sustantiva penal: “Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.”

Se trata de una conducta que tergiversa la credibilidad y confianza del mercado, respecto de la calidad y garantías que la marca legítima ofrece por la aceptación del consumidor de los productos y/o servicios que se han propalado con ella, lo cual se logra con la argucia de someter a la potestad de la autoridad, una pretensión que de antemano el solicitante sabe que es espuria y lesiva a la economía del creador y de la sociedad.

Así es esto, el registro de marca, la institución jurídica clave diseñada para garantizar la capacidad y certeza en la elección del consumidor, otorga a las marcas registradas un valor distintivo que certifica y asegura su protección como un signo autenticador, fundamental para preservar la confianza en el mercado.

En resumen, es un “Delito que comete quien hace diligencias o esfuerzos para reproducir las características que identifican una MARCA que genuinamente corresponde a otra persona y presenta su solicitud a registro ante la autoridad competente, con la pretensión de arrogarse derechos de exclusividad que no le corresponden, por ser propios del legítimo creador”

El uso indebido consiste en el mecanismo del plagio; su subsecuente inserción en un formato oficial de solicitud de registro de marca, y presentación del mismo ante la autoridad competente consiguiendo en principio, las expectativas que posteriormente maduran en la obtención del derecho exclusivo de la marca plagiada.

Con fundamento en el aludido artículo 242, concatenado principalmente, con los artículos 24; 29; 30 y 30 bis del mismo código federal referido, el legislador castiga esta conducta falsaria, con una pena que va de los 3 meses a los 3 años de prisión, y; una sanción pecuniaria consistente en multa de veinte mil pesos, así como; una reparación del daño, que afortunadamente puede materializarse de modo más eficaz y expedito, a través del ejercicio de la “Acción Penal por Particular”, prevista por el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esto hace posible, que los juicios orales del Sistema Acusatorio que actualmente nos rige, funcionen a favor de los auténticos artífices marcarios, brindándoles la posibilidad de enfrentar cara a cara a su contraparte sin depender de un órgano ministerial limitado en conocimiento y disposición, además de; propiciar la disminución sustancial de la tasa de impunidad en este tipo de injustos, en los que el particular tendrá, bajo su responsabilidad y a su favor, el papel de agente de control social por tratarse de asuntos de preponderante interés privado, en los cuales, con mayor razón, su intervención es deseable por el grado de especialización en la materia, que les permite el ejercicio sus derechos y la reparación del daño de un modo más eficiente.

Este procedimiento especial se inicia con la querrela, presentada directamente ante un Juez de Control -también llamado de Garantías-, con la cual deben presentarse los datos de prueba que dejen al togado en aptitud de hacer el juicio de probabilidad del hecho antijurídico que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el indiciado lo haya cometido o participado en su comisión.

Puesto que en el Código Penal no hay referencia expresa sobre si el delito en cuestión se persigue de oficio o por querrela, los parámetros de importancia de los que es posible deducir que el tipo penal previsto por la fracción VII del artículo 242 antes transcrito debe perseguirse a petición de la parte ofendida, encuentran fundamento en el principio de mínima intervención de la materia penal, del cual resultaría contrario a su objeto, endilgar la persecución oficiosa de este tipo de conductas a la representación social, pues a juzgar por la naturaleza de los derechos privados que el tipo penal tutela, y; de conformidad con una interpretación hermenéutica del orden jurídico en nuestro país, tanto la reforma al artículo 21 Constitucional que dio nacimiento a este tipo de acción; como la armonización con el criterio de la ley especial que hace de la querrela el modo

idóneo para perseguir los delitos que afectan las marcas, son claros indicativos de su procedibilidad por querrela atendiendo a una similar lógica procesal y de política criminal.

El ejercicio de la potestad incriminatoria que en este caso corresponde al particular, deberá ser analizado bajo los presupuestos de procedencia y formalidades prescritas en el Capítulo III del TÍTULO DÉCIMO del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que en caso de no cumplirse a cabalidad originará la prevención, en cuyo caso, de existir duda sobre si el delito en cuestión se persigue por querrela, adicionalmente a las razones anotadas en el párrafo precedente, el ofendido podrá deprecar la implementación de este procedimiento como el mecanismo idóneo para garantizar el derecho a una adecuada defensa y acceso efectivo a la justicia, fundado en el principio “pro persona”.

De no subsanarse o ser improcedente la pretensión, se tendrá por no interpuesta la acción penal y no podrá volver a ejercerse por parte del particular por esos mismos hechos.

Admitida la acción penal, el Juez de Control ordena la citación del imputado a la audiencia inicial, apercibido que en caso de no asistir se ordenará su comparecencia o aprehensión, según proceda.

La carga de la prueba para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado corresponde al particular que ejerce la acción penal.

A juzgar por los plazos señalados en el capítulo correspondiente, en concatenación con lo que establece la fracción VII del artículo 20 de la Constitución Federal, el imputado deberá ser juzgado antes de un año existiendo la posibilidad de que el asunto se solucione incluso durante la misma Audiencia Inicial, es decir a escasas 3 semanas de presentada la querrela.

De ahí la eficiencia asumida en la implementación de este procedimiento especial, que a juzgar por el alto grado de presión que inflige sobre el imputado, y; la posibilidad de optar por algún mecanismo alternativo de solución de controversia -como lo pudiere ser un acuerdo reparatorio-, anticipa en buena medida, una justa solución a este tipo de conflictos a la vez de servir como castigo ejemplar, de llegar a resolverse por sentencia condenatoria en juicio oral.





PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DÍA CON DÍA.

“GLADIADOR”, LAS SECUELAS Y LOS DERECHOS DE AUTOR

Veinte minutos para que inicie la función. Esa inquietante expectativa cinéfila que se alimenta del olor a mantequilla de las palomitas de maíz, de la mirada clavada en la gran pantalla, de ese espacio privado entre el Séptimo Arte y tu imaginación, que te permite dejar tu realidad justo afuera de la sala del cine en los pasillos alfombrados, y sumergirte en la magia de otro mundo contado a través de imágenes y sonido.

Han pasado 24 años desde que Ridley Scott nos regaló un héroe para nuestra cinéfila colección: el General Máximo Décimo Meridio, quien se convierte en esclavo, y de esclavo a *Gladiator*; y justo así se titula esta joya cinematográfica, inolvidablemente protagonizada por Russell Crowe.

Ahora, a minutos de que inicie la función de cine para ver *Gladiator II*, me encuentro a punto de tomar asiento en la butaca —con la expectativa de romper con esa costumbre de pronunciar la frase que nos ha acompañado a los cinéfilos desde tiempos inmemoriales: *Las segundas partes nunca*



POR SARA JANETH ESQUIVEL SOTO

Maestra de la asignatura de Propiedad Intelectual en la Universidad de Guanajuato
sara.janeth.esquivel@gmail.com

son buenas— y pienso en la presión que el estudio cinematográfico y el director de la película han de tener sobre sus hombros. Ha de ser muy desafiante lanzar una secuela después de que la primera parte fuera un gran éxito ¿podrá el director repetir la epopeya de Máximo? ¿podrá la secuela sopesar el estigma de su antecesora y ganarse un lugar en el corazón del público? Es seguro que además de estas dificultades, hay algunas otras que todo estudio cinematográfico debe prestar atención. Me refiero a los aspectos legales a considerar al momento de pensar en la realización de una secuela.

Mientras pasan los 15 minutos de anuncios previos a la película, te cuento querida persona lectora, que siempre he pensado que una gran película encuentra el palpitar de su corazón en el guion. Entonces cabe preguntarse ¿qué clase de guion sostiene nuestra historia de la cual pretendemos hacer una segunda parte o secuela? ¿el guion tiene importancia legal?



Fotograma de *Gladiator* del director Ridley Scott.

El guion, como punto de partida

Lo que tienes que saber, querida persona cinéfila y/o creadora de obras audiovisuales, es la puerta de quién tienes que tocar para realizar las gestiones legales correspondientes y no meterte en problemas cuando estamos hablando de llevar a la pantalla grande una historia que quieres contar y que deriva de una primera

parte ya existente. ¿Cómo saber qué puerta tienes que tocar, entonces?

La respuesta dependerá del tipo de proyecto que tengamos entre manos, pues de acuerdo con los artículos 1 y 97 de la Ley Federal del Derecho de Autor¹, esta ley no solo tutela a la persona autora, pues nos aporta una lista de sujetos tutelados, los cuales deben tomarse en consideración al momento de trazar un proyecto de corte artístico; máxime cuando se trata de una obra cinematográfica la cual, por su propia naturaleza, conlleva la participación de distintos sujetos².

De dónde venimos y hacia donde vamos con el guion

Centrándonos en el guion, resulta importante considerar dos cosas:

I. El guion de la primera película. Verificar si se trata de una adaptación o de un guion original.

Si se trata de una adaptación, considerar los derechos del autor de la obra literaria de la cual surge el guion y el contrato con el guionista. Como emblemático ejemplo: la saga de Harry Potter y su creadora J.K. Rowling.

Si se trata de un guion original, verificar el contrato con el guionista. Ejemplo: Riley y sus emociones en *Intensamente*.

Por lo regular la productora tiene los derechos para secuelas, pero al ser esta una situación contractual, tiene que verificarse lo convenido ya sea con el autor de la obra escrita o el guionista.

1 Artículos 1 y 97 de la Ley Federal del Derecho de Autor:

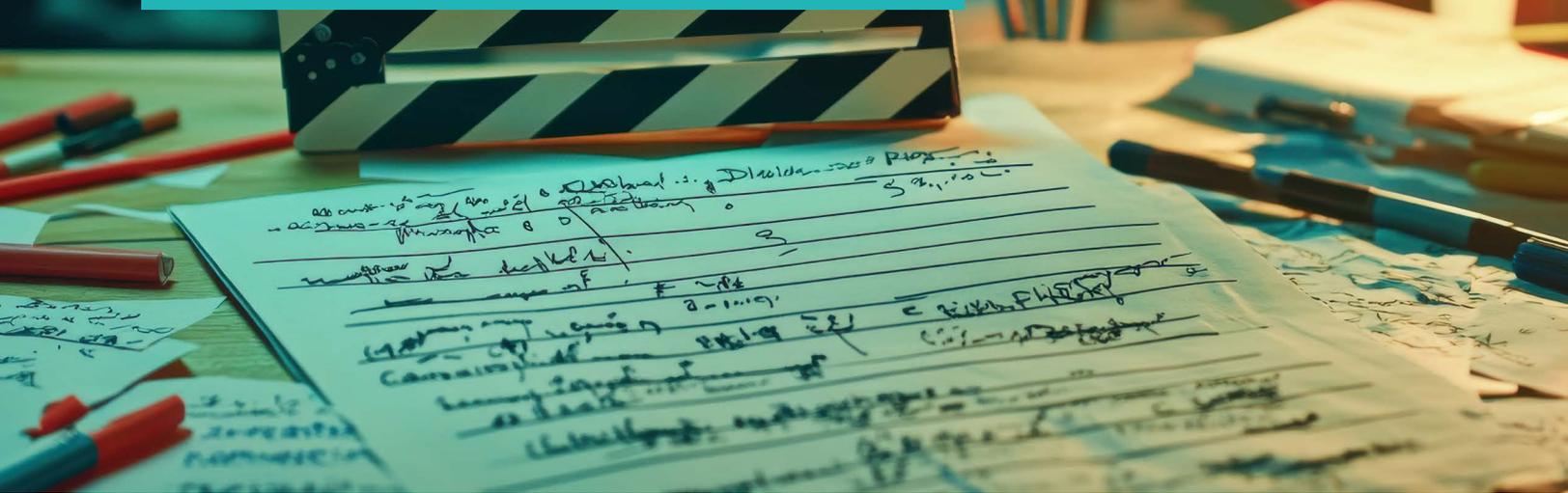
Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

Artículo 97.- Son autores de las obras audiovisuales:

- I. El director realizador;*
- II. Los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo;*
- III. Los autores de las composiciones musicales;*
- IV. El fotógrafo, y*
- V. Los autores de las caricaturas y de los dibujos animados.*

Salvo pacto en contrario, se considera al productor como el titular de los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto.

2 Parets Gómez, Jesús. *Originalidad, creatividad y registro del derecho de autor*, 1era Ed., México, Editorial Sista, 2018, p. 127.



II. El guion de la secuela. Verificar si la obra que deseamos llevar a las salas de cine o a *streaming* —como ya ocurre con muchísimas producciones— se trata propiamente de una secuela, un *remake*, *reboot*, *spin off*, precuela o *crossover*. Los alcances de los derechos que necesitaremos solicitar al titular de la primera parte podrían ser diversos en cada una de estas modalidades.

Para el caso en concreto de nuestro amado Máximo Décimo Meridio, la película que se acaba de estrenar en cines, *Gladiator 2*, es una clara secuela, pues es la continuación de una historia —maravillosa película que tantos recordamos con mucha nostalgia— que tiene al mismo director, Ridley Scott. También, tenemos que la primera película es resultado de un guion original, es decir que no está basada en una obra literaria. Por lo tanto, la segunda parte es también un guion original que da continuidad a la historia. No obstante, nos encontramos que ahora la productora es también Paramount Pictures, por lo que probablemente al momento de adquirir los derechos de *Gladiator* para realizar *Gladiator II*, la productora tuvo que considerar los dos puntos arriba señalados.

Es un proceso legalmente retador llevar una película a la pantalla grande, pues como ha sido anteriormente señalado, este tipo de obras exigen la participación de una pluralidad de sujetos, tipos de derechos y alcances; por lo que no siempre es sencillo dilucidarlos o tenerlos en el radar, en aras de tener en orden el *portafolio* legal de la película. No obstante, recuerda que un punto de partida útil se encuentra en el guion.

Los anuncios han terminado, comienzan los créditos acompañados de un poco del score y reminiscencias de Hans Zimmer. Guardo mi pluma, libreta...y silencio, pues la película ha comenzado y la espera ha terminado.

forma de expresión, como vehículo para llevar no solo entretenimiento, sino un mensaje —el cual puede adoptar diversos tonos: ya sea para contar historias, eventos, realizar crítica, retratar un momento trascendental en la historia, entre otros— ¿será que algún día veremos que se lleve a la pantalla grande los presentes momentos históricos que está viviendo nuestro país? Pues entre reformas a la Constitución y los cardiacos votos inesperados que están llevando al Estado de Derecho directo a la crucifixión, las infames tómbolas y el injusto éxodo de valiosos juzgadores...hay mucho material para un guion para una película, su secuela o una serie. Esperemos para entonces, seguir contando con nuestro derecho a la cultura³ y a la libre expresión, y que el Estado garantice y promueva la emisión, recepción y circulación de aquel mensaje materializado en una obra cinematográfica. **PUNTO FINAL.**

3 Véase la tesis 1a. CCVI/2012 (10a.), *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, página 500, Registro digital: 2001622, consultada el 19 de noviembre de 2024, en la siguiente liga: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2001622> que establece lo siguiente:

DERECHO A LA CULTURA. EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR Y PROMOVER SU LIBRE EMISIÓN, RECEPCIÓN Y CIRCULACIÓN EN SUS ASPECTOS INDIVIDUAL Y COLECTIVO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter internacional, adoptados por el Estado Mexicano, y conforme al artículo 4o. constitucional, deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la persona, como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión de múltiples valores, entre ellos, los históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo de la identidad individual y social o nacional. Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebollo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.

POSDATA Y DOS PUNTOS: Hablando de cine, como



APARTA LA FECHA PARA NUESTRO

14° ENCUENTRO INTERNACIONAL

“EL IMPACTO PRÁCTICO DE LA IA EN PROPIEDAD
INTELLECTUAL Y OTRAS DISCIPLINAS: ¿QUÉ CAMBIA, QUÉ
TERMINA, QUÉ VIENE?”

QUE SE LLEVARÁ A CABO COMO PARTE DE NUESTRA CELEBRACIÓN POR LOS 60 AÑOS DE LA
AMPPI Y POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.

EN ESTA OCASIÓN ORGANIZADO EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

24 Y 25 DE ABRIL DE 2025



AMPPI_AC



AMPPI_AC



@amppi_ac



AMPPI_AC



www.amppi.org.mx

PLURALIDAD DE CONCEPTOS Y PARÁMETROS PARA EVALUAR EL USO DE MARCA EN MÉXICO

En México el uso de una marca es un hecho jurídico que puede provocar consecuencias de derecho de distinta naturaleza, dependiendo del concepto o parámetro que se utilice para calificarlo. Lo anterior parte de la premisa de que el uso –desde su vertiente fáctica– puede ser calificado legalmente bajo distintos valores.

Por lo tanto, bajo la legislación mexicana, un mismo uso de marca realizado en idénticas condiciones de hecho puede constituir un uso legal para ciertos efectos pero no constituirlo para otros, aun cuando la ley sancionatoria sea la misma en ambos casos. En el mismo sentido, la ley contemplará mayores requisitos para acreditar el uso en determinados supuestos, mientras que en otros, contemplará menos.

Lo anterior se debe a que en la legislación marcaría de México no existe un único concepto de uso, sino que este varía en función del supuesto en el que dicho uso se evalúa.¹

Por lo tanto, a través de este artículo, buscaremos delimitar y exponer los distintos parámetros y conceptos de uso de marca que existen tanto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial² como en su Reglamento³. De igual forma, buscaremos precisar sus diferencias y su ámbito de aplicación específica.

2. USO FÁCTICO Y USO LEGAL

Desde la teoría de la ficción de Savigny vimos que el derecho es capaz de modificar la realidad y atribuir capacidad a entes distintos de los seres humanos, o como explica el Dr. Domínguez Martínez respecto de la teoría de aquel: “sólo el ser humano puede ser titular de derechos, es decir, únicamente el hombre

1 Es importante resaltar que la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial abonó a la existencia de esta pluralidad de parámetros, ya que introdujo un nuevo concepto de uso en materia de infracciones.

2 En adelante también referida únicamente como la Ley.

3 El reglamento vigente es aún el de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial y lo referiremos en adelante como el Reglamento.



POR OSCAR FLORES VÁZQUEZ

Licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios superiores de posgrado en Propiedad Intelectual en la misma institución y maestrando en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías en la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos diplomados y certificaciones tanto nacionales como internacionales en materia de marcas, derechos de autor, patentes y litigio. Ha participado como ponente en múltiples foros académicos y profesionales, además de ser autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas en Propiedad Intelectual. Actualmente se desempeña como Asociado Senior en BGAL Asociados, siendo responsable del departamento de litigio.

singular es capaz de derechos, pero el derecho positivo puede modificar este principio [...]»⁴.

Por lo tanto, no debe resultarnos extraño el hecho de que para el derecho sea común la creación artificial de investiduras o conceptos que, jurídicamente, podrían tener un significado o alcance distinto a lo que apreciamos en la realidad.

Pues bien, una situación de este tipo ocurre con el uso de marca, ya que no todo uso, desde el punto de vista fáctico, va a ser considerado como uso en el ámbito legal. Es decir, en el derecho marcario existe una distinción entre uso fáctico —el que apreciamos en la realidad y que constituye una cuestión de hecho— y uso legal —que es aquel cuya existencia se determina con base en el cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones y que constituye, por tanto, una cuestión de derecho—.

Entonces, partiendo de la existencia de esta dicotomía, abordaremos el concepto y particularidades de cada tipo de uso para, luego, centrar nuestro estudio en el uso legal.

2.1 USO FÁCTICO O USO DE HECHO

Para entender el concepto de uso fáctico, podemos recurrir al diccionario de la Real Academia Española que en sus acepciones 1 y 3 define al uso de la siguiente manera⁵:

- “1. tr. Hacer servir una cosa para algo. U. t. c. intr. [...]”
 3. tr. Ejecutar o practicar algo habitualmente o por costumbre.”

Luego, si nos basamos en dichas definiciones, podemos decir que el uso fáctico o uso de hecho es una acción por medio de la cual se hace servir una cosa para algo o se ejecuta o practica algo. Esta acción constituye una mera cuestión de hecho.

Por lo tanto, si la Ley o su Reglamento utilizaran este concepto de uso en relación con las marcas sería dable concluir que cualquier acción que consistiera en hacer servir una marca para “algo” bastaría para tener por acreditado su uso en el ámbito legal, por ejemplo, si se usara para fines meramente ornamentales o decorativos.

⁴ Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, *Derecho civil parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez*, 13.ª Ed., México, Porrúa, 2013, p. 279

⁵ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea] <https://www.rae.es/drae2001/usar>



Sin embargo, y como antes lo anunciamos, la legislación mexicana no utiliza un concepto gramatical de uso para su aplicación en el ámbito marcario, sino que aquella nos remite a sus propias disposiciones para verificar si el uso se actualiza en determinado supuesto, es decir, ha creado un concepto de uso propio: un uso legal.

2.2 USO LEGAL

Tomando en consideración lo expuesto en el apartado anterior, podemos definir al uso legal como aquel uso de hecho que se realiza bajo las condiciones y requisitos que exigen la Ley y su Reglamento para ser considerado como tal en un supuesto específico. A diferencia del fáctico, este uso constituye una cuestión de derecho.

En ese sentido, para que el uso de una marca pueda ser calificado como tal en el ámbito legal y pueda, por tanto, generar efectos jurídicos, debe de cumplir con ciertos requisitos. En particular, deberá ajustarse a los parámetros o conceptos de uso legal.

2.2.1 TIPOS O SUBESPECIES DE USO LEGAL

Ahora bien, ya que tenemos clara la existencia de la dicotomía uso fáctico / uso legal y que hemos definido a cada uno, podemos ahondar en el estudio del uso legal.

En ese sentido, es importante comenzar precisando que el uso legal no tiene un único concepto, es decir, la legislación mexicana no sólo ha creado un concepto propio de uso de marca, sino que, de hecho, creó una multiplicidad de conceptos y parámetros que se utilizan de acuerdo con el supuesto en el que dicho uso se evalúe.

Por lo tanto, podría decirse que cada concepto de uso que encontramos en la legislación constituye a su vez una subespecie de uso legal, cuyo estudio resulta fundamental debido a que cada subespecie tiene requisitos y efectos jurídicos distintos.

Sin embargo, para entender cada una de estas subespecies, consideremos útil iniciar ejemplificando los distintos efectos jurídicos que algunas de ellas podrían provocar.

2.2.2 EFECTOS DE LAS SUBESPECIES DEL USO LEGAL

Para el propósito antes precisado, tomaremos como ejemplo cuatro hipótesis distintas de uso contempladas en la Ley y su Reglamento e indicaremos el efecto producido:

1. **En términos de la fracción I del artículo 175 de la Ley, el uso previo y de buena fe puede privar de efectos a un registro marcario en favor del usuario.**
2. **En términos de los artículos 233 y 235 de la Ley, así como el artículo 62 del Reglamento, el uso puede mantener la vigencia de un registro marcario.**
3. **En términos de la fracción II del artículo 258 de la Ley, el uso previo e ininterrumpido de una marca puede crear un mejor derecho frente al que crea el registro marcario de un tercero y, por lo tanto, otorgar interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de nulidad del registro.**
4. **En términos de los artículos 386 y 387 de la Ley, el uso de una marca puede actualizar una conducta constitutiva de infracción administrativa.**

Como podrá observarse, los cuatro supuestos anteriores tienen efectos jurídicos distintos, sin embargo, todos tienen como base un mismo hecho: el uso de una marca.

Entonces, ¿qué diferencia a un tipo de uso de otro? Al responder más adelante a esta pregunta, veremos que la diferencia en cada uno de estos supuestos no descansa exclusivamente en sus efectos, sino en que cada tipo de uso se está evaluando bajo conceptos o parámetros distintos. En otras palabras, el uso del supuesto 1 no tiene los mismos requisitos o condiciones que el uso de los supuestos 2, 3 y 4. Lo mismo ocurre si realizamos este ejercicio con cada supuesto.

Por lo anterior, podemos deducir que en la Ley y su Reglamento existen distintos conceptos o parámetros de uso de marca, y que cada uno de ellos produce efectos distintos (sin que estos se limiten a los que hemos precisado en los ejemplos anteriores).

TIPOS ESPECÍFICOS DE USO LEGAL

Entonces, partiendo del hecho de que existen diversos parámetros de uso de marca en México, nos hemos permitido proponer una división del uso legal, la cual atiende no sólo a los requisitos de cada subespecie, sino también a sus efectos y que, en todo caso, se construye con base en conceptos diferentes de uso.

Estos tipos o subespecies de uso legal se dividen en: a) uso conservativo; b) uso constitutivo y; c) uso ilícito. A continuación expondremos las particularidades de cada uno.

2.2.3.1 USO CONSERVATIVO

En primer lugar tenemos al uso conservativo, el cual funge como una condición de mantenimiento. Este es un tipo de uso que se realiza una vez obtenido el título de registro y tiene como efecto jurídico la preservación de la vigencia del mismo.

El concepto de este tipo de uso está construido tanto por la definición que proporciona el artículo 62 del Reglamento, como por otros supuestos que se encuentran dispersos en la Ley, de los cuales se desprende que la marca deberá usarse:

- a. **En territorio nacional o con destino a exportación;**⁶
- b. **Para los productos o servicios que proteja su registro;**⁷
- c. **Tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo**⁸;
- d. **En la cantidad y el modo que corresponda a los usos y costumbres en el comercio**⁹;
- e. **Por su titular o por usuario con licencia**¹⁰ y;
- f. **Sin suspenderse por 3 o más años consecutivos**¹¹.

Todo lo anterior, salvo que exista una causa justificada a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de conformidad con el artículo 233 de la Ley.

Este es uno de los casos en los que encontramos un concepto expreso de uso de marca que, sin embargo,

⁶ Art. 233 de la Ley y 62 del Reglamento de la LPI.

⁷ Art. 176 y 233 de la Ley, así como el 62 del Reglamento

⁸ Art. 233 de la Ley

⁹ Art. 62 del Reglamento

¹⁰ Art. 235 de la Ley

¹¹ Art. 235 de la Ley

no puede ser usado en todos los casos, ya que si bien el artículo 62 del Reglamento dispone que dicho concepto se aplicará a la Ley, sin distinguir, lo cierto es que a lo largo de ésta encontramos diversos parámetros que podrían considerarse como disposiciones especiales y en algunos casos, excluyentes.

Por lo tanto, el parámetro para evaluar el acreditamiento de uso de marca conservativo deberá basarse únicamente en el conjunto de los supuestos arriba referidos.

USO CONSTITUTIVO

Ahora bien, ya que nuestro país se rige bajo un sistema marcario mixto (declarativo y atributivo), existe la posibilidad de constituir derechos con base en el uso de una marca, es decir, el uso puede ya no sólo tener efectos conservativos, sino también efectos constitutivos. Por lo anterior, este tipo de uso suele ser previo e incluso independiente del registro.

Los supuestos que conforman al concepto de uso constitutivo son diversos, y aunque pueden tener efectos similares, tienen condiciones de actualización distintas.

En particular, las hipótesis que lo construyen se encuentran contemplados en: a) la fracción II del artículo 258; b) las fracciones I, II y III del artículo 175; c) el antepenúltimo párrafo del artículo 173 y; d) el artículo 190, todos estos preceptos de la Ley.

Sin realizar un análisis exhaustivo, a continuación describimos los principales requisitos y efectos de cada uno de los supuestos de uso referidos en el párrafo anterior.

Por lo que hace a la fracción II del artículo 258, cuyo efecto ha sido previamente precisado¹², vemos que este uso debe realizarse de acuerdo con los siguientes requisitos:

- a. **En el país o en el extranjero;**
- b. **Con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud del registro que pretende anularse o en su caso, de la fecha de primer uso declarado en el mismo;**
- a. **Ininterrumpidamente y;**
- a. **Sobre los mismos o similares productos o servicios que la que pretende anularse.**

¹² Véase apartado 2.2.2

Por lo que hace al uso referido en las fracciones I, II y III del artículo 175, cuyo efecto jurídico en los tres casos es medularmente el mismo¹³, vemos que los requisitos varían dependiendo de la fracción que se invoque, sin embargo, los supuestos que encontramos a lo largo de este precepto indican que la marca debe usarse:

- a. De buena fe;
- b. En territorio nacional;
- c. Para los mismos o similares productos que la que pretende privarse de efectos;
- d. De manera ininterrumpida;
- e. Antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro que pretende privarse de efectos o de la fecha de primer uso declarado en este.
- f. En la forma en que se esté acostumbrado a usarla;
- g. Una vez que el producto sobre el que se aplica haya sido introducido lícitamente al comercio y;
- h. Con caracteres que la distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca.¹⁴

Ahora bien, por lo que respecta al tipo de uso contemplado en el antepenúltimo párrafo del artículo 173 de la Ley, relativo a la distintividad adquirida, vemos que dicho precepto sólo impone dos requisitos de uso, exigiendo que el mismo se realice: a) en el comercio y; b) en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca. Esto es así debido a que este artículo se enfoca más bien en el efecto que produce dicho uso, es decir, en la adquisición de un carácter distintivo, por lo que podríamos decir que el parámetro de uso en este caso es amplísimo.

Finalmente y por lo que atañe al uso contemplado en el artículo 190 de la Ley, relativo a las marcas famosas y notoriamente conocidas, vemos que esta disposición también se centra en el efecto que produce el uso y no tanto en el concepto de este, por lo que consideramos que el parámetro para acreditar el uso en estos casos es amplísimo y escapa al previsto en el artículo 62 del Reglamento, siendo prueba de ello el hecho de que se contempla uso en el extranjero.

De tal suerte, vemos que el uso constitutivo forma su concepto a partir de la unión de los requisitos anteriores, dependiendo del tipo de supuesto que se invoque. En el mismo sentido, podemos concluir que los requisitos en cada caso difieren del concepto

13 Véase apartado 2.2.2

14 Reiteramos que estos requisitos varían en cada fracción.



que proporciona el artículo 62 del Reglamento (uso conservativo), ya que en estos casos la Ley establece parámetros específicos para la evaluación del uso, por lo que deberán ser estos lo que se utilicen para su acreditamiento.

2.2.33 USO ILÍCITO

Finalmente, tenemos al uso ilícito. Este tipo de uso tiene como principal efecto la actualización de conductas sancionables, resultado de la contravención a la Ley o a su Reglamento y se divide por materia en: a) ilícito administrativo y; b) ilícito penal.

2.2.3.3.1 ILÍCITO ADMINISTRATIVO

Este uso se actualizará con la contravención a cualquiera de las fracciones que conforman al artículo 386 de la Ley¹⁵ y su concepto es amplísimo, ya que el diverso 387 señala:

“Artículo 387.- Para efectos del artículo anterior se entenderá por “usar”, de manera enunciativa más no limitativa: el fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación.”

Este es otro de los casos en los que la Ley nos proporciona un concepto de uso expreso, el cual es claramente distinto al de uso conservativo o al de uso constitutivo y que, por tanto, requiere de condiciones distintas para su actualización.

15 Es importante aclarar que nos referimos a las relativas al uso de marca, ya que dicho artículo contempla más figuras.



2.2.3.3.2 ILÍCITO PENAL

Este tipo de uso existirá cuando se actualicen ciertas hipótesis del siguiente precepto:

“Artículo 402.- Son delitos:

[...]

Para efectos de esta Ley, se entenderá por falsificar, el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por esta Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciataria, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico.

Para acreditar la falsificación bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título de registro o, en su caso, en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama.”

Como vemos, en este caso la Ley no se enfoca en un concepto de uso sino más bien en uno de falsificación, sin embargo, proporciona parámetros para evaluar si un uso de marca actualiza o no un supuesto determinado, estableciendo, por ende, requisitos para evaluarlo¹⁶. De ahí que hayamos decidido incluirlo en este apartado.

En ese tenor, los parámetros que deberán usarse

para evaluar el uso de marca ilícito deben ceñirse a lo establecido en los conceptos específicos proporcionados por la Ley, sin que pueda realizarse una analogía con los conceptos para otro tipo de uso. Esto atiende al principio de tipicidad en materia penal, aplicable en materia administrativa de acuerdo con los principios del derecho administrativo sancionador.

Como hemos visto, la legislación marcaria en México contempla una diversidad de conceptos de uso de marca, algunos proporcionados de forma expresa y otros derivados de una interpretación sistemática. Asimismo, hemos visto que cada uno de dichos conceptos tiene requisitos, efectos y supuestos de aplicación distintos.

Por lo tanto, es importante que tanto la autoridad como los particulares utilicen los parámetros correctos para evaluar el uso en cada situación específica. Estos parámetros estarán conformados por el conjunto de requisitos que se exigen para cada subespecie de uso legal y dependerán del supuesto particular que se invoque.

En el mismo tenor, resultará apropiado evitar el intercambio de parámetros o conceptos para evaluar el uso en situaciones distintas, sobre todo en aquellas que requieren de una aplicación estricta de la Ley de acuerdo con el principio de tipicidad.

¹⁶ Por ejemplo, añadiendo el elemento consistente en que se use para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico.

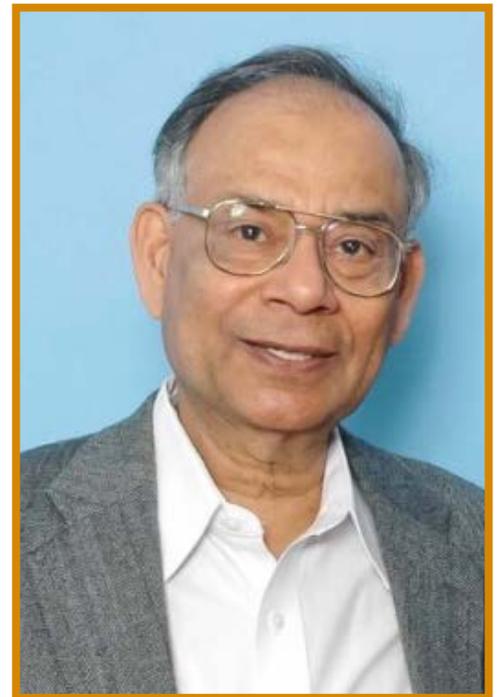


La historia detrás de la patente

CHAKRABARTY: EL CASO QUE CAMBIÓ PARA SIEMPRE EL SISTEMA DE PATENTES

La biotecnología ha sido fundamental en la búsqueda de soluciones a problemas ambientales y de salud, y uno de sus avances más impactantes fue el desarrollo de una bacteria modificada genéticamente para combatir la contaminación, impulsada por el científico Anand Mohan Chakrabarty.

Chakrabarty, nacido el 4 de abril de 1938 en Nandipur, un pequeño pueblo en Bengala Occidental, India, siempre mostró una gran pasión por la ciencia, y tras completar sus estudios en la Universidad de Calcuta, se mudó a Estados Unidos para continuar su formación en la Universidad de Illinois, fue allí donde comenzó a trabajar en lo que sería su mayor contribución científica: la creación de una bacteria capaz de descomponer hidrocarburos con una eficacia mucho mayor que las cepas naturales.



La *Pseudomonas putida* es una bacteria conocida por su habilidad para descomponer diversos compuestos orgánicos, pero Chakrabarty fue más allá. A través de la modificación genética, introdujo múltiples plásmidos en la bacteria, lo que le permitió descomponer hidrocarburos más rápido y en mayor cantidad que sus versiones naturales. Esta “superbacteria”, como se le llamó, demostró ser capaz de descomponer hasta dos tercios de los hidrocarburos en un derrame de petróleo común, haciéndolo de forma mucho más rápida y eficiente, hasta 100 veces más rápido que las cepas originales.



POR GRACIELA BENÍTEZ SUÁREZ

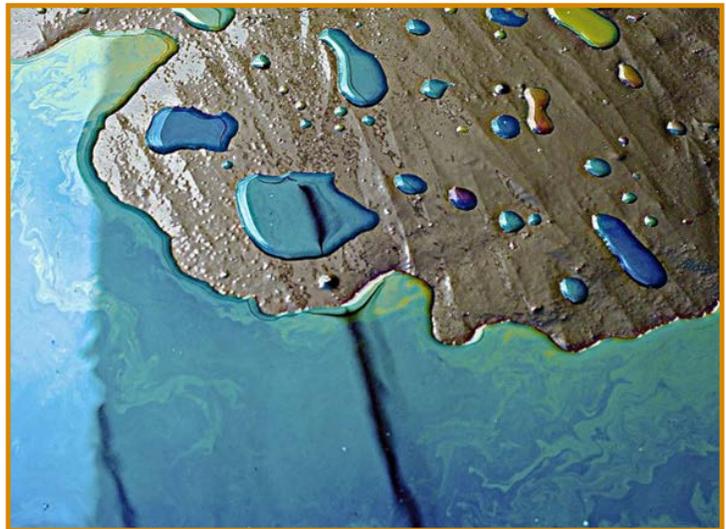
Abogada con especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México, actual miembro del despacho Jalife Caballero, es una profesional con experiencia en el manejo de asuntos legales empresariales, comprometida con el avance y la protección de los derechos 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.

En 1978, Chakrabarty presentó su solicitud en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, sin embargo, se enfrentó a una importante barrera legal al intentar obtener la patente de su descubrimiento. Chakrabarty había solicitado la patente para tres elementos específicos de su invención: primero, el proceso para producir la bacteria modificada; segundo, el material flotante que se usaría para transportar y contener la bacteria en el agua; y tercero, la propia bacteria modificada. Mientras que las dos primeras reivindicaciones fueron aprobadas, la tercera —la protección de la bacteria modificada en sí misma— fue rechazada por los examinadores de la Oficina de Patentes. La razón de este rechazo fue que los microorganismos se consideraban “productos de la naturaleza” y, al ser organismos vivos, no podían ser patentados bajo la legislación estadounidense.

No obstante, Chakrabarty no se dio por vencido, durante más de una década luchó en los tribunales, argumentando que, aunque la bacteria tenía un origen natural, su modificación genética la convertía en una invención, un organismo artificial con nuevas capacidades.

La batalla legal se centró en la interpretación de la ley 35 U.S.C. sección 101, que establece que cualquier “proceso, máquina, manufactura o composición de materia” que sea nuevo y útil puede ser patentado. La cuestión era si los microorganismos modificados genéticamente podían ser considerados una “manufactura” o una “composición de materia”, como lo requiere el estatuto, en este sentido, se entendió que “manufactura” se refería a la producción de artículos a partir de materias primas, dándoles nuevas formas o propiedades, y “composición de materia” abarcaba cualquier sustancia compuesta por varios elementos, ya fuera mediante uniones químicas o mezclas mecánicas.

En 1980, el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que revisó el rechazo de la patente y analizó la cuestión de si los organismos modificados genéticamente podían ser patentados. En su fallo, la Corte determinó que los términos “manufactura” y “composición de materia” tenían un alcance suficientemente amplio como para incluir organismos modificados por el ser humano, argumentaron que, aunque los descubrimientos de leyes naturales o fenómenos





físicos no eran patentables, una invención humana que no existiera en la naturaleza, como la bacteria de Chakrabarty, sí era susceptible de ser patentada, por lo que el 16 de junio de este mismo año fue otorgada la patente número 4,259,444 para la bacteria modificada.

La Corte también destacó que la intención del Congreso al redactar las leyes de patentes había sido extender su ámbito a cualquier cosa hecha por el ser humano, y que el caso de Chakrabarty no involucraba un descubrimiento de una forma de vida natural, sino la creación de una nueva forma de vida con características específicas y que además esta creación tenía una utilidad clara en la biorremediación y otros campos, lo que la hacía merecedora de protección por patente.

En este sentido, el fallo del Tribunal Supremo no solo permitió que Chakrabarty obtuviera la patente para su bacteria modificada, sino que también sentó un precedente legal crucial para el futuro de la biotecnología, pues el caso abrió las puertas a la patente de organismos genéticamente modificados y marcó el comienzo de una nueva era en la que los avances en genética y biotecnología podrían ser protegidos legalmente.

Por otra parte, la patente de *Pseudomonas putida* no solo tuvo impacto legal, sino también ambiental, esta “superbacteria” proporcionó una herramienta eficaz para combatir la contaminación por petróleo, un problema ambiental crítico que afecta a ecosistemas marinos y terrestres, que permitió que las industrias que enfrentaban derrames de petróleo comenzaron a usar la bacteria para limpiar los ecosistemas contaminados de forma más rápida y eficiente.

A través de la biorremediación, los microorganismos modificados genéticamente demostraron su capacidad para eliminar desechos tóxicos y restaurar el equilibrio ecológico de áreas afectadas por la contaminación industrial, consolidando a la biorremediación como una industria emergente en la protección del medio ambiente, abriendo oportunidades para nuevas investigaciones y aplicaciones en el tratamiento de otros contaminantes industriales.

Este caso ayudó a derribar barreras sociales y políticas sobre el uso de los OGM, si bien estos siguen siendo objeto de debate, el trabajo de Chakrabarty brindó un marco legal y científico que permitió la regulación y el uso responsable de organismos modificados genéticamente en diversas aplicaciones, desde la lucha contra la contaminación hasta el tratamiento de enfermedades, además de su trabajo con esta bacteria,



desarrolló terapias basadas en proteínas bacterianas con propiedades anticancerígenas y cofundó empresas dedicadas a investigar tratamientos para el cáncer, el VIH y la malaria, influyendo hasta ahora en la investigación médica y farmacéutica, demostrando el potencial de la biotecnología para mejorar la salud humana, por ello Chakrabarty se ganó el título de “padre de la microbiología de patentes”.

En conclusión, las patentes han experimentado una expansión significativa, abarcando nuevos y complejos campos como la tecnología espacial, la computación y, de manera particular, la biotecnología. Esta última ha abierto un abanico de posibilidades y, al mismo tiempo, de preocupaciones sobre la dirección que tomará la Propiedad Intelectual en áreas hasta ahora inimaginables, como la modificación genética y la manipulación de organismos vivos. En este contexto, la cuestión de si la industria debe tener la capacidad de patentar y, por lo tanto, comercializar la vida, especialmente la vida humana, ha generado una reacción de desagrado y alarma en muchas personas.

El debate que ha surgido no es trivial; se encuentra en el cruce de múltiples disciplinas que van desde la ética hasta la economía, pasando por lo social y lo



cultural. Cuestiones como la justicia en la distribución de los beneficios derivados de la biotecnología, el acceso a los avances científicos y la posibilidad de crear desigualdades son solo algunos de los dilemas que debemos considerar, además, el potencial de que ciertas prácticas sean objeto de explotación comercial genera interrogantes sobre el alcance de los derechos de Propiedad Intelectual y sobre lo que debería ser considerado susceptible de protección, en contraste con lo que podría ser considerado una forma de apropiación indebida.

Este debate se intensifica cuando se habla de la vida humana, un aspecto tan fundamental y delicado que plantea la necesidad de establecer límites claros en la legislación de patentes, sin embargo, es destacable que los avances en la biotecnología podrían ofrecer beneficios significativos, como soluciones a problemas de salud o medioambientales, pero también podrían dar lugar a abusos si no se regulan adecuadamente. Por lo tanto, resulta esencial encontrar un equilibrio entre la protección de la innovación y la salvaguarda de los valores éticos fundamentales.

A medida que la biotecnología continúa avanzando y abriendo nuevas puertas al progreso, debemos ser

conscientes de que las decisiones tomadas en cuanto a la concesión de patentes tendrán repercusiones profundas en nuestra sociedad, puesto que la regulación de estos derechos debe estar alineada con principios éticos que garanticen un desarrollo responsable, inclusivo y justo de la ciencia, donde la humanidad y el bienestar colectivo siempre estén por encima de los intereses comerciales.

El futuro de la Propiedad Intelectual en la biotecnología es, sin duda, una cuestión que seguirá planteando retos y que requerirá una constante reflexión en el camino hacia una regulación equilibrada y responsable.



LA VINCULACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA INDUSTRIA PUBLICITARIA AL AMPARO DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR

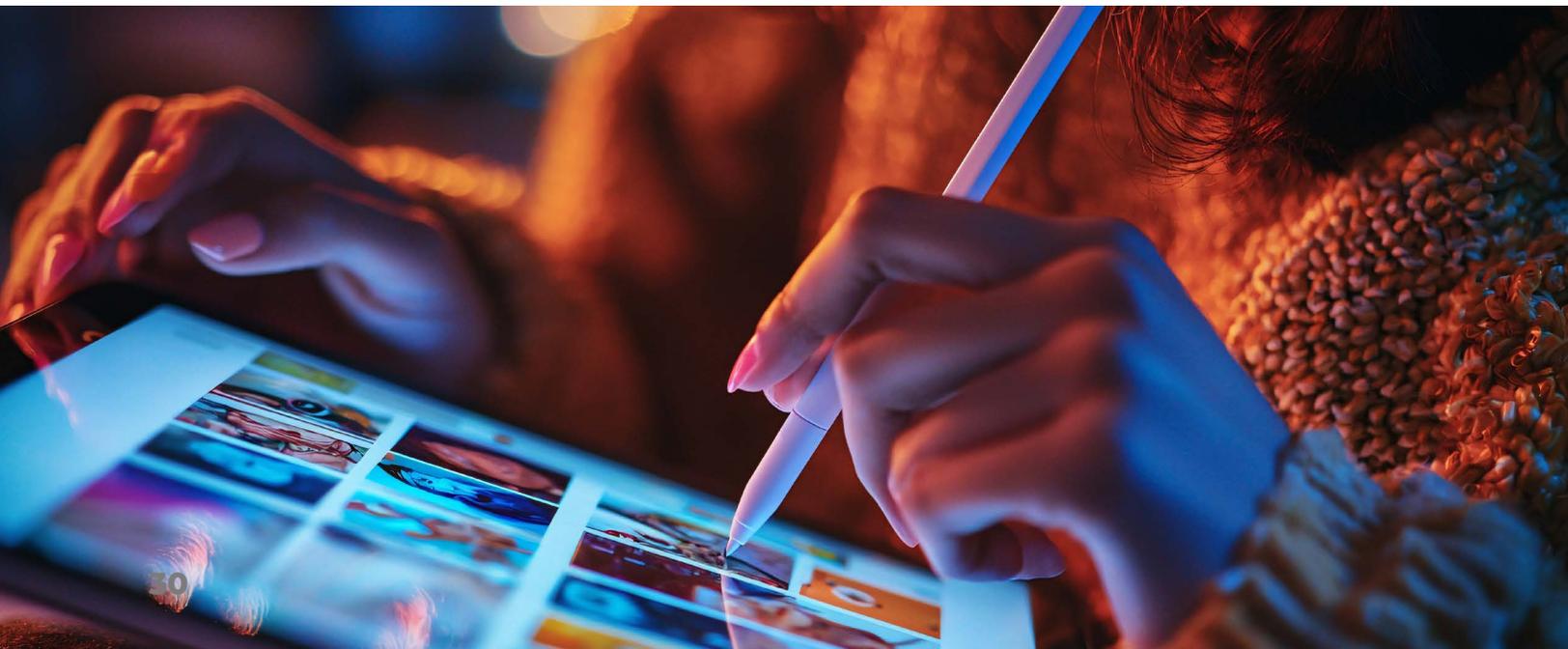


POR PATRICIA ELENA FUENTES GARCÍA

Abogada en Litigio Contencioso Administrativo de la Firma Especializada en Propiedad Intelectual Jalife Caballero con Mención Honorífica de Excelencia por parte del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México (ITESM CCM) y con Especialidad en Propiedad Intelectual por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La Publicidad ha tenido una evolución constante y acelerada que data de los tiempos más remotos con el surgimiento del comercio, transitando de esquemas tradicionales de medios de publicidad estática a esquemas audiovisuales, digitales y/o de realidad virtual, toda vez que, en la actualidad, las empresas para efectos de atraer clientes potenciales emplean diversos medios y formatos publicitarios.

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en: anuncios en medios exteriores que incluyen carteles, vallas publicitarias, volantes o folletos, así como “sketches” (en eventos en vivo, ferias comerciales o presentaciones de productos), anuncios en la prensa escrita a través de periódicos y revistas, anuncios comerciales en la radio, en la televisión, antes de la proyección de películas en las salas de cine, publicidad a través de llamadas telefónicas, también conocida como “Telemarketing”, envío de materiales publicitarios, como catálogos, folletos y cupones, directamente a los domicilios de los consumidores, el empleo de infografías (muy populares en plataformas digitales como blogs, redes sociales tales como: Facebook, Instagram, LinkedIn y sitios web), y/o anuncios multimedia en Internet conocidos estos



últimos como “*Rich Media Advertisement*”, los cuales emplean técnicas avanzadas que permiten la interacción entre usuarios y los efectos especiales mediante diversos elementos interactivos y/o visuales tales como: menús desplegables, banners publicitarios gráficos, ventanas de búsqueda y diversos formularios para completar en línea¹.

Bajo dicho contexto, la PI y la publicidad coinciden dentro de un modelo de negocio, al momento en que el cliente anunciante requiere una campaña contrata a la agencia publicitaria, quien, a su vez, emplea a su equipo creativo (pudiendo contar con la participación de proveedores en su caso), para crear obras intelectuales amparadas por la PI, mismas que empleara dentro de su campaña publicitaria y/o proyecto de marketing, razón por la cual se puede constatar que la PI juega un papel crucial en el proceso creativo de la publicidad, ya que protege y regula los derechos sobre las creaciones originales.

De conformidad con lo anterior, podemos apreciar la vinculación que existe entre la industria publicitaria ámbito de la Propiedad Industrial en los supuestos de: diseñar el logotipo para una **marca**, al incorporar un lema o “*slogan*” conocido como **aviso comercial**, tratándose de denominaciones de empresas, establecimientos o negocios comerciales a través de un **nombre comercial**, en lo que concierne al identificador único de la empresa asociado a una dirección web de Internet conocido como **nombre de dominio**, el envase, embalaje, empaque, embotellado o la forma misma de determinado producto puede ser protegido como un **diseño industrial** o una **marca tridimensional** y de igual manera las estrategias de publicidad además de otro tipo de información de valor comercial como lo son: planes de mercadotecnia, métodos de venta, métodos de distribución, perfiles de consumidores, listas de proveedores y clientes y toda información comercial que otorgue una ventaja respecto al resto de competidores², son protegidos por **secretos comerciales**.

En el caso del Derecho de Autor, los contenidos publicitarios que contemplan: narraciones, melodías, videos, textos gráficos o estilizados,

ilustraciones y/o fotografías que se utilizan en anuncios quedan protegidos como obras, a ese respecto sus autores tienen el derecho exclusivo de reproducir, distribuir y comunicar dichas obras y en el caso de títulos de publicaciones o difusiones periódicas, los nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, así como de personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos junto con mecanismos novedosos tendientes a promover determinado bien o servicio, quedan protegidos por **reservas de derechos al uso exclusivo**.

Tal como es de advertirse, diversos elementos utilizados en el proceso creativo de toda campaña publicitaria y/o proyecto de marketing se encuentran amparados por la PI, tal como puede apreciarse a través de cada etapa en el proceso creativo a saber: la creación de conceptos y materiales publicitarios, el desarrollo y producción de contenidos y la distribución y publicidad en medios.

De igual forma, resulta menester enfatizar que la PI dentro de la publicidad prevé una serie de lineamientos y medidas de protección que previenen la competencia desleal y sancionan la publicidad ilícita que basada en engaños, exageraciones, inducción al error y/o falsedades generen confusión o causen difamación y un detrimento a la reputación de alguno de los competidores o bien respecto a publicidad abusiva que provoque prácticas monopólicas dentro del mercado.

En esa misma línea se castiga que elementos de una campaña publicitaria sean reproducidos, imitados, copiados o empleados aún en grado de confusión por un tercero que, dolosamente o de modo inconsciente, pretenda aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por determinada marca reconocida lo cual en la práctica se da a través del llamado “*Marketing Parasitario*” o “*Ambush Marketing*”, el cual consiste en una serie de prácticas de marketing desleal a cargo de un competidor tercero que de forma no autorizada, socava la exclusividad publicitaria de los patrocinadores oficiales de eventos, generalmente, deportivos³, el cual suele acontecer en eventos de gran visibilidad y/o de recepción masiva como lo serían: los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol o el “*Super Bowl*”.

1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “La PI. y las empresas-La propiedad intelectual y la publicidad”, México, *Revista de la OMPI*, año 2005, Número 2/2005. Recuperado de: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0005.html

2 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Guía sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con los acuerdos de acceso y participación en los beneficios”. Suiza, 2018, p. 46. Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1052.pdf

3 Moratalla Escudero, José Ramón, “El ambush marketing, el metatagging y otras prácticas parasitarias de competencia desleal”, 6 de Agosto de 2012. Recuperado de: <https://elderecho.com/el-ambush-marketing-el-metatagging-y-otras-practicas-parasitarias-de-competencia-desleal>

Asimismo, cabe destacar que un derecho de PI constituye el interés jurídico que legitima a aquel titular y/o autor a interponer acciones legales en su vertiente de infracción administrativa o en materia de comercio en contra de cualquier tercero que utilice la figura jurídica en cuestión, sin el consentimiento y autorización correspondiente, o bien, que, aun teniéndolo, lo utilice de forma indebida y/o en perjuicio de quien ostenta el derecho de PI.

Ahora bien, ante el panorama anteriormente descrito el papel de los derechos de los consumidores cobra relevancia, toda vez que es menester que la industria publicitaria se maneje en un entorno de **transparencia, honestidad y equidad, libre de prácticas desleales**, que genere confianza entre los clientes anunciantes, las agencias publicitarias, los medios y finalmente los consumidores, para lo cual cada país reglamenta dentro de su ordenamiento legal aquellas cuestiones en las cuales la publicidad impacta de alguna forma en los consumidores a saber⁴: normas relativas al etiquetado, categorías de productos sensibles como el alcohol y el tabaco, las restricciones de radiodifusión, el contenido de información dirigida a niños, los empaques alterados o defectuosos, entre otras.

En esa misma tesitura, tenemos que es importante que en toda campaña publicitaria además de protegerse los derechos concernientes a las invenciones y obras intelectuales amparados por la PI en términos del párrafo décimo del artículo 28 constitucional, también se garanticen y respeten derechos de los consumidores en términos de los párrafos segundo y tercero del citado artículo 28 y los cuales se encuentran reconocidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) de entre los cuales destacamos los siguientes:

- **Derecho al cumplimiento de lo Ofrecido** el cual se refiere a que cualquier proveedor en su calidad de anunciante está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio.

- **Derecho a la reparación de Daños y Perjuicios** el cual se refiere a que, a falta de cumplimiento por parte del proveedor, por no ofrecer el producto o servicio como lo ofreció en su publicidad el consumidor tendrá derecho a las indemnizaciones que se tengan que efectuar a causa de los daños y perjuicios ocasionados.

De conformidad con lo anterior, la LFPC regula lo concerniente a la información o publicidad de bienes, productos o servicios, en su artículo 32, al prever la forma en que dicha información o publicidad deberá ser difundida, es decir **“la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas”**.

A ese respecto cabe enfatizar que la **Publicidad Comparativa** se encuentra permitida y es lícita atendiendo a las condicionantes previstas en la fracción III del artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), precepto que en esencia señala que no será constitutivo de infracción la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, **siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada** de conformidad con la LFPC.

Por lo tanto, una vez detectadas todas aquellas figuras jurídicas de la PI, involucradas dentro de una campaña publicitaria, así como la imperante necesidad de su gestión y protección legal, cabe destacar que los derechos de los consumidores se ven impactados directa e indirectamente dado que en el supuesto de que la publicidad sea engañosa, abusiva, artificiosa o parasitaria, es decir, que se trate de publicidad ilícita, enfatizando que con dichas conductas anticompetitivas y deshonestas presentes en el ámbito de la publicidad y tendientes a generar confusión y/o inducir al error o engañar al público consumidor se atenta contra la sana competencia entre agentes comerciales que convergen en un mismo mercado y con ello se vulneran derechos de PI, de ahí la importancia que reviste el contar con un cuerpo normativo sólido y armónico que contemple los distintos escenarios que pueden surgir simultáneamente en cada uno de estos ámbitos jurídicos que aunque sean distintos se interrelacionan cada vez más en la actualidad.

4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “La PI. y las empresas-La propiedad intelectual y la publicidad”, México, Revista de la OMPI, año 2005, Número 2/2005. Recuperado de: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0005.html



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

FESTIVIDADES Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Un año nuevo llegó, han pasado las fechas festivas, pero seguimos con el espíritu de una de las temporadas favoritas para chicos y grandes, por eso les presento algunos de los elementos más característicos de la navidad y cómo son protegidos mediante la Propiedad Intelectual.

De acuerdo con la tradición cristiana, la Navidad es la época del año que conmemora el nacimiento de Jesucristo. A lo largo de los siglos, se ha convertido en una festividad prácticamente universal y, a pesar de que se trata de una celebración eminentemente religiosa, una buena parte de la población mundial (incluso laicos) aprovechan este período para tener su período vacacional.

La Navidad, como festividad, no es sujeto de derechos de Propiedad Intelectual, es decir, ninguna persona puede apropiarse de la festividad y obtener un derecho exclusivo sobre su uso. No obstante, muchos de los elementos que giran en torno a esta festividad, sí son creaciones intelectuales que pueden ser protegidas mediante tales derechos. A continuación, desarrollaré algunos ejemplos, explicando las figuras jurídicas que resultan aplicables.

La época más maravillosa del año

Comencemos en el terreno de los derechos de autor. Sabemos que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor, definimos a esta materia como un reconocimiento que hace el Estado en favor de los creadores de obras literarias y artísticas, atribuyéndoles dos tipos de derechos: los denominados **“derechos morales”**, que se son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, y los llamados **“derechos patrimoniales”**, que permiten la explotación comercial de su obra. Debemos recordar que sólo las personas físicas pueden considerarse como autoras y que una obra es una creación literaria o artística fijada en un soporte material, y cuya protección se da sin importar su mérito, destino o modo de expresión.

Dentro del campo de protección de la Ley Federal del Derecho de Autor encontramos también a los derechos conexos y a las reservas de derechos. Los primeros, si bien no se encuentran definidos, pueden conceptualizarse como aquellos que se otorgan a aquellas personas que facilitan la comunicación de la obra o, de cierta manera, la hacen más atractiva; así, sus titulares son los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y



POR ANTHUA RAMÍREZ

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 Maestro en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, titulado con mención honorífica. Socio del Despacho Arvizu IP en la Ciudad de México. Catedrático de las materias Derecho de la Propiedad Intelectual y Derecho Informático en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI).

videogramas, los organismos de radiodifusión y las editoriales. Las reservas de derechos son derechos exclusivos de usar y explotar: **i) títulos de publicaciones periódicas o de difusiones periódicas, ii) características físicas y psicológicas de personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos, iii) nombres artísticos, bien de personas o de agrupaciones; y iv) promociones publicitarias.**

En este sentido, encontramos múltiples ejemplos de puntos de intersección entre los derechos de autor y la festividad de la Navidad. Cada año, al finalizar el mes de octubre, comenzamos a ser “bombardeados” por el espíritu festivo, siendo una de sus primeras manifestaciones la música. En cada centro comercial o tienda, escuchamos canciones como “*It’s the most wonderful time of the year*” o “*All I want for Christmas is you*”. Estas canciones, desde luego, son obras y, por lo tanto, están protegidas por las leyes del Derecho de Autor, pero también protegemos los derechos conexos que poseen sus intérpretes (Andy Williams y Mariah Carey, respectivamente) y las posibles reservas de derechos sobre sus nombres artísticos, en su caso.

Pero ¿qué pasa con los villancicos? Algunos de estos se encuentran en el dominio público, pero hay algunos más recientes que aún se encuentran en dominio privado. Recordemos que una obra pasa al dominio público cuando los plazos de protección previstos en las leyes respectivas han transcurrido en exceso y ya no existen leyes especiales o Tratados Internacionales que protejan tales derechos. Un ejemplo de un villancico que se encuentra dominio público es “*Silent Night*” (“*Noche de Paz*”), escrito en 1816 y cuyos autores, Joseph Mohr y Franz Xaver Gruber, fallecieron en 1848 y 1863, respectivamente; aunque la canción se encuentra en dominio público, continúa generando derechos a favor de los artistas, no sobre la canción *per se*, sino sobre la interpretación que al efecto realicen. Por otro lado, un villancico que aun se encuentra en dominio privado es “*White Christmas*” (“*Blanca Navidad*”), canción escrita por el compositor estadounidense Irving Berlin e interpretada por primera vez por el legendario Bing Crosby en 1941; Berlin falleció en 1989, por lo que su creación musical continúa generando regalías en favor de sus herederos.

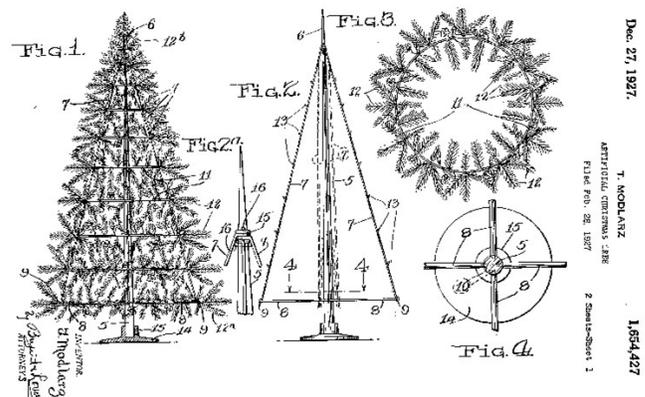
Asimismo, encontramos películas (obras cinematográficas) que se inspiran directamente de la festividad o cuya historia gira en torno a ésta. Algunos ejemplos son “*The Santa Clause*” (“*Santa Cláusula*” en México), “*Home Alone*” (“*Mi pobre angelito*” en México), “*Klaus*”, “*Miracle on 34th Street*” (“*Milagro en la Calle 34*” en México). Desde luego, en todos estos casos existe derecho de autor, pero no sobre la festividad, sino sobre la creación artística que recoge algunos de sus elementos para entretener al público.

Patentes, mejoras y diseños navideños

Una invención es, de acuerdo con la legislación mexicana, una creación humana en cualquier campo tecnológico que permite transformar la materia o la energía existente en la naturaleza para uso y aprovechamiento del hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Una “patente”, en muy pocas palabras, es una invención que reúne las características de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

La legislación también permite proteger mejoras a objetos, aparatos o herramientas, que, como consecuencia de una modificación a su estructura o componentes, se obtenga una función distinta o ventajas en cuanto a su utilidad; a éstas, les llamamos “Modelos de utilidad”. Por otro lado, encontramos que las creaciones estéticas que sirvan para ornamentar un producto industrial o artesanal o que tengan por finalidad servir de tipo o patrón para la creación de otros, reciben el nombre de “Diseños Industriales”.

La patente más antigua que encontré respecto a un árbol navideño, prácticamente en la misma forma que conocemos actualmente, es la atribuida al inventor Thomas Modlarz en 1927, y cuya imagen se reproduce a continuación:



Esta patente nos muestra a un árbol artificial colapsable y, en sus reivindicaciones se menciona explícitamente la protección sobre árboles decorativos para el festejo navideño.

Durante la investigación realizada, encontré patentes sobre luces decorativas, esferas e incluso sobre los famosos nacimientos navideños, los cuales, principalmente, comprenden métodos para guardarlos o bien, para que puedan armarse en forma prácticamente automática.

En cuanto a los modelos de utilidad, podemos señalar que, de realizarse modificaciones a la estructura las invenciones protegidas (por ejemplo, una modificación en las ramas del árbol de Navidad colapsable visto anteriormente), y si éstas generan una ventaja en la utilidad o funcionalidad de tal producto, entonces encontraría protección mediante dicha figura jurídica.

En lo referente a los diseños industriales, podemos remitirnos al terreno de la moda, y es que, durante esta época, encontramos los llamados “ugly sweaters”, los cuales se componen por patrones y colores que ornamentan dicho producto, como ejemplo tenemos el siguiente:



Como se puede apreciar, el sweater que se nos presenta cuenta con líneas y patrones geométricos que le dan al producto una apariencia peculiar y lo ornamentan siguiendo la festividad navideña. El “ugly sweater” es un producto industrial, pues es elaborado con el propósito comercial de ser vendido en masa, precisamente durante esta época navideña.

NAVIDAD®

Desde la perspectiva de los signos distintivos encontramos también múltiples ejemplos de marcas y avisos comerciales que incorporan elementos propios de la navidad. Al respecto, y en primer término, señalaré que una marca es un signo perceptible por los sentidos, que puede ser representado en forma tal que puede determinarse el objeto claro y preciso de protección y que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase. Un aviso comercial es una frase u oración que anuncia productos, servicios o establecimientos para distinguirlos de otros.

Comencemos con algunos ejemplos de marcas que distinguen productos navideños. En México, al llegar la época navideña, comienza la venta de los árboles de Navidad, los cuales tradicionalmente son de la marca NAVIPLASTIC. De acuerdo con la información obtenida

en el servicio MARCANET del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el registro más antiguo de esta marca es el número 313910, registrada el 4 de marzo de 1985.

Tras la realización de una búsqueda en el servicio MARCANET por la palabra “Navidad”, encontré 425 solicitudes y registros de marcas y avisos comerciales que incorporan dicha palabra en una gran variedad de productos o servicios. Algunos de dichos registros son los siguientes: Aviso Comercial 132321 esta navidad vuelve a ser niño en clase 35 internacional; Marca 2638411 mi arbolito de navidad en clase 42 internacional; Marca 2351019 luces de navidad en clase 41 internacional. El ejemplo más curioso que encontré durante una rápida revisión fue el del siguiente registro 2300958 que corresponde con imagen comercial árbol de navidad, que se describe de la siguiente manera:

“BAZOJ es la marca que identifica un producto hecho a base de madera en la cual serán colocados diversos productos perecederos de conveniencia llevando siempre en el medio una botella de vino simulando el tronco del árbol de navidad, la base de madera es la imagen comercial del producto BAZOJ” y cuya imagen es la siguiente:



Así, podemos corroborar que la Propiedad Intelectual está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida y que la festividad más importante de la humanidad es aprovechada por los innovadores y comerciantes para generar nuevos productos o estrategias de ventas de sus productos o servicios, por lo que buscarán su protección legal.

¡Espero que todos los lectores hayan tenido felices fiestas y sea un excelente año 2025!

Eventos Destacados

CONVERSATORIO CON EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO



El conversatorio con el Dr. Santiago Nieto Castillo se realizó con el propósito de acercarlo al gremio y dar a conocer sus objetivos como el nuevo Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El evento tuvo lugar en las instalaciones del **Hotel Camino Real Pedregal**, donde se reunieron destacadas personalidades del ámbito jurídico y académico, además de funcionarios de diversas dependencias gubernamentales. Entre estas, destacó la participación de la **Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa**.

Este encuentro fortaleció el diálogo y la colaboración entre los sectores involucrados en la protección de la Propiedad Industrial.

El Dr. Santiago Nieto Castillo, quien es reconocido por su trayectoria en el ámbito legal y por su desempeño como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asumió recientemente la dirección del IMPI, con el compromiso de fortalecer el sistema de Propiedad Industrial de México, promoviendo la innovación y protegiendo los derechos de los creadores del país.

Durante su intervención, el Dr. Nieto Castillo destacó la importancia de modernizar y digitalizar los procesos del IMPI, para hacerlos más transparentes y accesibles. Subrayó la relevancia de la Propiedad Intelectual como un motor clave para el desarrollo económico del país, y se comprometió a mejorar la eficiencia en los trámites relacionados con patentes, marcas y derechos de autor.

El mensaje clave del Director General

En su discurso inaugural, el Dr. Nieto señaló que uno de los principales desafíos de su gestión será fortalecer la lucha contra la falsificación y la piratería. Aseguró que el instituto trabajará en colaboración con otras entidades gubernamentales y el sector privado para promover la cultura de la Propiedad Industrial en México y hacer cumplir la legislación en la materia.

Además, subrayó que, en un mundo cada vez más digitalizado, la Propiedad Industrial ha tomado mucha más fuerza, convirtiéndose en un activo estratégico de gran valor.

El evento fue recibido con gran interés, y los asistentes manifestaron su confianza en que bajo el liderazgo

del Dr. Nieto, el IMPI dará un paso importante hacia la modernización y el fortalecimiento del sistema de Propiedad Industrial en México. La AMPPI destacó su disposición a colaborar con el nuevo Director General y apoyar para alcanzar las metas expuestas por el Dr. Nieto para mejorar el sistema.

La presentación del Dr. Nieto marca el inicio de una nueva etapa para el Instituto, en la que se espera una gestión enfocada en la innovación, la transparencia y la mejora continua de los servicios que ofrece, así como una mayor apertura para colaborar de la mano con los profesionales en materia de Propiedad Intelectual. Su enfoque hacia la modernización y su compromiso con la defensa de los derechos de Propiedad Industrial reflejan su visión de un México más competitivo y justo en este ámbito.

CIERRE DE AÑO: UN EVENTO MEMORABLE

El cierre de año se celebró con un evento memorable que reunió a destacadas autoridades y personalidades del ámbito de la Propiedad Intelectual.

Entre los asistentes estuvieron presentes:

- **El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI):** Con la participación del Director General, **Dr. Santiago Nieto Castillo**, y parte de su equipo.
- **El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS):** Representado por el **Ing. Víctor Manuel Vásquez Navarrete**.
- **La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:** Con la asistencia de la **Magistrada Elizabeth Ortiz Gutiérrez** y su equipo.

También participaron exdirectores del IMPI e INDAUTOR, así como profesionales y académicos destacados en el ámbito de la Propiedad Intelectual.

El evento, enmarcado en un ambiente de confraternidad y reconocimiento, fue un espacio para fortalecer relaciones, reflexionar sobre los logros del año y proyectar nuevas metas en el área de la Propiedad Intelectual.

El evento estuvo marcado por una serie de actividades que combinaron la formalidad con el ambiente festivo, creando una atmósfera única para todos los asistentes. La atención al detalle fue excepcional, con una decoración elegante en las mesas y un ambiente cálido que invitaba a la conversación y al disfrute de la compañía. Durante la comida, los asistentes pudieron relajarse y compartir anécdotas del año que terminaba, mientras anticipaban las





sorpresas que deparaban la entrega del Premio AMPPI y el Premio al Concurso del Trabajo de Investigación en Materia de Propiedad Intelectual.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la entrega del Premio AMPPI 2024. Este reconocimiento anual honra a los profesionales más sobresalientes en diversas categorías dentro del campo de la Propiedad Intelectual.

Manuel M. Soto, socio de la firma Uhthoff, Gómez Vega y Uhthoff, quien con su trabajo arduo y dedicación ha contribuido al desarrollo y fortalecimiento de esta disciplina en nuestro país, fue galardonado con el Premio AMPPI 2024.

El Lic. Manuel Soto recibió una calurosa ovación de parte de sus colegas y amigos, quienes reconocieron sus logros y su constante lucha por mejorar el panorama legal y académico en torno a la Propiedad Intelectual.

La AMPPI continúa siendo un pilar fundamental para la comunidad, promoviendo el respeto y el avance en este ámbito.

Posteriormente se realizó la entrega del premio al concurso de investigación en materia de Propiedad Intelectual, que se ha consolidado como un referente de la investigación en este campo. Este concurso tiene como objetivo promover la reflexión profunda sobre temas clave de la Propiedad Intelectual, alentando a estudiantes y profesionales jóvenes a generar propuestas innovadoras que contribuyan al enriquecimiento del marco legal y académico.

El proyecto ganador se titula *“Constitucionalidad de la Causal de Nulidad prevista en la Fracción I del Artículo 258 de la Ley Federal De Protección a la Propiedad Industrial”*, elaborado por Luis Emilio Moncada González.

Este reconocimiento no solo celebra su capacidad investigativa, sino también su compromiso con el futuro de la Propiedad Intelectual.

El evento de fin de año fue una verdadera celebración del esfuerzo colectivo, de la pasión por la Propiedad Intelectual y de la camaradería entre quienes trabajan cada día para proteger y fomentar la creatividad. No solo se celebraron los logros del año, también se miró hacia el futuro, con la esperanza de que, a través de la investigación y el intercambio de ideas, se seguirán alcanzando nuevas metas.



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