



PÁG. 8

Solución de controversias
en materia de videojuegos y
deportes electrónicos



PÁG. 15

Libros Nuevos: Estudios de Propiedad
Intelectual de Ampi Volumen I



PÁG. 18

La complejidad de la
Propiedad Intelectual en el
área farmacéutica

CÍRCUL PI[®]

**LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO
EN EL TRATADO DE RIAD SOBRE
EL DERECHO DE LOS DISEÑOS
DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2024**

POR HORACIO RANGEL ORTIZ

ÍNDICE

4

HORACIO RANGEL ORTIZ

La adquisición del Derecho en el tratado de RIAD sobre el derecho de los diseños de 22 de Noviembre de 2024

8

LEANDRO TOSCANO, ÓSCAR SUÁREZ Y ALEXIA GKORITSA

Solución de controversias en materia de videojuegos y deportes electrónicos: ¿en qué pueden ayudar las opciones alternativas de solución de controversias de la OMPI?

15

Libros Nuevos
"Estudios de Propiedad Intelectual de AMPPI Volumen I"

16

ARTURO GONZÁLEZ

Patentes e Inteligencia Artificial: desafíos y oportunidades en el marco jurídico mexicano

18

RAMÓN SOTO, OMAR ADRIÁN CABALLERO, FERNANDO A. RINCÓN

La complejidad de la Propiedad Intelectual en el área farmacéutica

23

NORA MANTHEY

¡Rabieta inminente! O cómo un padre llevó su producto patentado al mercado y, además, ayudó a su hija a abandonar el chupete

27

SARA JANETH ESQUIVEL

"Propiedad Intelectual en el día con día" luces, cámara, música...y ¡acción! Bandas sonoras y derecho

31

JIMENA CUEVAS

El registro de marcas sin afectar el patrimonio cultural: un reto legal en México

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



Estuvimos de “manteles largos”, pues como cada 26 de abril en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), este año se celebró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual con el lema: “PI y música: siente el ritmo de la PI”, resaltando el papel de la Propiedad Intelectual como incentivo y como herramienta de desarrollo en la industria musical, que brinda a los agentes involucrados, como son: autores, compositores, artistas intérpretes o ejecutantes y todos aquellos que crean música, la posibilidad de ejercerla en la protección y reconocimiento de sus creaciones artísticas.

El tema central de este año, llevó a asociaciones, cámaras, autoridades, agentes de la industria musical, estudiosos de la materia e incluso técnicos y especialistas, a realizar actos conmemorativos para reflexionar sobre la misma, especialmente sobre el impacto del desarrollo tecnológico y el papel de la inteligencia artificial (IA) en la creación e intervención de contenidos musicales, destacando los diversos intentos internacionales para regular su uso y garantizar la seguridad en aras de evitar transgredir derechos, no solo en la música, sino en toda creación que sea objeto de protección y que, hasta hace pocos años, era propia de la injerencia humana. La importancia de conocer las aplicaciones que usan y crean contenido de IA, así como aceptar que ya son parte de una realidad que seguirá evolucionando de manera inimaginable, resulta indispensable para concientizar sobre la importancia de la Propiedad Intelectual en el fomento de la creatividad y el desarrollo económico dentro de una industria, que, como la musical, aporta de manera significativa a la economía de los países.

Este número de la Revista Círculo PI, se une a la celebración a través de diversos artículos de gran interés, que honran y que van de la mano con el tema central de este año, haciendo una sinergia sobre intentos de uniformar distintas materias a través de instrumentos internacionales, específicamente en relación al Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños de 22 de noviembre de 2024; el impacto de la IA en las solicitudes de patentes, así como título que hace un homenaje a la música. Sin restar importancia a los siempre interesantes artículos sobre patentes, en esta ocasión, con el relato de una historia de éxito sobre objetos cotidianos que se convirtieron en patentes. Otro artículo que es de obligatoria consulta, es aquel que plantea la complejidad de la Propiedad Intelectual en el área farmacéutica y que destaca la especialización de la materia en este campo. Un tema completo y de impacto en un sector muy especializado, es el de los videojuegos, por lo que el artículo que analiza los medios de solución de controversias, resulta de utilidad para los usuarios y especialistas que litigan estas disputas.

Adicional a lo variados de los títulos, Círculo PI incluye nuevamente un espacio para presentar el primer volumen del libro: “Estudios de Propiedad Intelectual de AMPPI”, que pone al alcance un conjunto de trabajos para los estudiosos de la materia y que busca tener actualizados y con una clara visión de nuestro sistema a sus lectores.

Sigamos enriqueciéndonos y celebrando la Propiedad Intelectual en todas sus formas, en todas las industrias y en los nuevos retos que enfrenta.

Itzel Estrada González

LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO EN EL TRATADO DE RIAD SOBRE EL DERECHO DE LOS DISEÑOS DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2024¹

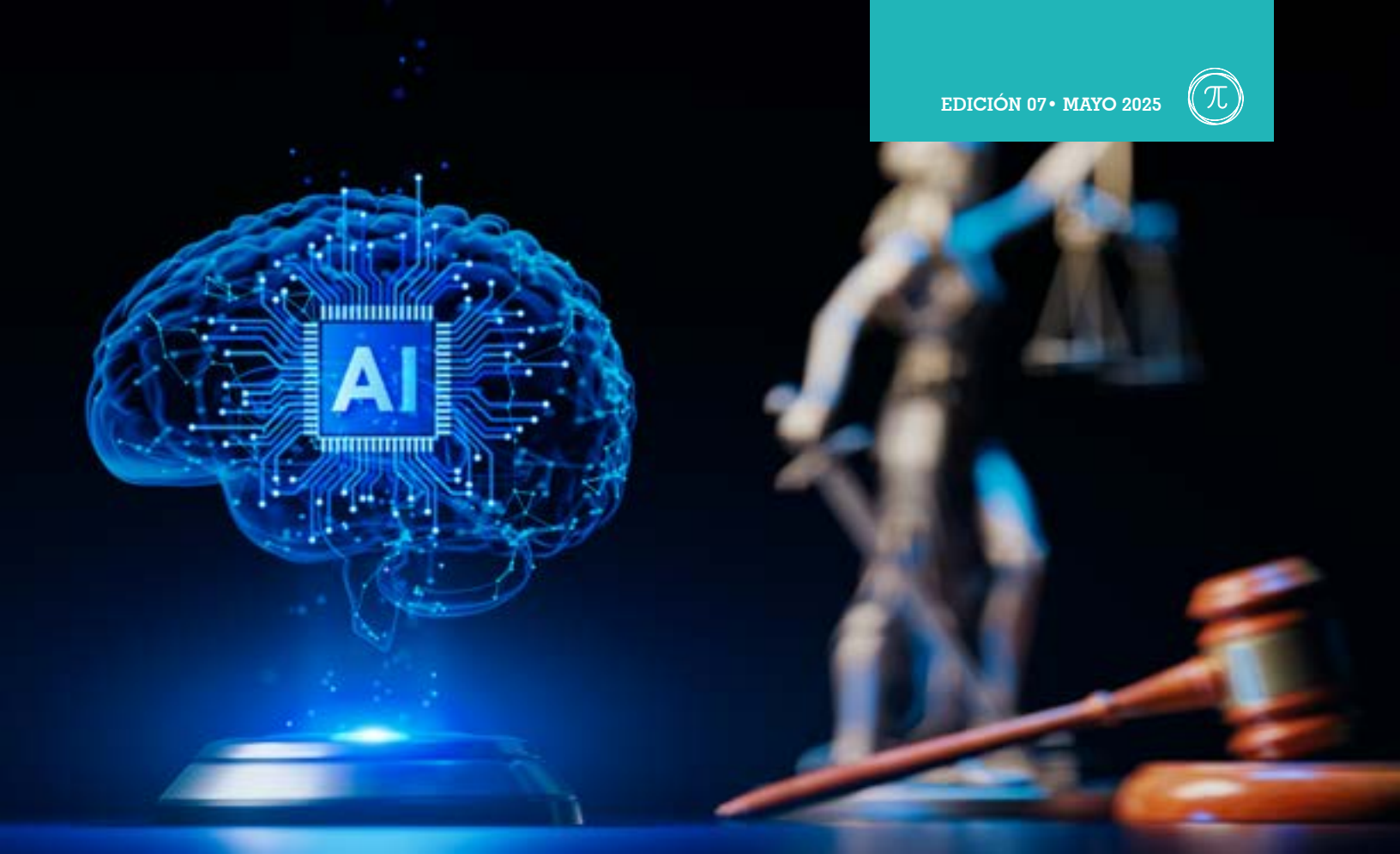
Desde el siglo XIX se han hechos intentos por uniformar -o simplemente armonizar- las normas legales aplicables a distintas materias de la Propiedad Intelectual. Estos intentos se han conseguido sólo de manera parcial, pues nunca se ha obtenido el propósito de uniformar esas disposiciones. Uniformar el Derecho aplicable a la Propiedad Intelectual en general -o a cualquiera de las materias que la integran- implica uniformar el Derecho Mercantil, el Derecho Civil, el Derecho Administrativo, el Derecho Procesal, el Derecho Fiscal y otras disciplinas jurídicas con las que la Propiedad Intelectual y sus instituciones están íntimamente relacionadas. Por tanto, uniformar el Derecho de la Propiedad Intelectual, es tan quimérico como indeseable. Cuando se habla de la autonomía del Derecho de la Propiedad Intelectual, lo que se tiene en mente es una autonomía científica, didáctica; hasta ahí. Los grandes instrumentos internacionales representados por tratados centenarios adoptados a fines del siglo XIX han sobrevivido a los contratiempos vividos desde entonces, entre otras cosas, gracias a la periódica actualización de dichos instrumentos -proceso que se interrumpe hacia la segunda mitad del siglo XX- y, sobre todo, al estilo de redacción de sus disposiciones. Este estilo fue adoptado desde el primer borrador redactado por el jurista francés Charles Jagerschmidt en respuesta a la propuesta original de adoptar un tratado internacional que uniformara el Derecho de patentes y de la Propiedad Industrial en el mundo de fines del siglo XIX proveniente -en lo fundamental- de empresarios, en contraste con juristas como Jagerschmidt que desecharon el ilusorio planteamiento tan pronto como fue puesto en manos de individuos provenientes del mundo del Derecho. Ese estilo de redacción sacrificó el ambicioso alcance de las normas del tratado por disposiciones que, con realismo, pudieran ser adoptadas por las naciones signatarias del instrumento, independientemente de si provenían del norte o del sur, de occidente o de oriente, y -hasta cierto punto también- de las tradiciones y preferencias jurídicas, económicas y políticas del siglo XIX y del siglo XX. La selección de disposiciones legales propiamente dichas que integran la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y el Convenio de



POR HORACIO RANGEL ORTIZ

Doctor en Derecho. Socio de la firma de abogados RANGEL y RANGEL, especialistas en Derecho corporativo y Derecho de la Propiedad Intelectual www.rangelyrangel.com
Autor de la obra *LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL*. Jurisprudencia, Ed. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), Ginebra 2012.
Profesor Invitado de Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual. Facultad de Derecho. Posgrado. Universidad Carlos III de Madrid.
Expresidente de AMPPI y de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de la Propiedad Intelectual ATRIP.
Premio Nacional de Investigación Jurídica “Al Mejor Trabajo Jurídico” que otorga la Barra Mexicana, Colegio de Abogados al mejor trabajo jurídico de un abogado practicante
horaciorangel@rangelyrangel.com

¹ La versión en español del Tratado puede consultarse en <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/rdlt/>



Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886 muestra que estos tratados no son omnicomprendivos ni en materia de Propiedad Industrial ni en materia autoral, pero son los referentes más importantes que hoy integran la columna vertebral del Derecho internacional de la Propiedad Intelectual por virtud de lo dispuesto en los artículos 19 de París y 20 de Berna. Además de este método selectivo de adopción de disposiciones fundamentalmente sustantivas de estos tratados, sus redactores han procurado que su aplicación se consiga respetando las diferencias de los sistemas jurídicos de las naciones involucradas, y todo lo que acompaña e integra esas diferencias. Esto, bajo la condición que los compromisos generales y específicos contenidos en estos dos instrumentos sean, desde luego, respetados y observados por los distintos Estados Miembros de acuerdo con sus tradiciones legales y otro tipo de peculiaridades y necesidades. Ese es el equilibrio que debe haber en la aplicación del Derecho internacional de la Propiedad Intelectual.

Otros intentos encaminados a uniformar el Derecho de Patentes y el Derecho Marcario a través de disposiciones sustantivas originalmente redactadas a esos fines, ocurrieron un siglo después de la adopción de las dos grandes convenciones de fines del siglo XIX cuando se formaron los grupos

de trabajo cuya misión era redactar el borrador para un Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y un Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). Igual que aconteció en el siglo antepasado, los textos finalmente firmados en las correspondientes conferencias diplomáticas estaban muy distantes de haber conseguido uniformar el Derecho de patentes y el Derecho marcario, como alguna vez llegó a aspirarse. La comparación de los títulos de ambos instrumentos con el contenido de las disposiciones que los integraban lo ponía de manifiesto. El título de cada instrumento, sin embargo, se conservó.

El ambicioso proceder de los redactores de propuestas es una constante en todo lo relativo a los instrumentos internacionales en materia de Propiedad Intelectual, como se vio en el proceso de adopción del más reciente Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños de 22 de noviembre de 2024. A pesar de que el título del nuevo tratado está muy distante de responder al contenido de sus disposiciones, éste ha sido adoptado con el título que sugiere la existencia de un instrumento internacional que incluye normas alusivas a las formas de *adquisición, conservación, ejercicio, defensa y terminación* de los derechos que recaen sobre los diseños industriales, lo que se ha obtenido -como suele acontecer en este tipo de ejercicios- sólo de manera parcial y simbólica.



En contraste con la temática -extensa a primera vista- que el título del tratado sugiere, la realidad de las cosas es que el nuevo instrumento se concentra fundamentalmente en la fase de *adquisición* del derecho, la de más importancia, sin duda, pues sin ella las que aluden a las formas de *conservación, ejercicio, defensa y terminación* que conforman el Derecho de los diseños industriales, carecen de sentido práctico y jurídico. En efecto, en el nuevo instrumento se llegan a tratar de manera tangencial cuestiones alusivas a otras fases, sin que ello modifique el hecho que la *adquisición* del derecho es la fase en la que los participantes consiguieron el mayor número de acuerdos que se ven reflejados en 34 artículos y 18 reglas que lo integran. Entre esas disposiciones destacan las que los redactores dedican a temas tales como *contenido de la solicitud, fecha de presentación, plazo de gracia, diferimiento de la publicación, rehabilitación del derecho: corrección/adición de reclamación de prioridad y representación de la materia a proteger* (vid Cristopher V. CARANI / AIPPI). Limitaciones de tiempo y espacio recomiendan que me abstenga por ahora de discutir estos temas, los cuales serán motivo de un estudio dedicado expreso al análisis del contenido general del Tratado de Riad. Concluyo esta nota dirigiendo la atención del lector a la selección de los mencionados temas del Tratado que pone de manifiesto la temática principal que ocupó la atención de los redactores del instrumento adoptado en la Conferencia Diplomática concluida en la capital de Arabia Saudita el 22 de noviembre de 2024. Esto, tras dos décadas de trabajos y reuniones anuales en el seno de la OMPI, con resultados que no difieren significativamente de los obtenidos en conferencias diplomáticas similares, cuando de lo que se trata es de armonizar -hasta donde las circunstancias lo han permitido desde hace más de un siglo- el Derecho aplicable a cualquier institución de la Propiedad Intelectual. Los alcances que en la realidad suelen conseguirse -modestos en comparación con lo que muchos desearían- de ninguna manera deben limitar las propuestas encaminadas a obtener la armonización de un mayor número de temas relacionados con las formas de *adquisición, conservación, ejercicio, defensa y terminación* de los derechos que recaen sobre cualquier institución de la Propiedad Intelectual. La adopción del Tratado de Riad es un importante desarrollo encaminado a fortalecer el Derecho internacional de los diseños industriales, lo que se verá reflejado en el trabajo cotidiano de diseñadores y abogados después de que entre en vigor conforme a lo estipulado en el propio instrumento, lo que no aún no ha ocurrido.

FUENTES: Cristopher V. CARANI, Chair of the AIPPI Design Committee, *The Riyadh Design Law Treaty: Bringing Design Law into the Future*, 12 December 2024, Newsletter <https://www.aippi.org/news/category/newsletter/>; Pierre GREFFE y François GREFFE, *Traité des Dessins et des Modèles*, Quatrième édition, Librairie de la Cour de Cassation, 27, place Dauphine, Paris; Yves PLAUSERAUD y François SAVIGNON, Paris 1883. *Genèse du Droit Unionist des Brevets*, LITEC Librairies Techniques, 27, place Dauphine, Paris; David RANGEL MEDINA, *Diseños Industriales en Derecho Intelectual*, McGraw-Hill-Serie Jurídica-UNAM, México 1998; David A. RANGEL ORTIZ, *Protección del Diseño Industrial en el Derecho Mexicano*, Ed. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística - Libros de México, México 1978; Del mismo autor, *La Protección del Arte Aplicado en la legislación autoral mexicana en Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina*, UNAM, México 1998; Horacio RANGEL ORTIZ, *The Law of Designs: Mexican Legal System and TRIPS*, AIPLA Quarterly Journal, Volume 25, Numbers 2 & 3 & 4 pp 753-798 Spring/Summer Fall 1996; Stephen P. LADAS, *The International Protection of Industrial Property No. 2.*, Harvard Studies in International Law, Cambridge Harvard University Press 1930; Antonio AMOR FERNANDEZ, *La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional*, Ediciones NAUTA, Barcelona 1965.



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

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE VIDEOJUEGOS Y DEPORTES ELECTRÓNICOS: ¿EN QUÉ PUEDEN AYUDAR LAS OPCIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA OMPI?

La industria de los videojuegos ha crecido rápidamente en los últimos años hasta superar a los sectores del cine y la música en conjunto. En 2022 el valor estimado del mercado mundial de los videojuegos superaba los 200.000 millones de dólares de los Estados Unidos. El mercado mundial de los videojuegos seguirá creciendo a medida que el número de personas que los utilizan para entretenerse vaya aumentando y que la industria se vaya introduciendo en ámbitos nuevos como la realidad virtual y los deportes electrónicos.

POR LEANDRO TOSCANO, ÓSCAR SUÁREZ Y ALEXIA GKORITSA

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Durante la pandemia de COVID-19 la industria de los videojuegos obtuvo mejores resultados que muchos otros sectores económicos. Al haber mucha gente trabajando desde casa, los juegos en línea sirvieron para compensar el aislamiento físico que conllevaba el confinamiento. Durante este tiempo también asistimos a un aumento del número de competiciones de deportes electrónicos.

Foto: janiecbros / E+



Los videojuegos y los deportes electrónicos están en auge y se están convirtiendo rápidamente en elementos importantes de la economía mundial. En un panorama tan dinámico aumenta también el riesgo de que se produzcan controversias.

El aumento de la popularidad de los videojuegos entre los consumidores y los ingresos que generan estos juegos están impulsando el crecimiento de esta industria y la están transformando en un sector económico cada vez más importante dentro de la economía mundial. Pero este crecimiento acelerado conlleva un aumento del riesgo de que se produzcan controversias. La naturaleza compleja y transversal de los videojuegos y la forma en que se crean hacen probable que dichas controversias giren en torno a los derechos de propiedad intelectual (PI) y los contratos comerciales. ¿Qué pueden hacer las partes interesadas cuando surgen tales controversias? ¿Pueden los servicios de mediación o arbitraje como los que ofrece la OMPI ayudarles a evitar litigios judiciales largos y costosos relativos a cuestiones complejas relacionadas con la PI y la tecnología?

La industria de los videojuegos está creciendo, y también lo hace el número de controversias

La naturaleza global de los videojuegos y los deportes electrónicos, que se pueden practicar y retransmitir a escala internacional y en los que pueden participar partes interesadas de varios países, provoca que las controversias presenten inevitablemente cuestiones transfronterizas. Por esta razón es importante que todas las partes interesadas, incluidos los productores de videojuegos, los editores y los organizadores de deportes electrónicos, entre otros, establezcan desde el principio acuerdos eficaces que permitan solucionar cualquier controversia que se produzca, especialmente si están en riesgo los derechos de PI, que son activos fundamentales en este sector.

Mecanismos como la mediación, el arbitraje y la decisión de experto han ido ganando terreno como alternativas a los procedimientos judiciales en las controversias comerciales y de PI.

Mecanismos como la mediación, el arbitraje y la decisión de experto han ido ganando terreno como alternativas a los procedimientos judiciales en

las controversias comerciales y de PI. La eficacia de estos mecanismos ha quedado demostrada en ámbitos que van desde las marcas (dibujos y modelos y marcas de productos) y la tecnología (patentes) hasta las industrias creativas (derecho de autor y derechos conexos). Estos mecanismos también pueden ayudar a las partes interesadas de los sectores de los videojuegos y los deportes electrónicos a solucionar las controversias en que se vean inmersos.

¿Cuáles son las características de las controversias en los sectores de los videojuegos y los deportes electrónicos?

El sector de los videojuegos se encuentra a caballo entre el mundo virtual y el real, y congrega a diversas partes interesadas. Los videojuegos también abarcan distintos componentes protegidos por PI (por ejemplo, los elementos gráficos y sonoros, la jugabilidad, el software, etcétera). Esta complejidad es un terreno abonado para las controversias. Del mismo modo, la naturaleza dual de los deportes electrónicos, en cuanto que competencias organizadas y formas de entretenimiento dentro de la industria de los videojuegos, hace que sean propensos a las controversias.

La naturaleza especializada de estas controversias implica que acudir a los tribunales puede no ser la mejor manera de solucionarlas. Por lo general se trata de controversias que implican una combinación de elementos tangibles o físicos (como consolas de juego físicas, periféricos y productos para la venta) y aspectos intangibles o jurídicos y de tecnologías de la información (como derechos de PI, interacciones en línea y economías virtuales), exigen un procedimiento rápido y pueden plantear cuestiones de conflicto de leyes y litigios en distintas jurisdicciones. Por el contrario, los métodos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje o la mediación, pueden ofrecer soluciones más adaptadas y eficaces para hacer frente a la combinación única de elementos convencionales y jurídicos característica de las controversias que surgen en los sectores de los videojuegos y los deportes electrónicos.



Foto: Sittipol Sukuna /
iStock / Getty Images Plus

Por la naturaleza especializada y la complejidad de las controversias que surgen en los ámbitos de los videojuegos y los deportes electrónicos, que acudir a los tribunales puede no ser la mejor manera de solucionarlas. El arbitraje o la mediación pueden ofrecer opciones más adaptadas y eficaces.

Además, las controversias relacionadas con los videojuegos suelen ser de carácter internacional. Las grandes competiciones de videojuegos atraen a jugadores y espectadores de todo el mundo. Por ello, los organizadores de estos eventos necesitan soluciones que funcionen en varias jurisdicciones. Aquí es donde entran en juego los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y el arbitraje. Cuando las decisiones judiciales sobre determinadas cuestiones jurídicas, especialmente en relación con la PI, pueden variar de una jurisdicción a otra, la mediación y el arbitraje ofrecen una forma eficaz para mantener la coherencia de los resultados jurídicos.

Posibles controversias relacionadas con la PI y los contratos

Durante años el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro de la OMPI), que es uno de los principales proveedores de servicios de solución alternativa de controversias, ha tramitado casos relacionados con los videojuegos y los deportes electrónicos. Dichas controversias suelen versar sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la PI:

- marcas (por ejemplo en relación con el uso de marcas que sirven de apoyo a logotipos de juegos, productos para la venta);

- derecho de autor (por ejemplo en relación con el argumento, la jugabilidad o la música de un videojuego, los contenidos generados por los usuarios, el *streaming* de videojuegos, incluida la retransmisión de competiciones de deportes electrónicos);
- derechos sobre los diseños (por ejemplo en relación con el envasado de productos);
- patentes (por ejemplo en relación con el *hardware* de juegos, es decir, consolas y accesorios, sistemas de juego, mandos y auriculares de realidad virtual);
- secretos comerciales (en relación con los conocimientos técnicos)
- acuerdos de concesión de licencias de PI, investigación y desarrollo (I+D), transferencia de tecnología, *software*, etcétera; e
- infracción de derechos de PI.

Las partes interesadas también pueden verse implicadas en controversias comerciales más habituales, por ejemplo controversias contractuales relacionadas con la concesión de derechos de retransmisión en medios de comunicación y *streaming*, publicidad engañosa o falsa, venta de entradas para torneos de deportes electrónicos, comercialización de torneos de deportes electrónicos y eventos conexos, pago de honorarios de los organizadores de torneos, regalías, competencia desleal y defensa de la competencia, entre otras.

¿Quién se puede ver implicado en controversias en materia de videojuegos y deportes electrónicos?

La organización eficaz de una competición de videojuegos o de deportes electrónicos depende de una gran variedad de actores, entre los que se incluyen los siguientes: asociaciones de videojuegos y de deportes electrónicos, editores, desarrolladores y distribuidores de videojuegos, así como organizadores de torneos de deportes electrónicos, jugadores y equipos; aficionados; creadores de contenidos, plataformas sociales y de *streaming* en línea, minoristas; proveedores de servicios, por ejemplo empresas de producción, empresas de gestión de eventos, proveedores de servicios de red e Internet, proveedores de equipos y *hardware*, soporte técnico y de TI; desarrolladores de *software*; patrocinadores y proveedores de telecomunicaciones.

En muchos casos las controversias surgen entre varias partes cuyo poder de negociación es desigual, lo que corrobora la necesidad de adaptar los procedimientos de solución de controversias, ya que pueden ayudar a mitigar los desequilibrios que puedan existir en cuanto al poder de negociación.

Alternativas a los litigios judiciales

El arbitraje, la mediación, el arbitraje acelerado y la decisión de experto son mecanismos

alternativos de solución de controversias muy utilizados. Según la experiencia del Centro de la OMPI, en todos los casos las partes acuerdan recurrir a los servicios de un tercero neutral que las ayude a solucionar su controversia. En algunos casos las partes optan por el arbitraje, que da lugar a una decisión vinculante y definitiva dictada por un árbitro independiente. En otros casos prefieren la mediación, en la que un tercero neutral las ayuda a llegar a un acuerdo con la fuerza vinculante de un contrato.

El arbitraje, la mediación, el arbitraje acelerado y la decisión de experto son mecanismos alternativos de solución de controversias muy utilizados.

En ocasiones las partes optan por una combinación de procedimientos de mediación y arbitraje. Cuando las cuestiones técnicas son objeto de controversia (por ejemplo, la valoración de activos intangibles), las partes pueden recurrir a la decisión de experto, que les permite someter una cuestión técnica específica a uno o más expertos para que adopten una decisión al respecto. La decisión de experto es vinculante, a menos que las partes acuerden lo contrario.

Foto: Wasan Tita / iStock / Getty Images Plus



El arbitraje, la mediación, el arbitraje acelerado y la decisión de experto son mecanismos alternativos de solución de controversias muy utilizados en la actualidad y ofrecen muchas ventajas a las partes implicadas en controversias en materia de videojuegos y deportes electrónicos.

Ocho ventajas que el arbitraje y la mediación ofrecen a las partes en una controversia

Existen varias razones por las que el arbitraje y la mediación son una buena opción para las partes inmersas en controversias en el sector de los videojuegos y los deportes electrónicos, a saber:

1. Foro neutral

El arbitraje y la mediación ofrecen un foro neutral para la solución de controversias. Estos servicios pueden prevenir que una de las partes inicie un procedimiento judicial en los tribunales de su país, lo que obligaría a las otras partes a defender su posición ante un tribunal extranjero que se rige por un sistema jurídico y unas normas de procedimiento diferentes, y ante un juez que posiblemente hable un idioma distinto al suyo. En cambio, en el arbitraje y la mediación cada parte participa en pie de igualdad en el proceso de selección de los árbitros, los mediadores o los expertos, quienes están obligados a mantenerse independientes e imparciales y pueden tener una nacionalidad distinta a la de las partes, si así lo acuerdan estas.

2. Las partes pueden elegir a un intermediario neutral con los conocimientos técnicos pertinentes

En los procedimientos de arbitraje y mediación las partes pueden optar por un tercero neutral con mucha experiencia en el ámbito objeto de la controversia. Esto supone una ventaja en especial en las controversias en materia de videojuegos y deportes electrónicos, que pueden girar en torno a cuestiones técnicas complejas. Los intermediarios neutrales experimentados suelen emitir decisiones fundamentadas más rápidamente.

3. Los procedimientos alternativos de solución de controversias son flexibles

A diferencia de los procedimientos judiciales, los procedimientos de arbitraje y mediación pueden ser más informales y adaptarse a las necesidades específicas de las partes en litigio. El carácter privado y consensual de los procedimientos ofrece a las partes más control sobre el proceso y su evolución. Las partes pueden decidir el idioma, la legislación aplicable, dónde y cómo (incluso en formato virtual) se desarrollará el procedimiento. Si las controversias son sencillas y el tiempo apremia, las partes pueden optar por un procedimiento acelerado.

4. Los procedimientos alternativos de solución de controversias permiten ahorrar tiempo y dinero

El arbitraje y la mediación pueden reducir el tiempo (y el dinero) necesarios para solucionar una controversia. La posibilidad de elegir a un intermediario neutral con conocimientos técnicos específicos y de optar por un procedimiento simplificado supone que las partes pueden resolver sus diferencias de forma rápida y eficaz en función de los costos, y continuar con su cometido principal.

5. Los procedimientos alternativos de solución de controversias son confidenciales

A menos que las partes acuerden lo contrario, el arbitraje y la mediación son privados y confidenciales en lo que respecta a las revelaciones realizadas durante el procedimiento, al laudo resultante, al acuerdo o a la decisión de experto y, más aún, a la propia celebración del procedimiento. Esta característica importante alivia cualquier temor de las partes a la publicidad negativa o a los efectos secundarios que se puedan derivar de la controversia.

6. Con el arbitraje y la mediación, las controversias se solucionan a través de un procedimiento único

El arbitraje y la mediación permiten a las partes ponerse de acuerdo en utilizar un procedimiento único a fin de solucionar una controversia que afecte a varias jurisdicciones, como sucede en el caso de una controversia relativa a PI protegida en varios países. De este modo las partes evitan los gastos y la complejidad que conllevan los litigios en distintas jurisdicciones, así como el riesgo de que se obtengan resultados incoherentes. Esto reviste interés particular para las partes inmersas en controversias en materia de videojuegos y deportes electrónicos, que a menudo presentan vínculos con más de una jurisdicción.

7. El arbitraje y la mediación pueden ayudar a preservar las relaciones comerciales

Los procedimientos de arbitraje y mediación están concebidos para que las partes encuentren una solución amistosa a su controversia. Más del 70% de los procedimientos de mediación administrados por el Centro de la

OMPI dan lugar a un acuerdo. Del mismo modo, muchos casos de arbitraje se resuelven antes de que se dicte una decisión definitiva; así ha ocurrido en aproximadamente el 30% de los casos de arbitraje tramitados por el Centro de la OMPI.

8. Los procedimientos de arbitraje facilitan la ejecución transfronteriza

El arbitraje suele concluir con un acuerdo o una decisión en forma de laudo arbitral o decisión de experto. Por lo general, los laudos arbitrales son definitivos y vinculantes. Los laudos arbitrales internacionales, una vez emitidos, son ejecutables a escala internacional con arreglo a la Convención de Nueva York (1958), que reconoce que los laudos arbitrales internacionales son equiparables a las sentencias de los tribunales nacionales sin revisión en cuanto al fondo. De este modo es mucho más fácil garantizar el cumplimiento transfronterizo de los laudos.

Sensibilización sobre la PI en el sector de los videojuegos y los deportes electrónicos

La OMPI viene colaborando muy estrechamente con las partes interesadas de la industria de los videojuegos, incluidos los estudios de desarrollo (grandes y pequeños), los editores y los distribuidores, para promover la innovación y proteger los derechos de PI en este sector. Esta colaboración contribuye al crecimiento y al desarrollo de la industria, al tiempo que fomenta la creatividad y previene las infracciones.

Un ejemplo de esta colaboración es el estudio elaborado recientemente por la OMPI y titulado [Infracción del derecho de autor en el sector de los videojuegos](#), en el que se señalan, entre otras cosas, las tendencias futuras, las prácticas emergentes y las estrategias de observancia para los desarrolladores de videojuegos. Del mismo modo, el proyecto interregional titulado [Level UP your IP: A Videogame Developer's Quest](#), dirigido por la OMPI, tiene por objeto ayudar a los pequeños desarrolladores de videojuegos a utilizar eficazmente el sistema de PI para crear nuevas oportunidades de negocio y favorecer el crecimiento empresarial.

Los servicios de solución alternativa de controversias que ofrece el Centro de la OMPI para la industria de los videojuegos son un ejemplo más de la ayuda que presta la Organización a las empresas y particulares para hacer frente a los desafíos propios de la pujante industria de los videojuegos.

El Centro de la OMPI como foro especializado para la solución de controversias en materia de videojuegos y deportes electrónicos

Las opciones que ofrece la OMPI para la solución de controversias tienen las ventajas mencionadas anteriormente. La neutralidad internacional del Centro de la OMPI atrae a partes procedentes de todas las regiones. Las partes tienen acceso a la lista internacional de expertos del Centro de la OMPI, en la que figuran intermediarios neutrales de todo el mundo que combinan conocimientos especializados en materia jurídica, empresarial o técnica sobre los videojuegos y los deportes electrónicos. Esta lista es abierta, lo que significa que las partes también pueden seleccionar expertos que no figuren en la lista, si así lo desean.

Ejemplos de controversias en materia de videojuegos y deportes electrónicos sometidas a la solución alternativa de controversias de la OMPI

Controversia por infracción del derecho de autor entre una empresa norteamericana y una asiática. Ambas partes se dedicaban al desarrollo y publicación de videojuegos. Los procedimientos estaban pendientes ante los tribunales nacionales y las partes acordaron someter su controversia a la mediación de la OMPI.

Controversia entre una empresa asiática de videojuegos y un desarrollador europeo relacionada con la infracción del derecho de autor, el pago de regalías y el bloqueo del *streaming* no autorizado de competiciones de deportes electrónicos.

Controversia entre un desarrollador de videojuegos asiático y una multinacional tecnológica norteamericana, relativa a la infracción del derecho de autor por el argumento de un videojuego.

Controversia entre una empresa de videojuegos y entretenimiento en línea y una empresa de juegos en línea. La parte demandante acusó a la demandada de publicitar activamente y facilitar la descarga de una copia no autorizada de un videojuego de la parte demandante.

Controversia por infracción del derecho de autor sobre un videojuego en línea entre una empresa europea productora y editora de videojuegos y otra empresa.

Controversia relacionada con el uso no autorizado de TI en el contexto de la industria de los videojuegos entre una empresa europea de desarrollo de videojuegos y una empresa asiática.

Controversia entre una empresa europea de desarrollo de software y una cadena minorista europea, relativa

a si la parte solicitante debe obtener una licencia de marca para utilizar un logotipo dentro de un videojuego.

En los procedimientos alternativos de solución de controversias de la OMPI, en particular en la mediación, las partes consiguen con frecuencia llegar a un acuerdo.

Foto: zeljksantrac / E+



Los videojuegos se encuentran actualmente en pleno auge y la complejidad de las transacciones y las relaciones contractuales que conlleva su distribución a los consumidores crea un terreno abonado para las controversias. Contar con mecanismos eficaces para solucionar estas controversias permite a las partes resolver sus diferencias con rapidez y retomar su actividad principal.

En resumen

Los videojuegos son una de las formas de entretenimiento digital que más rápido están creciendo. La complejidad de las transacciones y las relaciones contractuales, así como la gran variedad de posibles partes interesadas (por lo general procedentes de distintas jurisdicciones) crean un terreno abonado para las controversias. Ya en la actualidad las controversias se refieren a ámbitos muy diversos como la PI, la tecnología y aspectos empresariales y comerciales. A medida que el mercado siga creciendo es posible que aumenten también los importes de las controversias y los acuerdos.

Es fundamental disponer de mecanismos eficaces desde las primeras etapas para solucionar las controversias antes de que se agraven. Como ya se señaló, el arbitraje y la mediación ofrecen una alternativa rápida y eficaz

en función de los costos a los procedimientos judiciales, lo que permite a las partes evitar procedimientos judiciales largos y costosos y centrarse en avanzar en su cometido principal. De hecho, el Centro de la OMPI ya está observando un aumento en el uso de sus servicios para solucionar controversias en materia de videojuegos y deportes electrónicos.

Las opciones alternativas de solución de controversias son flexibles y se pueden adaptar a las necesidades específicas de los sectores de los videojuegos y los deportes electrónicos. Todas las partes pueden aprovechar estas ventajas para potenciar e impulsar sus procesos de creatividad e innovación y contribuir al crecimiento y la expansión de la industria de los videojuegos y los deportes electrónicos.

“ESTUDIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE AMPPI VOLUMEN I”

Es el comienzo de un gran proyecto de la Comisión Editorial de la Asociación de publicar de forma anual, una serie de trabajos de investigación sobre la Propiedad Intelectual, realizados por reconocidos especialistas, lo cual la vuelve una fuente de consulta para conocer diferentes perspectivas sobre temas de actualidad en materia de Marcas, Patentes, Derechos de Autor y Secretos Industriales.

En este primer volumen, se abordan diez interesantes temas que aportan elementos clave y un panorama diferente acerca del sentido e importancia de la Propiedad Intelectual en diversos campos, como la protección de las marcas notorias y famosas en México, las estrategias de protección de las marcas en América Latina, tomando en consideración el entorno digital, entre otros; los alcances de la modificación a la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial en relación al plazo de vigencia de las marcas, la figura de la distintividad adquirida o los medios alternativos de solución de controversia (MASC) vinculados a la Propiedad Intelectual.

Otros temas que se desarrollan en la presente obra y que son de igual importancia son el análisis sobre la denominada “unidad de invención” y los secretos industriales en la Ley actual, así como un análisis crítico y profundo sobre el alcance del derecho a la propia imagen, sus nuevos criterios y su relación con los



Derechos Humanos y la Propiedad Intelectual, y el Derecho de Autor como derecho humano.

El volumen I de “Estudios de Propiedad Intelectual de AMPPI Volumen I” está dedicado a la memoria de Jaime Higuera Ricoy, miembro de AMPPI y de la Comisión Editorial, y quien, en conjunto con todos demás miembros, creemos que la publicación de este libro y de los demás números que se tienen planeados, abrirá la puerta para iniciar nuevas discusiones en torno a la Propiedad Intelectual.

Adquiérelolo <https://editorial.tirant.com/mex/libro/estudios-de-pro-piedad-intelectual-de-amp-pi-aso-ciacion-mexicana-para-la-pro-teccion-de-la-propiedad-intelec-tual-volumen-i-itzel-estrada-gon-zalez-9788410716711>



PATENTES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL MARCO JURÍDICO MEXICANO

El avance de la inteligencia artificial (IA) ha revolucionado diversos sectores, incluyendo la innovación tecnológica. En este contexto, es previsible que el número de solicitudes de patentes relacionadas con IA crezca exponencialmente en los próximos años, ya sea por invenciones asistidas por IA o por aquellas generadas completamente mediante algoritmos. Sin embargo, este fenómeno plantea importantes desafíos jurídicos, especialmente en el marco normativo mexicano.

El marco jurídico actual en materia de patentes en México

La Ley de la Propiedad Industrial (LPI), actualmente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), establece que las patentes solo pueden ser concedidas a personas físicas o morales, es decir, a seres humanos o entidades jurídicas reconocidas por el derecho. Esta disposición genera un dilema respecto a las invenciones generadas íntegramente por sistemas de IA, ya que actualmente no se reconoce la IA como inventor legítimo.

Adicionalmente, el requisito de actividad inventiva sigue siendo un criterio fundamental para la patentabilidad. En los casos donde la IA haya participado significativamente en el proceso de invención, surge la cuestión de si los estándares tradicionales de actividad inventiva pueden aplicarse de la misma manera que en invenciones humanas.

Desafíos legales y técnicos

1. Reconocimiento de la IA como inventor: En diversas jurisdicciones, como la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU., se han rechazado solicitudes donde se propone a una IA como inventor, argumentando que la titularidad solo puede recaer en personas



POR ARTURO GONZÁLEZ

Asociado en el despacho Jalife Caballero, donde se especializa en Propiedad Industrial y procedimientos contenciosos administrativos. Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con la Especialidad en Propiedad Industrial por el IPIDEC y más de siete años de experiencia en la asesoría y gestión de activos intangibles.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en el desarrollo de estrategias de protección marcaria, litigios ante autoridades administrativas y judiciales, así como en el análisis de nuevas tecnologías aplicadas a la propiedad intelectual. Actualmente, colabora en la elaboración de guías y estrategias en temas de inteligencia artificial y su impacto en la PI.

físicas o jurídicas. México aún no ha tenido un caso emblemático sobre esta cuestión, pero es probable que deba enfrentarla en un futuro próximo.

2. Criterios de patentabilidad: La aplicación estricta de los principios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial puede requerir una revisión para considerar invenciones donde la IA juegue un papel determinante.

3. Derechos y titularidad: En casos donde la IA asista a un humano en la creación de una invención, surge la necesidad de definir con precisión el grado de participación humana para efectos de titularidad y derechos de explotación.

Propuestas para adecuaciones normativas.

Para que el sistema de patentes en México se mantenga a la vanguardia frente al avance tecnológico, podrían considerarse las siguientes modificaciones:

Reconocimiento de la IA como herramienta de invención:

En lugar de atribuirle la autoría, se podría establecer un marco legal que reconozca la IA como un medio “innovador”, regulando los derechos de los desarrolladores o propietarios de estas tecnologías.

Revisión de criterios de actividad inventiva: Adaptar los estándares para evaluar el grado de intervención humana y permitir que las invenciones asistidas por IA sean patentables bajo criterios más flexibles.

Creación de regulaciones específicas para invenciones generadas por IA: Establecer lineamientos claros sobre la titularidad y explotación de estos derechos, asegurando un balance entre el fomento a la innovación y la protección jurídica.

Conclusión

El impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de las patentes es inminente y plantea retos significativos para el marco jurídico mexicano. Si bien la normativa actual aún no contempla plenamente este fenómeno, es crucial iniciar un debate sobre las adecuaciones necesarias para garantizar que el sistema de patentes se mantenga actualizado y funcional en un mundo donde la IA desempeña un rol cada vez más central en la innovación tecnológica.

La adaptación de la legislación en materia de propiedad industrial será fundamental para incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías sin dejar de lado la seguridad jurídica de los inventores y empresas. Es momento de anticiparnos a los cambios y preparar el terreno para un futuro donde la inteligencia artificial y la creatividad humana coexistan de manera armónica en el ámbito de la innovación.

LA COMPLEJIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ÁREA FARMACÉUTICA

La **Propiedad Intelectual** es una importante área del conocimiento que involucra una serie de peculiaridades:

1. Involucra a profesionales legales especializados, pero debido a su complejidad técnica se requiere de especialistas en diferentes áreas tales como biología, farmacia, química, biotecnología, alimentos, diseño, arquitectura, arte, mecánica, electrónica, telecomunicaciones, sistemas computacionales, etcétera, por lo tanto, es un área multidisciplinaria del conocimiento.

2. Debido a la existencia de tratados internacionales en la materia, y como consecuencia del interés que la humanidad tiene en estas actividades, la Propiedad Intelectual presenta un carácter tanto regional como internacional al mismo tiempo. Es decir, una figura jurídica puede proteger la Propiedad Intelectual de una forma específica en un país y de forma diferente en otro, incluso si ambos pertenecen a la misma región. Por ejemplo, en México, un software utilizado para una aplicación de diagnóstico, se protege mediante la figura de certificado de Derechos de Autor, ya que la Ley en materia de patentes, excluye expresamente la posibilidad de patentar programas de computación. No obstante, su funcionalidad, si se implementa en un dispositivo físico (hardware), puede ser protegida mediante patente, siempre que no se haga referencia al software en sí. En cambio, en el país vecino de los Estados Unidos, dicho software se puede proteger mediante patente, siempre que cumpla con algunos requisitos como no ser una idea abstracta, sino que represente una mejora computacional o que realice una tarea no convencional.

3. Tanto la Propiedad Intelectual como las actividades farmacéuticas, presentan una importante relación con los aspectos sociales, políticos y económicos de la sociedad. Por lo tanto, las figuras jurídicas de protección a la Propiedad Intelectual evolucionan en función a los cambios que acontecen en la sociedad; incluso algunos cambios vinculados a la investigación científica se reflejan en la Propiedad Intelectual, como ejemplo de ello tenemos las patentes para los segundos usos de los productos farmacéuticos ya conocidos en el campo de la medicina, patentes biotecnológicas y de vacunas, así como el uso de marcas sonoras



DR. RAMÓN SOTO VÁZQUEZ

Especialista en patentes y desarrollo farmacéutico. Doctor en Educación, Maestro en Ciencias Químicas (Gestión de Tecnológica) y licenciado como Químico Farmacéutico Biológico.

Ha participado en el desarrollo de 9 patentes académicas en diversas universidades, 51 artículos, 2 libros, 4 capítulos de libro y 80 tesis.

Coordinador de expertos del Comité de Envases primarios de la CPFEUM, 2024; Perito profesional del CNQFBM, A.C.; Subcomisión de Educación Continua, COMECEP, 2024; presidente de la Comisión de Peritos Profesionales CNQFBM, A.C.M., 2024; Subdirector de Tesorería y Finanzas Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, 2024 y como Miembro de la AMPH 2024, actualmente es subcoordinador de patentes farmacéuticas de la AMPH, y Fundador de Research Pro



OMAR ADRIÁN CABALLERO GARCÍA

Licenciado en Química Farmacéutico Biológica (QFB), con experiencia en control de calidad, validación, aseguramiento y normatividad farmacéutica. Maneja técnicas analíticas y normas nacionales e internacionales como NOM-059, ICH Q9 y Q14. Ha participado en proyectos de investigación en medicamentos biotecnológicos y Propiedad Intelectual.



FERNANDO A. RINCÓN

Biólogo y Maestro en Ciencias de la Salud. Es Profesional de Patentes Senior en BC&B y cuenta con más de 18 años de experiencia brindando asesoría técnica y legal durante el examen de fondo de solicitudes de patentes para clientes nacionales e internacionales en las áreas de ciencias de la vida, biotecnología y farmacia.

También cuenta con experiencia en derechos de obtentor de variedades vegetales. Cuenta con un diplomado de "Propiedad Industrial" en el Instituto de la Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia (IPIDEC). Es miembro del Comité de Patentes y de Variedades Vegetales de la AMPPI y coordinador del Sub-Comité de Examen de Fondo Áreas Química, Farmacia y Biotecnología del Comité de Patentes de la AMPPI. Ha publicado diversos artículos relacionados con Propiedad Industrial y variedades vegetales.



y olfativas o la evolución en materia de Derechos de Autor.

4. Un amplio crecimiento de algunas áreas del conocimiento que se encuentran vinculadas con el desarrollo industrial, tales como las telecomunicaciones, la industria metal mecánica, biotecnología y el área farmacéutica.

5. La Propiedad Intelectual está vinculada profundamente a las actividades de investigación científica y tecnológica, ya que, al proporcionar seguridad en el establecimiento de los derechos morales y patrimoniales mediante la solicitud de registro de invenciones, esta facilita la publicación de las investigaciones científicas en artículos científicos, carteles, y conferencias. Por lo tanto, las patentes permiten la difusión del conocimiento mientras aseguran la exclusividad de los derechos patrimoniales por un tiempo determinado.

6. La Propiedad Intelectual tiene una serie de figuras de protección que se aplican de diferente forma en función del elemento a proteger, así tenemos que los artículos técnicos científicos se protegen mediante registro ante derechos de autor, en tanto, las invenciones se protegen mediante patente o en otros casos mediante modelo de utilidad, incluso es posible que un producto presente protección de varias figuras de protección a la Propiedad Intelectual.

Uno de los campos más especializados de la actividad técnico-científica hoy día, es el área farmacéutica. Un producto farmacéutico puede ser clasificado de acuerdo a su funcionalidad o a su origen en alguna de las clasificaciones siguientes:

- a.** Suplemento alimenticio, si bien no se trata de un medicamento como tal, es un producto que no es tóxico y aporta beneficios en el cuidado y mantenimiento de la salud.
- b.** Medicamento alopático innovador de venta con receta, son productos que contienen un principio activo o API (en inglés “*Active Pharmaceutical Ingredient*”) y una serie de excipientes que le proporcionan una forma farmacéutica, un sistema de suministro y una dosis específica.
- c.** Medicamento alopático genérico al igual que el anterior se vende con receta y tiene las mismas características, solo que en este caso se trata de un producto que no invade patentes vigentes y que demuestra una comparabilidad contra el medicamento de referencia respectivo, situación que debe ser comprobada por un laboratorio tercero autorizado para tal efecto. Algunos productos farmacéuticos superan técnicamente el estado de la técnica y pueden solicitar su propia patente.
- d.** Medicamentos herbolarios, dada la gran riqueza de México en materia de herbolaria¹ se estima

¹ <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/777503/RCC7-Herbola->

que existen 23,000 variedades vegetales con actividad terapéutica, lo remedios herbolarios se establecen como tal en el artículo 224 B fracción III de la Ley General de Salud, donde se define a los medicamentos herbolarios como *“productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional”*² para su venta estos medicamentos requieren receta médica y deben cumplir con toda la reglamentación regulatoria para medicamentos; evidentemente los medicamentos herbolarios pueden estar vinculados a una patente.

- e. Remedios herbolarios, estos medicamentos están regulados por el artículo 88 del Reglamento de Insumos para la Salud³ el cual define *“Remedio Herbolario al preparado de plantas medicinales, o sus partes, individuales o combinadas y sus derivados, presentado en forma farmacéutica, al cual se le atribuye por conocimiento popular o tradicional, el alivio para algunos síntomas participantes o aislados de una enfermedad.”*. Para su venta se requiere de un **aviso de funcionamiento** ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), debido a que se utiliza para el tratamiento de la sintomatología, sus requisitos regulatorios son menores que para un medicamento herbolario. También en este caso aplica la protección del producto mediante patente cuando se cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, respectivos.
- f. Medicamentos Homeopáticos, se definen en la Ley General de Salud como *“Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, en las de otros países u otras*

fuentes de información científica nacional e internacional”. Este tipo de medicamentos se usan para la terapia basada en medicina homeopática, incluye un manejo especializado de materias primas y de ingredientes⁴, por su propia naturaleza existen muy pocas patentes de este tipo de medicamentos, aunque no hay impedimento técnico para que puedan existir.

- g. Medicamentos biológicos y biotecnológicos, son medicamentos obtenidos mediante la participación de organismos vivos, los procesos biotecnológicos se caracterizan por la alta complejidad de los procesos, mientras que los productos biológicos son más sencillos en cuanto a sus procesos. De igual forma, existen medicamentos genéricos biocomparables en el caso de los biotecnológicos, mismos que deben cumplir con una serie de requisitos regulatorios complicados, en estos casos la propiedad intelectual juega un papel fundamental en la protección de estos productos.⁵
- h. Existen otros mercados derivados de las actividades descritas anteriormente que también resaltan por su importante aplicación como productos veterinarios, cosméticos, etcétera.

Ahora bien, en el campo farmacéutico existe una profunda complejidad en el tema de la protección a la Propiedad Intelectual; ya que todas las figuras de protección a la Propiedad Intelectual aplican a las actividades farmacéuticas, y, sobre todo, a las patentes farmacéuticas. La Propiedad Intelectual en el ámbito farmacéutico se ha vuelto relevante en los últimos años debido a que los productos farmacéuticos están profundamente ligados, y es un área importante de trabajo en donde los farmacéuticos se acercan al conocimiento legal para la protección de nuevos productos o tecnologías farmacéuticas y los abogados especialistas se aproximan a una compleja área de investigación en salud.

Las patentes farmacéuticas son un tipo específico de patente que protege las invenciones en el ámbito de medicamentos y productos farmacéuticos. Estas patentes otorgan a su titular el derecho exclusivo de explotación temporal (20 años desde la fecha de presentación de la solicitud), confiriéndole de esta manera la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o

rios.PDF

2 LEY GENERAL DE SALUD Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 31 DE MAYO DE 2021. Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 4 de febrero de 1998.

3 REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 31 DE MAYO DE 2021. Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 4 de febrero de 1998.

4 Secretaría de Salud, farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, 4.0, México 2022.

5 Gobierno de México. Industria Farmacéutica [Internet]. México. (Citado el 04 de Febrero de 2025). Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62881/130820_DS_Farmacautica_ESPdf

importen un medicamento sin su consentimiento. Cuando la patente se refiere a un proceso, el derecho de explotación temporal confiere al titular la prerrogativa de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido con dicho proceso, sin su consentimiento. Este sistema se implementa para promover la innovación y la inversión en el desarrollo de nuevos medicamentos, brindando a las empresas un tiempo de exclusividad en el que pueden recuperar los gastos de investigación y desarrollo.⁶

En la práctica farmacéutica, existen diferentes aspectos de un producto o proceso que pueden ser protegidos en una patente farmacéutica. A continuación, se describe en qué consiste cada uno de estos aspectos:

Principio activo: Protege la nueva molécula o sustancia química nueva que tiene una actividad terapéutica. Es la forma más básica de patente en la industria farmacéutica y cubre la estructura química específica del fármaco, por ejemplo, la patente del principio activo del medicamento “aspirina” sería el ácido acetilsalicílico. También se le conoce como patente Markush cuando protege una familia de moléculas y con cambios de radicales (R) se puede obtener cada una de las moléculas relacionadas.

Composición: Protege la composición específica del medicamento, que puede incluir una combinación particular de excipientes o aditivos junto con el principio activo. Esta patente se enfoca en la forma en que se presenta el medicamento, como tabletas, cápsulas, soluciones, y esta patente protege una o varias formulaciones específicas.

Segundo uso terapéutico: Protege el segundo uso de un principio activo conocido para tratar una enfermedad o condición. Esto se refiere a descubrir que un medicamento ya conocido tiene beneficios terapéuticos adicionales novedosos, por ejemplo, un medicamento inicialmente aprobado para la hipertensión que luego se encuentra útil para tratar la ansiedad, en este caso además de la novedad absoluta el segundo uso no debe ser obvio, puede ser que el segundo uso corresponda a una dosis diferenciada.

Estructura cristalina (incluidos los polimorfos): Protege una forma cristalina específica del principio activo, conocida como polimorfo. Diferentes formas

cristalinas pueden tener propiedades diferentes, como solubilidad o estabilidad, que afectan la eficacia del fármaco, por ejemplo, una patente que protege un polimorfo específico del clorhidrato de ambrinol, que tiene una mayor solubilidad en agua.

Dosis: Protege una dosis específica de un medicamento. Esta patente puede ser importante si una dosis particular resulta ser más efectiva o tiene menos efectos secundarios que otras dosis, por ejemplo, patente para una dosis particular de un medicamento para reducir la presión arterial.

Proceso de síntesis: Protege el método específico de producción o síntesis del principio activo o de la formulación farmacéutica. Esto incluye las etapas químicas y condiciones empleadas para obtener el producto final, por ejemplo, un método específico para sintetizar un antibiótico que es más eficiente o menos costoso que los métodos anteriores.

Pureza del principio activo: Protege el nivel de pureza alcanzado para el principio activo, que puede influir en la seguridad y eficacia del medicamento, por ejemplo, una patente que protege una versión de un principio activo con una pureza del 99.9%, siempre y cuando esta pureza permita usos nuevos o mejoras inesperadas en eficacia, estabilidad, o seguridad, o dicha pureza tenga un “efecto técnico adicional inesperado”.

Impurezas: Protege la identificación y eliminación de ciertas impurezas que pueden formarse durante la síntesis del principio activo. Esto puede ser crucial para garantizar la seguridad del medicamento, por ejemplo, una patente que cubre un método para reducir una impureza específica que aparece durante la fabricación de un medicamento.

Material de empaque: Protege el diseño del empaque que afecta la estabilidad o la dosificación del medicamento, incluyendo aspectos como la protección contra la luz, humedad o contaminación, por ejemplo, un empaque diseñado para proteger un medicamento sensible a la luz UV.

Combinación de principios activos (yuxtaposición de invenciones): Protege una combinación específica de dos o más principios activos en un solo producto farmacéutico. Este tipo de patente cubre la sinergia o el efecto conjunto que no se observa cuando los principios activos se usan por separado, por ejemplo, una combinación de un analgésico y un antiinflamatorio en una única formulación.

Perfil de liberación: Protege el perfil de liberación

6 Lema, S. (2015). Acceso a los medicamentos: las patentes y los medicamentos genéricos. Las consecuencias de considerar al medicamento como un bien de mercado y no social. *Revista de Bioética y Derecho*, 34(1), 81-89. <https://dx.doi.org/10.1344/rbd2015.34.12068>



del principio activo, que puede ser de liberación inmediata, controlada, prolongada, etc. Este perfil determina cómo y cuándo el principio activo se libera en el cuerpo, por ejemplo, una patente que protege un sistema de liberación prolongada de un medicamento para mantener niveles terapéuticos en el cuerpo durante un período extendido.

Sistema de liberación: Protege la tecnología o el dispositivo empleado para la liberación controlada del principio activo. Esto puede incluir sistemas transdérmicos, microesferas, cápsulas de liberación retardada, etc. Por ejemplo, un parche transdérmico que libera un fármaco de manera constante durante 24 horas.^{7,8}

Inventos de selección: Compuesto(s) que se seleccionan de un grupo mayor de compuestos previamente revelados de forma general y el compuesto(s) seleccionado confiere una mejora o ventaja técnica sobre la generalidad del grupo de compuestos, previamente divulgados.⁹

La protección de patentes farmacéuticas es un proceso complejo que demanda un profundo conocimiento científico y técnico. Asimismo, en todo este universo de información, la actividad legislativa es fundamental y altamente especializada.

Por lo tanto, es evidente que la gran mayoría de los conflictos en esta área de trabajo se resuelven mediante instancias especializadas en tribunales que requieren aprender y conocer a lo largo de los años sobre las problemáticas particulares que se presentan entre empresas, autoridades y usuarios.

Evidentemente, la experiencia de técnicos y juzgadores es fundamental para mantener un equilibrio adecuado del sistema de protección de los derechos de patentes en la industria farmacéutica.

7 Grubb, P. W., Thomsen, P. R., Hoxie, T., & Wright, G. (2016). Patents for chemicals, pharmaceuticals, and biotechnology. Oxford University Press.

8 Soto R, Parra P. (2018). Patentes Farmacéuticas. Farmazine. <https://farmazine.mx/articulos/patentes-farmacéuticas>

9 Luna A (2023). Propiedad Industrial, Patentes y Patentes Farmacéuticas.

¡RABIETA INMINENTE! O CÓMO UN PADRE LLEVÓ SU PRODUCTO PATENTADO AL MERCADO Y, ADEMÁS, AYUDÓ A SU HIJA A ABANDONAR EL CHUPETE

POR NORA MANTHEY, redactora de la
Revista de la OMPI

El chupete es un objeto prácticamente universal que se patentó por primera vez hace más de un siglo. ¿Queda algo por reinventar? Un joven padre de Singapur tal vez tenga la respuesta.

Matt Chiu describe a su hija Amber como una niña a la que le gustaba correr y revolcarse en el barro. A menudo dejaba caer el chupete al suelo, donde el objeto cubierto de saliva se ensuciaba inmediatamente. Cuando Amber se daba cuenta de que no recuperaría el chupete hasta que estuviera bien limpio, llegaban las lágrimas y la pataleta. Estas situaciones le dieron una idea a su padre.



Solo en la base de datos de la OMPI figuran casi 2 000 patentes de chupetes, lo que indica que el chupón, chupo o bobo atrae el interés de los inventores tanto como el deseo de los más pequeños y sus padres agobiados.

Estos objetos calmantes ya se mencionaban en la literatura médica en 1473. Antes de que se inventara la goma, el plástico o la silicona, los bebés chupaban tetinas caseras de coral o marfil o sencillos trozos de tela impregnados de algo dulce.

Los productos imprescindibles para bebés se patentaron por primera vez en los primeros años del siglo XX. En 1900, un farmacéutico de Manhattan, Christian W. Meinecke, registró como patente de diseño (número 33 212) un modelo consistente en una tetina y un escudo. Tres años después, Harvey Spencer registró un “tranquilizador de bebés” con el número 745 920. Los primeros chupetes registrados se parecían más a piezas de ajedrez que a los chupones actuales. Sin embargo, más de un siglo después, el objeto sigue estando presente en la imaginación de los inventores, entre ellos, Matt.

Reinventar objetos cotidianos

En 2021, después de pasar el día fuera con Amber, Matt, doctor por la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, creó con su impresora 3D un nuevo tipo de chupete concebido con fines estéticos e higiénicos. Lo llamó Hanabii Pacifier (el chupete Hanabii).

“Cuando te aceptan en el Programa de Asistencia a Inventores, la IPOS te asigna un abogado o agente de patentes voluntario que te ayuda con el proceso de patentamiento”.

En japonés, *hanabii* significa “fuegos artificiales” y el carácter correspondiente a hana significa “flor”. El diseño está inspirado en estos dos conceptos.

Las alas de silicona blanda en forma de pétalo rodean la tetina para protegerla cuando no se usa el chupete. Se abren para formar una flor en torno a la boca del bebé, que la sujeta al succionar, y se cierran en el instante en que el chupete se separa de la boca (y cae al suelo). Las alas también ayudan a mantener el chupete limpio al guardarlo en el bolsillo o el bolso.

Según Cognitive Market Research, en 2024 el mercado mundial de chupetes tenía un valor superior a los 400 millones de dólares de los Estados Unidos de América, y la tasa de crecimiento anual compuesta de 2024 a 2031 es del 6 %. Los datos de la OMPI sobre solicitudes de patente indican que la tasa de crecimiento a largo plazo ha sido de alrededor del 4,8 % (TCAC) en los últimos 20 años (de 2004 a 2024).

Al menos una de las casi 2 000 patentes de chupetes que figuran en la base de datos de la OMPI consiste en un chupete concebido para facilitar la toma de medicamentos (WO/2021/256976). En 2021, en la República de Corea se presentó una solicitud de patente respecto de una mascarilla con un chupete integrado (1020210037006). La patente estadounidense número 15782851, solicitada en 2017, describe un “chupete inteligente” con sensores que emiten datos cuando el bebé utiliza la tetina. La patente número 06898188, solicitada en los Estados Unidos de América en 1986, consiste en una bombilla LED interna que ayuda a colocar correctamente el chupete en la boca del bebé en la oscuridad.

Asimismo, la base de datos Hague Express de registros internacionales de diseños muestra 29 resultados relacionados con chupetes si se hace una búsqueda del término en inglés “pacifier”. Algunos diseños tienen forma de mariposas, de osos panda o de palancas de mando futuristas.

En los Estados Unidos de América, el término “binky” se ha convertido en sinónimo de “chupete”. Sin embargo, Playtex registró la marca “Binky” en 1935. Esta evolución de marca a denominación genérica se conoce como genericidio (otros ejemplos son la aspirina, el clínex y el zíper). Por ese motivo, Playtex sigue reclamando que su producto es “el binky original”.

Proteger el chupete

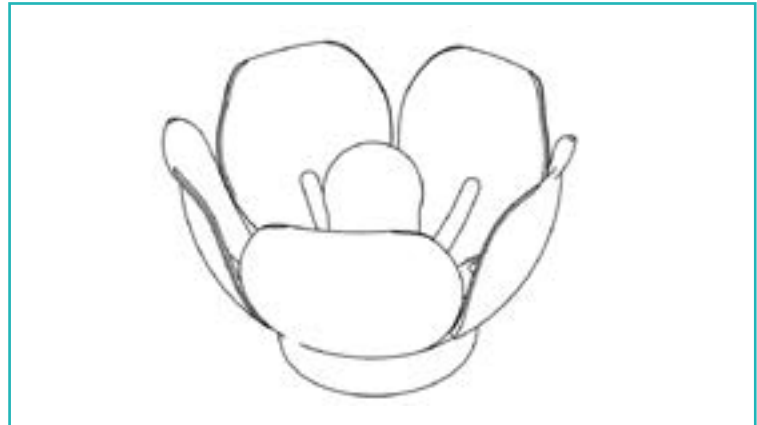
Para llegar al chupete Hanabii actual, se han creado de manera iterativa más de 30 versiones y solo el concepto permanece invariable. Matt comenzó a pensar en la propiedad intelectual (PI) en un momento temprano. Sabía que deseaba proteger su creación, pero ignoraba cómo.

Eso cambió cuando recibió un correo electrónico de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS). La IPOS y la OMPI anunciaron un nuevo programa que era precisamente lo que necesitaba Matt. En 2023 se inscribió en el Programa de Asistencia a Inventores (PAI) y se convirtió en el primer participante singapurense en presentar una solicitud de patente.

“Tratamos de lograr la mayor repercusión posible para aprovechar al máximo el tiempo durante el proceso del PCT”.

“Cuando te aceptan en el programa, la IPOS te asigna un abogado o agente de patentes voluntario”, cuenta Matt. Era una oportunidad de oro para un joven inventor al que le preocupaba no poder permitirse esos servicios. El programa lo ayudó a “superar esas barreras mentales y acercarse a la PI”.

Ahora bien, sigue siendo un proceso complejo. “Pensé que se trataba simplemente de presentar la solicitud, pero no es así”, afirma. También señala que su agente, James Kinnaird de Marks & Clerk Singapore, le permitió “comprender muchas cosas sobre este proceso, que antes resultaba muy desalentador”.



Boceto inicial del chupete Hanabii.

Inicialmente, Matt presentó una solicitud provisional de patente de utilidad en Singapur. Dice que “comenzar con una solicitud de patente provisional, en la que se indican de manera general las reivindicaciones”, lo ayudó a proteger su invención en un momento temprano.

Fundó la empresa Hanabii para comercializar el chupete y presentó una solicitud internacional de patente en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que permite a los inventores solicitar protección por patente en varios países al mismo tiempo.

El periplo del patentamiento y la comercialización

Matt comenta que el proceso de patentamiento es un elemento central del modelo de negocio de Hanabii y lo asimila a una “reserva” para darle más sentido a la idea y los mercados. “Tratamos de lograr la mayor repercusión posible para aprovechar al máximo el tiempo durante el proceso del PCT”.

“La estrategia consiste en iniciar una campaña de Kickstarter en la primavera de 2025 con el objetivo de atraer la atención hacia el producto y buscar distribuidores a escala internacional”. Matt cree que esto ayudará a Hanabii a adoptar una mentalidad abierta en relación con los territorios en los que se centrará la actividad, lo cual a su vez permitirá a la empresa decidir en qué países pasar a la fase nacional.

La protección por PI también fue indispensable para preparar el producto para la comercialización. “Solo comenzamos a buscar proveedores una vez presentada la solicitud de patente provisional en Singapur y firmado un acuerdo de no divulgación con el proveedor”, indica Matt. “Antes de eso, creamos prototipos iterativos únicamente de manera interna”.

Existen otras maneras de proteger un producto:

- Para obtener protección mediante patente, puede presentarse una solicitud ante una oficina de patentes nacional o regional. Este método conlleva pagar las tasas por cada solicitud. A escala internacional, se puede solicitar una patente en cada país en el que se desee obtener la protección o recurrir al Sistema del PCT de la OMPI.
- La protección por marca también requiere el registro a escala nacional o regional. Para registrar una marca de forma internacional, puede utilizarse el Sistema de Madrid de la OMPI o solicitar el registro en cada uno de los países en los que se desee comercializar el producto.
- Para la protección de los diseños industriales también es necesario el registro en cada jurisdicción. El Sistema de La Haya de la OMPI ofrece protección internacional a los diseños.

Matt también se está planteando recurrir a otras formas de protección por PI, entre ellas, solicitar el registro de la marca “Hanabii” en el ámbito de los productos de cuidado infantil.

“Dado que el chupete Hanabii tiene un aspecto floral único, también estamos estudiando la posibilidad de registrarlo como diseño en Singapur”, señala Matt, “pero de momento no es tan prioritario”.

Si cambia el producto, cambia la patente

Las características funcionales del chupete Hanabii han evolucionado a lo largo de los dos últimos años y, ahora que el equipo colabora con un dentista pediátrico, seguirán cambiando. El doctor ayudó a Hanabii a crear una tetina ortodóntica y a añadir agujeros a los pétalos del chupete para mejorar la ventilación. Asimismo, se ha enviado el chupete a TÜV SÜD en Singapur para que practique ensayos de conformidad con la regulación estadounidense sobre chupetes y juguetes.

“Tenemos mucha fe en nuestro producto y nuestro mercado y creemos que la inversión merece la pena”.

Cada vez que se modificaba el producto, Matt y sus abogados debían modificar la solicitud de patente. “Cuando se redactan reivindicaciones de patente, debe prestarse atención a palabras y detalles concretos”, dice Matt.



Proceso iterativo de creación de prototipos del chupete Hanabii.

Además, sigue recibiendo asistencia. Inicialmente, el PAI le eximió de pagar los honorarios del abogado de patentes por la consulta, pero no las tasas de presentación de la solicitud ni otros costos administrativos. Aun así, Matt señala que los costos se han reducido en gran medida, en especial durante el periodo de consultas constantes y perfeccionamiento de la redacción de la solicitud para proteger mejor la PI.

Hasta ahora, pasar de la solicitud de patente provisional a la fase del PCT ha costado a Hanabii cerca de 4 000 dólares de los EE. UU. “Para un pequeño producto comercial que aún no se ha puesto en el mercado, no es una cantidad desdeñable, teniendo en cuenta que aún no hay ventas”, afirma Matt. “Tenemos mucha fe en nuestro producto y nuestro mercado y creemos que vale la pena correr el riesgo”.

La OMPI puso en marcha el Programa de Asistencia a Inventores (PAI) en 2015. Actualmente, cuenta con nueve países participantes (Chile, Colombia, Ecuador, Kenya, Marruecos, Perú, Filipinas, Singapur y Sudáfrica). Este año, para conmemorar el décimo aniversario, amplía sus servicios y, además de ocuparse de la redacción y la tramitación de solicitudes de patente, ofrece orientación sobre la comercialización de patentes. La Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) puso en marcha el programa en 2023 para ayudar a jóvenes inventores de entre 18 y 35 años a comenzar su andadura en el mundo de la PI.

“PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DÍA CON DÍA”

LUCES, CÁMARA, MÚSICA...Y ¡ACCIÓN! BANDAS SONORAS Y DERECHO



**POR SARA JANETH
ESQUIVEL SOTO.**

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

sara.janeth.esquivel@gmail.com

Esto es lo que me encanta de la música, que una de las escenas más banales de repente tiene muchísimo significado. Todas las banalidades de repente se convierten en perlas vivas y resplandecientes. Por la música.

Carney, John, (Director). (2013). Begin again [Empezar otra vez] [Película]. Exclusive Media.

Cuando abrimos una cajita musical, centramos la mirada y atención en la pequeña bailarina dando vueltas, en la imagen, frase grabada o cualquier contenido que resguarde la caja; pero nuestro sentido del oído se encuentra igualmente involucrado, pues a la vez que observamos, escuchamos, y esto logra una experiencia completa.



El cine es como una gran caja musical, pues las obras cinematográficas no solo se ven, también se escuchan. ¿Suena obvio? Podría ser, pues la incorporación o sincronización de la música en una película puede ser tan sutil, tan tenue, que muchas veces no advertimos que forma parte de un poderoso binomio —imagen y sonido— pero que, a la vez, si la elimináramos, la imagen perdería su impacto en las emociones que quiere transmitir.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI— *la música es un medio universal de expresión creativa; y por supuesto, los derechos de Propiedad Intelectual —PI— desempeñan un papel esencial a la hora de favorecer un panorama musical dinámico y diverso*¹. En ese sentido, este año la Conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que toma lugar cada 26 de abril, se centró en *La PI y la música: Al ritmo de la PI*.

¡Qué oportuno tema, cuyo objetivo es *poner de relieve como la música está presente en todos los sectores —cine, entretenimiento, tecnología, moda, videojuegos, los bienes de consumo*²— y el cómo la creatividad y la innovación, con el respaldo de los derechos de Propiedad Intelectual, ayudan a preservar un panorama musical que beneficia a todas las personas, en todas partes!

¡Qué oportuno también rendir homenaje a la creatividad humana en medio de una época en la que se desdibuja la frontera de la abismal diferencia del valor entre lo artificial de lo que no lo es! (¿Alguien dijo ChatGPT y la función de fotos al estilo del Estudio Ghibli?).

Es en este tenor de sintonía con la OMPI, que como primera entrega de una serie de artículos que se centrarán en rendir homenaje a la música desde distintos sectores, me ocuparé en estas líneas de la música en el cine, a través de lo que conocemos como banda sonora, y sus cuestiones de derechos inmersas.

Apuesto a que difícilmente podríamos concebir no pensar en los temas musicales cuando mencionamos películas como *El Padrino*, *Star Wars*, *Interestelar*, *Tiburón*, *Psicosis*, *Mary Poppins*, *Candilejas*, *Titánic*, *Cinema Paradiso*...entre tantos títulos que podríamos nombrar.



Fotograma de Cinema Paradiso del director Giuseppe Tornatore.

Para hablar de los aspectos legales, hay que partir de la comprensión del factor atípico que es la obra cinematográfica como un todo. Es decir, la cualidad particular de las películas como creaciones intelectuales, es que encuentran una diversidad de sujetos participantes en calidad de autores³ por su propia naturaleza. Tan es así, que el artículo 97 de la Ley Federal del Derecho de Autor reconoce como autores de este tipo de obras al director realizador, los autores del argumento, adaptación, guion o diálogo, los autores de las composiciones musicales (que es el tema que ocupa este artículo), el fotógrafo y los autores de las caricaturas y de los dibujos animados.

Ahora viene la parte interesante —de la que se destaca el equilibrio que el Derecho Intelectual busca entre los intereses individuales de los creadores y los de terceros— el artículo 99 de la citada ley autoral establece lo siguiente:

- A favor de los intereses de los creadores. Establece la presunción legal de que, salvo pacto en contrario, el contrato que se celebre entre el autor o los titulares de los derechos patrimoniales, en su caso, y el productor, no implica la cesión ilimitada y exclusiva a favor de éste de los derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual.

En el mismo espíritu de equilibrio, el diverso 96 refiere que, no obstante, se ha aportado a la

¹ Página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, visible en <https://www.wipo.int/es/web/ipday/2025/index>

² Ibidem.

³ Parets Gómez, Jesús. *Originalidad, Creatividad y Registro del Derecho de Autor*, México, Editorial Sista, 2018, p. 127.

obra audiovisual, los autores pueden disponer de sus aportaciones de forma individual, siempre y cuando no perjudiquen la normal explotación de la obra audiovisual. En el caso concreto, podemos ver que los compositores explotan sus obras musicales de forma aislada, ya sea en conciertos o en álbumes en vivo o de estudio. Como ejemplo y retomando Cinema Paradiso y al emblemático compositor de su banda sonora, Ennio Morricone, para nuestra fortuna contamos con álbumes como *Note di Pace: Live at Piazza San Marco Venice*, concierto en el que podemos disfrutar de sus más inolvidables composiciones musicales para el cine.

- A favor de terceros y en atención a la naturaleza de la obra atípica. Establece que, una vez que los autores o los titulares de derechos patrimoniales se hayan comprometido a aportar sus contribuciones para la realización de la obra audiovisual, no podrán oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por cable, radiodifusión, comunicación al público, subtítulo y doblaje de los textos de dicha obra.

Entonces, la banda sonora puede ser vista desde dos dimensiones legales:

Como obra individual. La banda sonora nace, necesariamente, primero como obra musical, a la luz del artículo 13 fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor. Así, encontramos a una persona autora que goza de los derechos de autor en su vertiente moral⁴ pero

que, dependiendo de si existió acuerdo previo o no con el productor de la película, muy probablemente tendrá en cierta medida comprometidos algunos derechos en su vertiente patrimonial⁵ respecto de su obra.

sin importar el tiempo que haya transcurrido, un autor seguirá siéndolo siempre de las obras de su autoría; b) la inalienabilidad por lo que no puede ser sujeto de transmisión; c) la imprescriptibilidad porque nadie puede convertirse en autor de una obra cuya autoría falsamente se atribuya por el simple transcurso del tiempo; d) la irrenunciabilidad, en el sentido de que, aun cuando un autor en particular fuese obligado a renunciar a tal derecho o lo hiciere de manera voluntaria, estará en todo momento facultado para ser restituído en el goce absoluto de este derecho esencial cuando así lo reclame; y, e) la inembargabilidad, ya que corresponde a la esfera de los derechos personalísimos del autor, por lo que no se encuentra disponible en el comercio. Asimismo, este derecho moral otorga al autor diversas prerrogativas, consistentes en: 1. El derecho de divulgación a través del cual el autor decide si quiere dar a conocer la obra de su autoría y en qué forma; 2. El derecho de paternidad que se traduce en el reconocimiento de su calidad de autor, así como en la posibilidad de determinar si en la divulgación de la obra respectiva se emplea su nombre real, un seudónimo o se divulga en forma anónima; 3. El derecho de integridad a través del cual el autor puede oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación a su obra, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito, perjuicio o menoscabo a la reputación del autor; 4. El derecho de modificar su obra o facultar a otros para que lo hagan; y, 5. El derecho de retracto a través del cual un autor puede pedir el retiro de la obra o de sus ejemplares del comercio.

PRIMERA SALA. Amparo directo 5/2022. Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. 8 de febrero de 2023. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ausente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. Tesis de jurisprudencia 160/2023 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2023 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de octubre de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

- Lo resaltado es propio.

4 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 160/2023 (11a.), aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, con registro digital 2027525, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, 27 de octubre 2023, de rubor y texto DERECHOS DE AUTOR. CARACTERÍSTICAS Y PRERROGATIVAS EN SU VERTIENTE MORAL:

DERECHOS DE AUTOR. CARACTERÍSTICAS Y PRERROGATIVAS EN SU VERTIENTE MORAL. Hechos: Una persona física compositora demandó en la vía ordinaria civil de una empresa dedicada a la manufactura de autos y a una de sus filiales diversas prestaciones, entre otras, la vulneración al derecho a su propia imagen y a su derecho moral de persona autora por la utilización de un “doble” en una campaña publicitaria en la que también se alteró una de sus obras musicales. En primera instancia se absolvió a las demandadas. En el recurso de apelación y, en cumplimiento a una resolución dictada en un juicio de amparo directo previo, el Tribunal Unitario de Circuito del conocimiento revocó la sentencia de primer grado, declarando improcedente el reclamo al derecho a la propia imagen; sin embargo, condenó a las demandadas al pago de una indemnización por el derecho moral de autor. En contra de esta resolución, las partes promovieron sendos juicios de amparo directo, los cuales fueron atraídos por este Alto Tribunal.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que **el derecho de autor en su vertiente moral constituye una condición esencial para los autores, que les permite realizar ciertas acciones para conservar el vínculo personal con su obra.** Se trata de una facultad con la que cuentan los titulares o creadores de las obras, mediante la cual pueden hacer oponibles sus derechos frente a cualquier individuo.

Justificación: El derecho de autor en su vertiente moral goza de ciertas características entre las que se encuentran: a) la perpetuidad, dado que,

5 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 161/2023 (11a.), aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, con registro digital 2027526, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, 27 de octubre 2023, de rubor y texto DERECHOS DE AUTOR. CARACTERÍSTICAS Y PRERROGATIVAS EN SU VERTIENTE PATRIMONIAL, que a la letra versa:

DERECHOS DE AUTOR. CARACTERÍSTICAS Y PRERROGATIVAS EN SU VERTIENTE PATRIMONIAL. Hechos: Una persona física compositora demandó en la vía ordinaria civil de una empresa dedicada a la manufactura de autos y a una de sus filiales diversas prestaciones, entre otras, la vulneración al derecho a su propia imagen y a su derecho moral de persona autora por la utilización de un “doble” en una campaña publicitaria en la que también se alteró una de sus obras musicales. En primera instancia se absolvió a las demandadas. En el recurso de apelación y, en cumplimiento a una resolución dictada en un juicio de amparo directo previo, el Tribunal Unitario de Circuito del conocimiento revocó la sentencia de primer grado, declarando improcedente el reclamo al derecho a la propia imagen; sin embargo, condenó a las demandadas al pago de una indemnización por el derecho moral de autor. En contra de esta resolución, las partes promovieron sendos juicios de amparo directo, los cuales fueron atraídos por este Alto Tribunal.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho de autor en su vertiente patrimonial de autor está indisolublemente vinculado con la explotación económica de la

Entonces, en esta dimensión individual, los derechos en su vertiente patrimonial es lo que se habrá que observar, al amparo de lo que haya o no convenido, firmado o contratado la persona autora de la música con el productor, observando por supuesto la presunción legal arriba citada; así como atender otros aspectos importantes, tales como si la obra ya estaba creada o se creó bajo encargo, lo que las colocaría en supuestos legales diversos.

obra. Se trata de facultades de las que goza el autor o el titular derivado para permitir o prohibir la utilización de sus obras por parte de terceros, así como para cobrar ciertas cantidades de dinero cuando se realicen determinados usos de sus creaciones.

Justificación: El derecho de autor en su vertiente patrimonial goza de ciertas características como son: a) la temporalidad consistente en el lapso durante el cual el autor ejerce en exclusiva las facultades de uso y explotación sobre la obra de que se trate; b) la irrenunciabilidad pues corresponde al autor decidir de manera libre y voluntaria lo que mejor le convenga sobre el ejercicio de los mismos o, bien, sobre su transferencia o transmisión a favor de terceros; y, c) la transmisibilidad por cualquier medio legal, destacándose la figura de los contratos, la presunción legal de cesión y la transmisión mortis causa. Estos derechos de explotación se manifiestan en una serie de prerrogativas fundamentales para los autores, entre las que se encuentran: 1. El derecho de reproducción consistente en la multiplicación de ejemplares de una obra, que puede llevarse a cabo de varias maneras y en toda clase de soportes materiales que permita la comunicación de la obra, así como la posibilidad de obtener copias o ejemplares de ésta; 2. El derecho de comunicación pública mediante el cual una obra se pone al alcance del público en general por cualquier medio o forma que la difunda; 3. El derecho de representación que se materializa a través de las obras aptas para ser representadas públicamente (por ejemplo, las dramáticas, las musicales o las representaciones coreográficas); 4. El derecho de ejecución pública el cual se actualiza interpretando en vivo o mediante grabaciones sonoras, obras de naturaleza musical; 5. El derecho de exhibición pública, cuyo objeto consiste en hacer accesibles las obras a través de su proyección; 6. El derecho de radiodifusión consistente en hacer posible la accesibilidad de las obras a través de señales portadoras por diversos medios (televisión satelital); 7. El derecho de transformación que consiste en la facultad que tiene el autor para autorizar a terceros la realización de toda clase de arreglos, transcripciones, adaptaciones, traducciones, colecciones, antologías y compilaciones, a partir de la obra primigenia cuya autoría o derechos le corresponden en exclusiva; 8. El derecho de distribución, que consiste en el derecho exclusivo del autor o su causahabiente para autorizar la puesta a disposición del público del original de sus obras, mediante venta u otra transferencia de la propiedad; 9. El derecho de alquiler que confiere al autor el derecho exclusivo de autorizar la cesión comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras; y, 10. El derecho de préstamo consistente en la puesta a disposición de originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público.

PRIMERA SALA. Amparo directo 5/2022. Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. 8 de febrero de 2023. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ausente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. Tesis de jurisprudencia 161/2023 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2023 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de octubre de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Como parte de un todo llamado película. Como ha sido anteriormente señalado, por su propia naturaleza, la obra cinematográfica siempre encontrará una pluralidad de personas autoras; no obstante —y en consideración que existe la conjunción de elementos intelectuales para dar origen a uno todo nuevo llamado película— la ley prevé que, una vez que se hayan comprometido los autores a aportar sus contribuciones para la realización de la obra audiovisual, no pueden oponerse a la explotación de la misma. Esto permite una gestión de derechos fácticamente posible y práctica.

Esto es, así pues, sería inverosímil que, imaginemos, un fotógrafo ya no desee que su aportación siga en la película, ¿cómo desmembrar tal aporte de la obra sin perjudicar al resto de las aportaciones como un todo? Sin demeritar el hecho de que la música sí sería susceptible de ser removida en lo individual de la película, pero ¿nos imaginamos a un nostálgico Salvatore viendo en pantalla grande los fragmentos de escenas de besos que le dejó Alfredo, sin la música de Ennio Morricone en Cinema Paradiso?

Estas dos dimensiones tienen que ser consideradas al momento en que un productor realice sus contratos con los autores de la música para crear una banda sonora que, seguramente, estará destinada a llevar el mensaje que quiera transmitir el director, en conjunto con las imágenes, los diálogos, las interpretaciones y demás elementos que construyen la película.

Concluyo, querida persona lectora, retomando mi reflexión inicial, en el sentido de que la banda sonora es a la película, como la melodía a una caja de música: la atención se centra en lo que la vista percibe, pero la experiencia completa se construye, en igual medida, tanto de lo que vemos como de los sonidos que musicalizan los sentimientos que emergan mientras observamos.

Así y con la magnífica banda sonora creada por Ennio Morricone, podría escuchar *Tema d'amore* en cualquier parte que me encuentre y revivir de forma automática las bellísimas escenas de la versión del director (mi favorita, debo confesarte, mi querida persona lectora) y caer en la cuenta de que —gracias a la vida que cobra la película fuera de la pantalla y que se extiende a la música, esparciéndose entre sus notas cual raíces de una flor en la tierra fértil— con la sola sucesión de las primeras notas, podría escuchar una vez, 2, 3, 659 veces a Alfredo decirle a Salvatore: **Hagas lo que hagas, ámalo.** Como amabas la cabina del Paradiso.

EL REGISTRO DE MARCAS SIN AFECTAR EL PATRIMONIO CULTURAL: UN RETO LEGAL EN MÉXICO

El 18 de febrero de 2015 se publicó una iniciativa legislativa que propone incorporar un nuevo impedimento para el registro de signos distintivos, con el objetivo de proteger el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. La propuesta establece lo siguiente:

“No serán registrables como marca las denominaciones de poblaciones, los gentilicios o cualquier otro elemento que forme parte del patrimonio cultural, los conocimientos y las expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.”

Si bien la intención detrás de esta iniciativa es positiva y responde a una necesidad histórica de reconocimiento y protección de las culturas originarias, su redacción amplia y ambigua plantea diversas interrogantes jurídicas. ¿Qué se entiende exactamente por “patrimonio cultural”, “conocimientos” o “expresiones culturales tradicionales”? La falta de definiciones precisas y de criterios objetivos para determinar qué elementos



POR JIMENA CUEVAS

Abogada especializada en Propiedad Intelectual con más de nueve años de experiencia, particularmente en temas de marcas y asesoría legal para empresas multinacionales. Inició su carrera en Basham, Ringe y Correa, y ha fortalecido su formación académica en instituciones como Harvard Law School y la Universidad de Boston, donde obtuvo certificaciones en mediación, manejo de conflictos y comunicación empresarial. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en firmas destacadas como Dumont y Arochi & Lindner, tanto en México como en Madrid, ciudad en la que también cursó una maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad Carlos III. Actualmente, se desempeña como asociada en Arochi & Lindner México, donde ha consolidado una práctica sólida en propiedad intelectual. Ha publicado artículos sobre temas clave como la cancelación por falta de uso y la protección del trade dress, reflejo de su compromiso con el desarrollo y la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual en el país.



están protegidos puede derivar en una aplicación discrecional por parte de las autoridades.

Este escenario no es meramente hipotético. En el último año, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha emitido diversas resoluciones de denegación provisional de registro de solicitudes de marcas, argumentando que algunos signos reproducen elementos del patrimonio cultural, en ocasiones con expresiones o elementos que rayan en el absurdo. Estas acciones encuentran sustento en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. No obstante, las resoluciones emitidas hasta ahora carecen de una delimitación clara sobre los alcances de dicha ley, lo que ha generado incertidumbre tanto para los solicitantes como para los propios examinadores.

Una de las principales problemáticas es que no existe, hasta el momento, un mecanismo claro para superar este tipo de impedimentos. Se desconoce si se trata de una prohibición absoluta o relativa, y tampoco se ha establecido un procedimiento concreto para solicitar autorización a las comunidades afectadas. ¿A qué comunidad se debe acudir en caso de que varias comunidades reclamen la titularidad del mismo elemento cultural? ¿Esa autorización implica una contraprestación? ¿Qué sucede cuando se trata de un patrimonio compartido entre dos o más comunidades? Estas interrogantes revelan la ausencia de una política integral sobre el tema.

La protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es una deuda histórica que debe ser atendida con seriedad y sensibilidad. Sin embargo, la implementación de medidas jurídicas en esta materia no puede basarse en generalidades ni ambigüedades.

Es indispensable establecer definiciones claras, procedimientos accesibles y claros y mecanismos de diálogo y consulta con las comunidades involucradas. Solo así se logrará un equilibrio entre el respeto al patrimonio cultural y la certeza jurídica necesaria para el sistema de Propiedad Industrial. La protección del patrimonio no debe implicar una barrera infranqueable, sino una oportunidad para construir puentes de reconocimiento, colaboración y beneficio mutuo.



ESPECIALIDADES

IPIDEC®

INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA
INDEPENDENCIA EN 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