

# TEMAS ESPECIALIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

---

Edith Roque Huerta y Ramiro Contreras Acevedo  
Coordinadores



INNOVACIÓN



Temas especializados para

**LA PROTECCIÓN DE LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL**



Temas especializados para

# LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

*Edith Roque Huerta y Ramiro Contreras Acevedo*  
(coordinadores)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Primera edición 2016

D.R. © 2016, Universidad de Guadalajara  
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  
Coordinación Editorial  
Juan Manuel # 130, Zona Centro  
44100 Guadalajara, Jalisco, México

Visite nuestro catálogo en <http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/>

**ISBN: 978-607-742-695-0**

Impreso y hecho en México  
*Printed and made in Mexico*

# CONTENIDO

Prólogo . . . . .	7
<i>Francisco Javier Peña Razo</i>	
Introducción . . . . .	11
<i>Larisa Cruz Ornelas</i>	
Temas cruciales para la protección de la tecnología y los secretos industriales . . . . .	17
<i>Octavio Espejo</i>	
Pagos relacionados a la propiedad intelectual e industrial realizados por personas morales residentes en México a residentes en Panamá . . . . .	37
<i>José Ricardo Arámburo Williams</i>	
Protección de variedades vegetales en México . . . . .	51
<i>Pedro Herrera González</i>	
Reflexiones históricas sobre la patentabilidad de invenciones y relación entre el Pnstituto de la Propiedad Industrial y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios: topicos controversiales de propiedad intelectual . . . . .	69
<i>Guillermo Alberto González Ortega</i>	
La propiedad intelectual para variedades vegetales y su situación en México . . . . .	81
<i>Enriqueta Molina Macías</i>	
La frontera entre el origen artesanal y la aplicación industrial . . . . .	113
<i>Martín Michaus Romero y Claudio Ulloa Escobedo</i>	
Secretos desclasificables: la antinomia de las leyes locales de transparencia y la ley de propiedad industrial en México . . . . .	139
<i>Larisa Cruz Ornelas</i>	

Tecnologías de la información y la propiedad intelectual . . . . .	149
<i>Manuel López Robles</i>	
La protección jurídica por infracciones al derecho de autor . . . . .	171
<i>Edith Roque Huerta</i>	
El estatuto epistemológico de la propiedad intelectual.	
Observaciones . . . . .	191
<i>Ramiro Contreras</i>	
La protección de la propiedad intelectual de la Universidad de Guadalajara. Problemas y retos. . . . .	217
<i>Hilda Villanueva Lomeli</i>	
Curricula de los colaboradores . . . . .	249

# Prólogo

*Francisco Javier Peña Razo*

Una de las muchas preocupaciones de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara ha sido la protección de la propiedad intelectual. Por ello, durante el 2015, gran parte de la capacitación a la Red Universitaria, desde la Oficina de Abogado General, se ocupó de este tema. Un objetivo general era atender la preocupación del gobierno federal, estatal y de que las universidades públicas sobre la vinculación de las áreas académicas con la sociedad.

La Oficina Abogado General (OAG), en coordinación con la Secretaría de Innovación, ciencia y tecnología del Estado de Jalisco unieron esfuerzos para diseñar unas “clínicas sobre la protección de la propiedad intelectual” que respondiera a una de las preocupaciones de los investigadores del Estado: ¿Es patentable mi invención? ¿qué debo hacer para protegerla? ¿Cómo resguardo mi invento?

Por ello las “clínicas” se planearon para alcanzar un objetivo específico: cómo puede hacerle un investigador para proteger su propiedad intelectual.

Con apoyo de la Secretaría de Innovación, ciencia y tecnología del Estado de Jalisco se contactó con la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (el AMPPI).

Tanto la Secretaría de Innovación, ciencia y tecnología, como la Universidad de Guadalajara coincidieron en que, dado que hay algunas obras publicadas sobre las “generalidades” de la protección de la propiedad intelectual, habría que acotar la temática de las “clínicas” para que tocan temas especializados, alrededor de la protección de la propiedad intelectual. Así, se invitaron a expertos

sobre algunos temas especializados, referentes a la protección de la propiedad intelectual y se publicitó el programa de las “clínicas”.

Las “clínicas” fueron muy frecuentadas. Fue un éxito. Se llevaron a cabo cada miércoles en un horario de las 10 a las 15 horas, en las Instalaciones de la Biblioteca Pública de Jalisco, cuyo Director posibilitó todas los apoyos para su realización.

Dado el éxito de las “clínicas”, se invitó a los ponentes a dejar una memoria escrita para provecho de todos. Inicialmente se pensó una co-edición entre las Instituciones que habían apoyado la realización de las “clínicas”.

Hoy se ofrece este material con el afán de apoyar procesos referentes a la protección de la propiedad intelectual en la Red Universitaria, que nos permitan a todos hacer mejor las cosas.

El costo de un libro impreso en papel es elevado, por ello optamos por iniciar la difusión de esta experiencia con un “libro electrónico”. Esperamos que el libro impreso aparezca cuando los recursos estén disponibles.

De los comentarios y la experiencias tenida en las “clínicas” se decidieron tocar los siguientes temas especializados: la patentabilidad de las invenciones, porque es un área donde los investigadores deben comenzar. Así como este tema, así surgió uno igualmente especializado, la protección de la propiedad intelectual a favor de personas morales.

Se eligieron temas todavía más específicos, como la protección de la propiedad intelectual para variedades vegetales, sobre todo por la riqueza que tiene México en esta área. Específicamente se analizó la protección de la propiedad intelectual en Ley Federal de Variedades Vegetales.

Dada la era tecnológica y digital que vivimos, se consideró conveniente abordar temas que tocan la protección de la propiedad intelectual de las tecnologías de información, la protección de los medios digitales masivos y la protección de tecnologías y secretos industriales.

Dada la situación de Jalisco se trató igualmente la protección de la propiedad intelectual de las artesanías y las aplicaciones industriales.

Se añadieron otros temas: El derecho de transformación y el derecho de integridad en las obras derivadas, tocando especialmente el caso mexicano.

Así mismo la protección jurídica por infracciones al derecho de autor y el aspecto fiscal: los pagos relacionados a la propiedad intelectual e industrial realizados por personas morales residentes en México o en otro país.

Por lo anterior, el lector tiene en sus manos un libro con 13 capítulos:

El Lic. Octavio espejo nos habla de Temas cruciales para la protección de la tecnología, los secretos industriales.

El Lic. José Ricardo Arámburo Williams nos expone: Pagos relacionados a la propiedad intelectual e industrial realizados por personas morales residentes en México.

El Lic. Pedro Herrera González presentó: La protección de variedades vegetales en México.

El Lic. Guillermo Alberto González Ortega: Reflexiones históricas sobre la patentabilidad de invenciones y relaciones entre el IMPPI y la Comisión Federal contra riesgos sanitarios: tópicos controversiales sobre propiedad intelectual.

La Ing. y Mtra. Enriqueta Molina Macías nos ilustra sobre la propiedad Intelectual para propiedades vegetales y su situación en México.

El Mtro. Martín Michaus Romero y el Lic. Claudio Ulloa Escobedo nos ilustran sobre la frontera entre el origen artesanal y la aplicación industrial.

La Mtra. Larisa Cruz Ornelas: secretos desclasificables: la antinomia de las leyes locales de transparencia y la Ley de propiedad Industrial en México.

El Mtro. Israel Ledesma Meléndez sobre Propiedad intelectual a través de medios digitales masivos: Propiedad Intelectual en el entorno digital.

El Dr. Manuel López Robles habla de tecnologías de información y la propiedad intelectual.

La Dra. Edith Roque Huerta sobre la protección jurídica por infracciones al derecho de autor.

El Dr. Ramiro Contreras presenta el estatuto epistemológico de la propiedad intelectual.

Y la Mtra. Hilda Villanueva Lomelí resume los trabajos de la protección de la propiedad Intelectual en la Universidad de Guadalajara. Problemas y retos.

La Dra. Hilda Villanueva en su artículo La protección de la propiedad intelectual de la Universidad de Guadalajara. Problemas y retos, relata la experiencia de la Universidad de Guadalajara en la tarea de la protección de la propiedad intelectual. La relación de la Universidad de Guadalajara con INDAUTOR, por ejemplo, está respaldada por un convenio que apoya las actividades de promoción, protección, desarrollo y difusión de los bienes culturales de la UdeG, así como reservas de derechos al uso exclusivo que produce la comunidad universitaria.

Nuestro reconocimiento a los titulares de las Instituciones con las que la Universidad de Guadalajara ha podido vincularse para promover elementos para una normatividad que incremente la certeza jurídica en uno de los más valiosos frutos del quehacer universitario, la propiedad intelectual

*Francisco Javier Peña Razo*  
Abogado General  
Universidad de Guadalajara

# Introducción

Larisa Cruz Ornelas

El “cruce entre las humanidades y la ciencia” es tanto una expresión como un manifiesto de intención. La frase fue usada por Edwin Land, de Polaroid<sup>1</sup> y, para Steve Jobs, fundador de Apple, esa confluencia era el elemento distintivo de su compañía, una cuya marca ha sido la más valiosa del mundo por seis años consecutivos<sup>2</sup>.

Sin embargo, la intersección de humanidades y ciencia no solo describe a tabletas donde la estética es tan importante como la resolución en pantalla, la potencia de procesamiento y la facilidad de uso del sistema operativo. Esa concurrencia es lo que permite el lenguaje común entre el Derecho y la Tecnología, entre los *derechos* y las ciencias.

Precisamente la materia de este libro coral representa ese encuentro de las humanidades y la ciencia: la Propiedad Intelectual (y, en específico, su protección *jurídica*) entraña la unión de lo científico y lo legal, del ser causal y el deber ser normativo. La Propiedad Intelectual (la disciplina, con mayúsculas) conjunta los aspectos técnicos, económicos y jurídicos de la innovación para la protección jurídica de la propiedad intelectual (los derechos, con minúscula).

- 
1. Vid. Isaacson, Walter. “Steve Jobs”, en *La Jornada*, 30 de octubre de 2011, consultable en la dirección electrónica <http://www.jornada.unam.mx/2011/10/30/opinion/a03a-1cul> Consultado el 12 de Mayo de 2016
  2. Badenhausen, Kurt. “The World’s Most Valuable Brands 2016”, en *Forbes.com*, 31 de mayo de 2016, consultable en la dirección electrónica: <http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/05/11/the-worlds-most-valuable-brands/#2043e1577561> Consultado el 12 de Mayo de 2016

La idea misma de proteger la creación e inventiva implica tanto una posición ideológica como una de teoría económica (y Políticas Públicas). En su primer aspecto, involucra aceptar que, en una sociedad eficiente y justa, la creación del conocimiento e innovación debe ser premiada económicamente; aceptado ese primer elemento, se deriva una segunda cuestión, que la innovación científica, al igual que el resto de las conductas humanas, aumenta o disminuye en función de las recompensas y castigos. Por ende, cuando el Estado y la sociedad construyen incentivos positivos, esas conductas se incrementan. En la especie, eso significa que la protección jurídica de la Propiedad Intelectual incentiva las invenciones y creaciones, porque premia económica y moralmente a los que desarrollan conocimiento.

La selección de temas en esta obra corresponde a los principales aspectos de la Propiedad Intelectual que, en la actualidad mexicana, presentan incidencias prácticas. Para México, la patentabilidad de las invenciones sigue siendo una cuestión poco comprendida, aún para aquellos que hacen su *modus vivendi* de la creación de conocimiento novedoso y con aplicabilidad industrial.

De la misma forma, en el país existen dilemas por la protección de la Propiedad Intelectual a favor de personas jurídicas, que denotan la necesidad de homologar las actividades societarias con las mejores prácticas internacionales de la disciplina. En el mismo tenor, México le ha apostado al desarrollo de las tecnologías de la información y los medios digitales masivos, la expansión en estos sectores han sumado a nuevos emprendedores, cuyas herramientas directivas son eficaces para el desarrollo de bienes y servicios, pero usualmente son insuficientes para asegurar el aprovechamiento eficiente de las innovaciones creadas.

Las limitaciones temporales del privilegio económico de las patentes hacen que la protección de la propiedad intelectual de tecnologías y secretos industriales sea, tanto hoy como hace cien años, uno de los grandes temas de la Propiedad Intelectual: en una sociedad global, donde la revelación ilícita de información confidencial es una tendencia constante y creciente, los mecanismos más efectivos para la tutela de secretos constituyen una necesidad para la supervivencia de las empresas que invierten montos muy altos en Investigación y Desarrollo.

De la misma forma, la protección de la propiedad intelectual para variedades vegetales es, en México, un tema que sigue sin explorarse con la debida amplitud y profundidad que requiere su importancia fundamental para la salud, alimentación y crecimiento del país.

Por la condición vernácula de la nación mexicana, las artesanías constituyen un elemento toral de su patrimonio cultural. Asimismo, la misma condición económica de sus creadores implica que las herramientas jurídicas para su tutela no suelen conocerse, ni utilizarse con la pertinencia óptima. Del otro lado del espectro se encuentran las aplicaciones industriales, una actividad de crecimiento vigoroso, en el que la dinámica económica suele rebasar a su protección jurídica.

Otro tema, propio de la coyuntura mexicana, son las antinomias entre las legislaciones que regulan la Propiedad Industrial y las normas locales de transparencia, mismas que revelan la tensión de una actividad legislativa que es heterogénea en su calidad y dispersa en su inspiración, en las que los constructores de las distintas leyes no necesariamente comprenden las temáticas que convergen en las diversas facetas de la sociedad de la información.

Del lado del Derecho de autor, la regulación en México del derecho de transformación y el derecho de integridad en las obras derivadas, involucran retos de armonización y coherencia. Una situación similar puede encontrarse al tratar el tema, en lo general, de la protección jurídica de los derechos de autor, en los que una legislación altamente progresista no se ve correspondida por una vigencia efectiva de la norma, una situación que no es privativa del Derecho autoral, sino que es una constante sociojurídica del país.

Por las mismas consideraciones de coyuntura, formular observaciones al estatuto epistemológico de la protección de la propiedad intelectual implica repensar las cuestiones que usualmente se tienen por dadas al atender los aspectos gnoseológicos de este tema. Y, dado que la Universidad de Guadalajara es la segunda institución pública de educación superior del país, resultan relevantes, para México, los problemas y retos que tiene la protección de la propiedad intelectual en su seno.

Si se acepta que la Política es el equilibrio del ejercicio del poder y la opción en las sociedades, en consecuencia se debe aceptar que

ambas requieren información precisa, oportuna y suficiente: sin ella, la opción es una decisión usualmente irracional y, con malas decisiones, el poder se vuelve una herramienta de mayor ferocidad, pero de limitada eficacia. La piratería, el plagio, el robo de secretos y, en general, la protección deficiente de la propiedad intelectual, es un efecto del desconocimiento de las ventajas de la tutela jurídica de la innovación y de los beneficios compartidos del respeto de los derechos intelectuales. Este libro presenta una gran oportunidad para cerrar la brecha de conocimiento que, respecto a esta materia, existe en el mercado y, lamentablemente, entre los sectores profesionales que deberían dominarla, como un elemento fundamental de la economía mundial en la que está inserto México.

La mayoría de las Políticas Públicas que fallan tienen problemas desde su diseño: no identificar adecuadamente un problema (y sus causas) hace que las soluciones propuestas fracasen. En el problema de la vulneración de la propiedad intelectual, ¿qué parte de su causalidad le corresponde a la falta de una cultura de protección de los derechos?

La pregunta tiene su pertinencia en un mercado en el que se pierden 13 mil 144 millones de pesos anuales por la venta de productos piratas, medicamentos apócrifos y descargas ilegales de contenidos digitales<sup>3</sup> y en el que los consumidores no suelen considerar una conducta grave la vulneración de los derechos de propiedad intelectual<sup>4</sup>. La vigencia del Estado de Derecho en materia de propiedad intelectual depende de la cultura de derechos de los consumidores y el conocimiento especializado de los operadores

---

3. Vid. Gómora, Doris. "México perderá más de 13 mil mdp por piratería: PGR", en *El Universal*, 25 de agosto de 2015, consultable en la dirección electrónica <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2015/08/25/mexico-perdida-mas-de-13-mil-mdp-por-pirateria-pgr> Consultado el 11 de Mayo de 2016

4. Cfr. "Piratería: entendiendo el Mercado Sombra en México", elaborado por el CIDAC y American Chamber Commerce of Mexico (Amcham), consultable en la dirección electrónica [http://cidac.org/esp/uploads/1/PIRATERIA\\_Entendiendo\\_el\\_mercado\\_sombra\\_en\\_Mexico\\_\\_1\\_.pdf](http://cidac.org/esp/uploads/1/PIRATERIA_Entendiendo_el_mercado_sombra_en_Mexico__1_.pdf) Consultado el 12 de Mayo de 2016

En el mismo tenor, vid. "Estudio sobre la piratería: "el mercado sombra en México"". Preparado por Kiyoshi Tsuru, Presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la American

Chamber of Commerce (AmCham) México, consultable en la dirección electrónica [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo\\_ace\\_10/wipo\\_ace\\_10\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_10/wipo_ace_10_12.pdf) Consultado el 12 de Mayo de 2016.

jurídicos que auxilian a empresarios y creadores: si no se atienden debidamente estos aspectos, ninguna política represiva será suficiente para el respeto colectivo de la legalidad.

En el camino de construir una cultura más vigorosa de los derechos de propiedad intelectual, este libro representa un aporte relevante, mismo que debe continuarse con posteriores publicaciones que atiendan temas de coyuntura que, por cuestiones de espacio, no podían incluirse en este volumen.

Por tanto, esperamos que este texto sea solo el primero de varios en el cruce de ciencia y humanidades que es la Propiedad Intelectual.



# Temas cruciales para la protección de la tecnología y los secretos industriales

*Octavio Espejo<sup>1</sup>*

**Sumario:** I. Temas Cruciales para la Protección Correcta de la Tecnología  
II. La forma es fondo III. El fondo es fondo IV. México V. Estados Unidos  
de Norteamérica VI. Convención Europea de Patentes VII. Tipos de rei-  
vindicações VIII Secretos Industriales IX. Bibliografía

## *I. Temas Cruciales para la Protección Correcta de la Tecnología*

**E**n el marco del Primer Ciclo de Clínicas de Propiedad Intelectual 2015 organizadas conjuntamente por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), la cuarta sesión llevada a cabo el 18 de marzo de 2015, se dividió en dos ejes principales. El primero trató las diferencias entre legislaciones de diversos países y la anticipación a las mismas en la redacción de una solicitud de patente internacional de acuerdo con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT); el segundo abordó las particularidades de los secretos industriales y su tratamiento al interior de la empresa.

Es conveniente iniciar el análisis de las diferencias entre legislaciones puntualizando la primera dificultad que se observa al hacer

---

1. Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey. Correo electrónico: vespejo@bcb.com.mx

cualquier estudio de derecho comparado: la fuente del derecho. Por un lado, en países como México cuyo sistema se basa en el Derecho Romano o *Civil law*, se tiene a *la ley* como principal fuente del derecho; por el otro, en naciones cuyo sistema se fundamenta en el Derecho Anglosajón o *Common law*, se tiene a *la jurisprudencia*. El objetivo de este primer ejercicio es, de acuerdo con una de las finalidades identificadas García Máynez (2011: 164) para esta disciplina, “investigar el derecho positivo comparando diversos sistemas jurídicos ordenados por categorías”. Las categorías serán entonces, las normas, reglas y criterios vigentes que regulan la patentabilidad de los diferentes tipos de invenciones.

Por otro lado, también es necesario puntualizar que las legislaciones van evolucionando conforme a las necesidades del gobierno y las políticas específicas de cada Estado. Por lo anterior las categorías que conforman el objeto de estudio corresponden a aquellas vigentes al momento que se llevó a cabo esta clínica.

Adicionalmente, para poder analizar diferencias es imperante también identificar las similitudes, en este sentido, en materia de propiedad intelectual existen diversos tratados internacionales cuyo efecto es armonizar los sistemas de los distintos países. El PCT es uno de los principales con 148 partes contratantes.<sup>2</sup> Este tratado es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y tiene tres objetivos fundamentales: I) ofrecer asistencia a los solicitantes que buscan protección internacional por patente para sus invenciones, II) asistir a las oficinas de patentes en las decisiones sobre el otorgamiento de solicitudes, y III) poner a disposición del público el acceso a la extensa información técnica con relación a las invenciones.<sup>3</sup> Sin embargo, éste no es el único tratado internacional relacionado con la materia que el solicitante, o inventor, debe conocer para poder definir la mejor estrategia de protección para sus desarrollos en México y el extranjero, por nombrar algunos, también son de gran relevancia: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, el Arreglo

---

2. <http://www.wipo.int/pct/es/> completar cita: falta autor, título y fecha de consulta

3. ídem

de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes y el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Cada uno tiene una aplicabilidad y alcance diferente, la conveniencia de su utilización depende del tipo de desarrollo que se haya efectuado, la potencialidad del mismo y los recursos existentes para la búsqueda de protección.

Como podrá identificar cualquier practicante del derecho de la propiedad industrial, la materia que puede estar contenida una solicitud de patente es notablemente diversa, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) define el concepto de invención como “toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”. La Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que tiene por objeto agrupar invenciones de acuerdo con la tecnología involucrada, en la edición 20150101, identifica un total de 71,734 grupos de tecnología<sup>4</sup>. Es evidente que este número crece continuamente en vista del ímpetu de la ciencia. No obstante, es posible identificar con relativa facilidad algunos campos controversiales que se encuentran cercanos a la frontera de la patentabilidad, la definición de esta línea es particular en cada legislación.

Con la finalidad de delimitar el tipo de invenciones más comunes en el contexto mexicano, de acuerdo con el reporte anual “IMPI en cifras 2015”<sup>5</sup>, en el año 2014 se otorgaron un total de 305 patentes a solicitantes mexicanos, divididas en las diferentes áreas tecnológicas como se muestra a continuación:

- 
4. <http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/ITsupport/Version20150101/transformations/stats.html> completar: falta autor, título y fecha de consulta
  5. <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/IMPICifras.aspx> Falta la fecha de consulta

Necesidades humanas	Técnicas industriales	Química y metalurgia	Textil y papel	Construcciones fijas	Mecánica	Física	Electricidad
84	53	63	4	16	26	40	17

Se puede observar que los inventores mexicanos centran su atención en desarrollos relacionados con Necesidades humanas, así como Química y metalurgia. Es precisamente en estos bloques en donde se encuentran algunos de los campos controversiales mencionados anteriormente.

## *II. La forma es fondo*

Es notable que la mayor parte de las comparaciones entre legislaciones relacionadas con la propiedad industrial se enfoquen en la definición de patentabilidad, las exclusiones de la misma, la materia que puede estar contenida en una solicitud de patente e incluso los tipos de reivindicaciones aceptadas en los diferentes países. Sin embargo, uno de los primeros problemas a los que se enfrenta el inventor, o su causahabiente, es la diversidad en requisitos formales que se exigen en las diferentes jurisdicciones para poder dar entrada a una solicitud de patente.

En México, por ejemplo, es necesario completar un formato de solicitud con la siguiente información y/o requisitos: Figura jurídica bajo la cual se presenta la solicitud; nombre, dirección y nacionalidad de solicitantes e inventores; nombre y dirección de apoderados; país y fecha de solicitudes reclamadas como prioridad; fecha de divulgación previa; documentos que acompañan a la solicitud como descripción, reivindicaciones, resumen, dibujos, listado de secuencias, certificado de depósito de microorganismos; filiación de la solicitud; firma del solicitante o su representante. Por otro lado, junto con el formato de solicitud, en algunos casos es necesario presentar un documento que sustente el carácter del causahabiente, es decir, que demuestre que quien se ostenta como titular de la solicitud tiene realmente ese derecho. En nuestro país esto se puede demostrar

con una cesión de derechos, un contrato de empleo e incluso con una sentencia de juicio testamentario. Asimismo, en caso de que la solicitud se presente por medio de apoderado, es necesario presentar una carta poder en original y finalmente, el comprobante de pago de los derechos correspondientes.

Por otro lado, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica (USPTO por sus siglas en inglés) identifica ocho requisitos específicos que un solicitante debe presentar para completar la presentación de una solicitud no provisional de patente o *utility patent*: Forma de transmisión de solicitud de patente de utilidad o carta de transmisión; tarifas apropiadas; hoja de datos de solicitud; especificación (con al menos una reivindicación); dibujos; declaración o juramento firmado; listado de secuencias; listado de programa de computadora.<sup>6</sup> Asimismo, la legislación norteamericana exige que el solicitante de una patente haga del conocimiento de la USPTO todo documento de arte previo conocido que tenga relación con la invención desarrollada. Este requerimiento se cumple mediante la presentación de un *Information Disclosure Statement*.

En el caso de la Unión Europea, para presentar una solicitud de patente europea se requiere: La petición de concesión de patente europea (Formulario EPO 1001); descripción de la invención; una o varias reivindicaciones; los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones; resumen de invención; pago de tasas incluyendo la de depósito, la de búsqueda y la tasa por cada reivindicación a partir de la decimoquinta. El pago puede realizarse a más tardar, un mes después de la presentación de la solicitud.<sup>7</sup>

Ahora bien, los requisitos formales para la presentación de una solicitud internacional PCT se encuentran en dicho Tratado y su Reglamento, sin embargo es valioso mencionar que la OMPI publica una “Guía del solicitante del PCT”<sup>8</sup> para facilitar la labor, la última versión de dicha guía dedica cerca de 40 páginas para desarrollar

---

6. <http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent#heading-4> completar: falta autor, título y fecha de consulta

7. <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/08-la-patente-europea.html> completar: falta autor, título y fecha de consulta

8. <http://www.wipo.int/pct/guide/es/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf> completar: falta autor, título y fecha de consulta

el tema. El documento básico para la presentación se denomina Petitorio, el cual es un formato general que debe completarse con la siguiente información: Título de la invención; particulares del inventor, solicitante y mandatario; designación de Estados; reivindicación de prioridad; administración que se encargará de la búsqueda internacional; declaraciones de inventores o solicitantes; lista de verificación y firma. El Petitorio debe acompañarse de la descripción, reivindicaciones, dibujos y resumen. Es importante mencionar que las tarifas que se deben pagar en este caso varían de acuerdo con la nacionalidad del solicitante, cualidades del titular (entidad pequeña/grande), número de hojas de descripción, número de reivindicaciones, la oficina que será encargada de la búsqueda internacional, la petición de un examen preliminar de patentabilidad, entre otras.

Con respecto a la nacionalización de una solicitud internacional en las oficinas elegidas o designadas, es cierto que uno de los objetivos del PCT es homogenizar los requisitos formales de las solicitudes de patente, sin embargo, también lo es que el Tratado abre la posibilidad para que cada oficina pueda requerir documentos adicionales bajo algunas circunstancias. Es por esta razón que la estrategia de protección a través de la presentación de una solicitud PCT, y la posterior regionalización por medio de fases nacionales, no absuelve completamente al solicitante de lidiar con los diferentes requisitos formales.

En todos los casos, si se reivindica un derecho de prioridad, de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se debe presentar una copia certificada de la solicitud de prioridad dentro del plazo de tres meses a partir de la presentación nacional. En adición, no sobra decir que cada una de las oficinas marca los requisitos en cuestión de tamaño de papel, tipo de letra, numeración, interlineado, etc.

En conclusión, cada oficina de patentes tiene establecidos los requisitos de forma que las peticiones deberán cumplir para poder ser consideradas una solicitud de patente y que consecuentemente puedan ser analizadas en términos de patentabilidad. Algunos de los requisitos pueden ser cumplidos con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, sin embargo se debe estar atento a los diferentes plazos, extensiones y costos adicionales por cumpli-

miento tardío. El practicante notará que muchos de los requisitos se relacionan únicamente con formatos, tipo de papel, fuente, tamaño, etc., los cuales son elementos que fácilmente se pueden actualizar al momento de presentar la solicitud en el país elegido; sin embargo, algunos otros como el *Information Disclosure Statement*, las declaraciones de los inventores, la legalización de documentos de cesión, traducciones certificadas, entre otros, pueden resultar en verdaderos dolores de cabeza al momento de buscar protección en otras jurisdicciones. Una de las recomendaciones principales es la de tener claramente definida la inventoría de la materia contenida en la solicitud, y en caso de que los inventores hayan cedido dicha materia a otra persona, que la cesión establezca claramente el objeto de la cesión y la libertad del titular para buscar protección en el extranjero.

### ***III. El fondo es fondo***

A continuación se revisará el panorama actual de las principales jurisdicciones en donde el solicitante mexicano busca protección, específicamente México, Estados Unidos de Norteamérica y Europa, ya sea a través de una solicitud de patente internacional PCT o a través de una solicitud de patente regular, considerando el particular enfoque de cada legislación para determinar la materia que puede ser objeto de patente.

Como se verificó anteriormente, los bloques tecnológicos relacionados con las Necesidades humanas (CIP A) así como con la Química y Metalurgia (CIP C), en donde encuentran clasificación invenciones relacionadas con los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano, son de gran interés para el solicitante mexicano. En adición, en el bloque Física (CIP G), cuarto en orden de recurrencia de patentes otorgadas a mexicanos en 2014, se incluyen las Invenciones Implementadas por Computadora, las cuales a su vez tienen relación con los programas de cómputo y los métodos para realizar negocios, desarrollos que también se encuentran cercanos a la frontera de patentabilidad en el panorama mundial.

#### **IV. México**

En el caso de nuestro país, la LPI establece en su artículo 16 que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
- III. Las razas animales;
- IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V. Las variedades vegetales.

Por otro lado, el artículo 19 del mismo ordenamiento excluye del concepto legal de invención a los siguientes desarrollos:

- I. Los principios teóricos o científicos;
- II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- IV. Los programas de computación;
- V. Las formas de presentación de información;
- VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y
- VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

## V. Estados Unidos de Norteamérica

El artículo 101 del título 35 del Código de los Estados Unidos (35 U.S.C. 101) establece que podrá obtener una patente quien invente, descubra o mejore un proceso, maquinaria, manufactura o composición de materia que sea nuevo y útil sujetándose a ciertas condiciones y requerimientos.

Ahora bien, de acuerdo con la práctica estadounidense existen dos criterios básicos para determinar si la materia es elegible para protección por medio de patente en los Estados Unidos de Norteamérica, por un lado, la materia de una solicitud de patente debe estar dirigida a una de las cuatro categorías de materia patentable, de lo contrario la reivindicación no será elegible para protección y deberá ser rechazada con base en el artículo 35 U.S.C. 101. Las cuatro categorías tal como han sido definidas por las cortes son: I) proceso: una acción, serie de acciones o pasos; II) máquina: una cosa concreta, que consiste de partes, o de ciertos dispositivos, o combinación de dispositivos; III) manufactura: un artículo producido mediante materiales puros o preparados, dando al material nueva forma, calidad, propiedades o combinaciones, ya sea por trabajo manual o por medio de maquinaria; o IV) composición de materia: todas las composiciones de dos o más sustancias y todos los artículos compuestos, ya sea por el resultado de unión química, o por mezcla mecánica, o por ejemplo si son gases, fluidos, polvos o sólidos. Algunas exclusiones de materia patentable de acuerdo con este criterio son: Formas transitorias de transmisión de señales; organismos que ocurren naturalmente; el humano como tal; convenios entre dos partes; juegos definidos como un conjunto de reglas; programas de computadora como tal; compañías; o la configuración simple de materia impresa.<sup>9</sup>

El segundo criterio está relacionado con las excepciones judiciales a las cuatro categorías anteriores, en donde se incluyen las leyes de la naturaleza, fenómenos físicos e ideas abstractas. Como resultado de las decisiones de la Suprema Corte en los casos *Bilski v. Kappos*, *Mayo v. Prometheus*, *AMP v. Myriad* y más recientemente

---

9. <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

*Alice v. CLS Bank*, la elegibilidad de materia patentable en los Estados Unidos de Norteamérica ha evolucionado continuamente.<sup>10</sup>

## **VI. Convención Europea de Patentes**

La Convención Europea de Patentes, en su artículo 52 establece:

- (1) Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial.
- (2) No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:
  - a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
  - b) las creaciones estéticas;
  - c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador;
  - d) las presentaciones de informaciones.
- (3) Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal.
- (4) Métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia y métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo humano o animal no serán considerados como invenciones susceptibles de aplicación industrial de acuerdo con el párrafo 1. Esta disposición no aplicará a productos, particularmente a sustancias o composiciones, para usarse en cualquiera de estos métodos.<sup>11</sup>

---

10. [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2014/04/article\\_0004.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/04/article_0004.html)

11. <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar52.html>

Con base en lo anterior, es importante para el inventor determinar si la materia del desarrollo puede ser considerada materia patentable de acuerdo con la legislación particular de la jurisdicción en la que se pretende proteger antes de iniciar el trámite respectivo, de tal suerte que en caso de que la invención esté cercana a la frontera de patentabilidad se puedan tomar las determinaciones conducentes que permitan la puntualización de la materia protegible. Por ejemplo, establecer claramente los elementos técnicos de la invención en la redacción de la descripción en casos de Inventiones Implementadas por Computadora, o elegir algún tipo particular de reivindicación en casos de invenciones relacionadas con tratamientos terapéuticos o nuevos usos de sustancias conocidas para tratar enfermedades.

### ***VII. Tipos de reivindicaciones***

En una primera clasificación encontramos que las reivindicaciones pueden dividirse en independientes y dependientes, en donde las segundas comparten las características y limitaciones de las reivindicaciones de las que dependen.

En segundo lugar, es posible clasificar las reivindicaciones de acuerdo con su categoría. De acuerdo con el artículo 45 de la LPI, se tiene que una misma solicitud podrá contener:

- I. Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;
- II. Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación, y
- III. Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación.

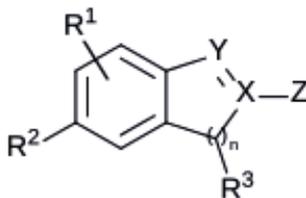
Con lo anterior podemos identificar que en una patente mexicana podemos encontrar reivindicaciones cuya categoría es de producto, proceso, aparato o medio especialmente concebido para su aplicación. No obstante, al no ser una norma limitativa, también son acep-

tadas, entre otras, las reivindicaciones de uso, en el estilo suizo y en el formato EPC 2000. Adicionalmente, otras jurisdicciones pueden aceptar otro tipo de categorías de reivindicación de acuerdo con la materia elegible para protección.

En el ámbito farmacéutico y biotecnológico, Héctor Chagoya (2012:11) identifica dentro de la categoría de producto los siguientes tipos de reivindicaciones: a) Reivindicaciones que protegen fármacos o principios activos o modificaciones de éstos; b) reivindicaciones que protegen vehículos, adyuvantes o excipientes; c) reivindicaciones que protegen composiciones farmacéuticas o formulaciones; d) reivindicaciones que protegen compuestos intermediarios o precursores para la síntesis de fármacos; e) reivindicaciones que protegen metabolitos, profármacos y otros compuestos derivados de la actividad biológica de fármacos conocidos; y f) reivindicaciones de producto por proceso.

Un tipo de reivindicación común en esta rama del conocimiento es la denominada “Markush”, en honor a su creador Eugene A. Markush, la cual es una forma amplia de buscar protección para una familia de compuestos que incluye un gran número de miembros. Un ejemplo es el siguiente:

*Un compuesto de la fórmula general:*



*En la cual, R1 se selecciona a partir de los grupos fenilo, piridilo, tiazolilo, tioalquilo, alcoxilo, metilo...*

*R2-R3 corresponde a metilo, tolo o fenilo...*

*Los compuestos se utilizan como producto farmacéutico para... ¿Qué?*

Con respecto a la posible búsqueda de protección para materia relacionada con un método de tratamiento terapéutico, la estructura general de este tipo de reivindicaciones es el siguiente: *Un método de tratamiento a un paciente que consiste en el paso de administrar...*

Tal como se mencionó anteriormente, este tipo de reivindicación es aceptada en los Estados Unidos de América.

Adicionalmente, en jurisdicciones que excluyen de patentabilidad este tipo de métodos, se pueden utilizar las cláusulas de estilo suizo, cuya estructura básica es la siguiente: *El uso de una sustancia X para la preparación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad Y*. Adicionalmente, también pueden ser útiles las reivindicaciones redactadas de acuerdo con la EPC 2000, cuyo formato general es el siguiente: *Producto X para usarse en (nuevo uso terapéutico)*<sup>12</sup>. Estas últimas son características de la práctica europea.

En el ámbito de las invenciones implementadas por computadora se pueden identificar algunos otros tipos de redacción alterna de reivindicaciones, por ejemplo las cláusulas de medio más función; un ejemplo de este tipo de redacción es el siguiente: *Un sistema que comprende un medio para recibir señales, un medio para procesar señales y un medio para emitir señales...* como se puede notar, las mismas consisten en describir las partes de un sistema (medios) mediante las funciones que realizan dentro de dicho sistema.

Por otro lado, también son comunes en este tipo de invenciones las reivindicaciones de medio legible por computadora, el ejemplo de esta categoría es: *Un medio legible por computadora que contiene instrucciones para llevar a cabo los pasos de recibir una señal...* Otro tipo de reivindicación de producto es aquella que busca protección para el programa de cómputo: *Un programa de cómputo que contiene instrucciones para realizar los pasos de recibir una señal...* Es importante recalcar que tanto la legislación europea como la estadounidense en materia de patentes, no otorgan protección a programas de cómputo como tales, por lo anterior este tipo de reivindicaciones normalmente definen el programa de cómputo de acuerdo con el algoritmo y/o la aplicación del programa de cómputo en cuestión.

Con base en lo anterior, para el caso de México, la recomendación general para buscar protección para invenciones que tienen relación con métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico es utilizar tanto el formato suizo como el formato EPC 2000.

---

12. <http://www.bcb.com.mx/clausulas-de-segundo-uso-medico-en-el-nuevo-formato-europeo-en-mexico/> completar: falta autor, título y fecha de consulta

En el caso de invenciones implementadas por computadora, la recomendación general es redactar la descripción puntualizando los elementos técnicos de la invención que permiten resolver el problema técnico, es decir, resaltando los efectos técnicos del desarrollo. Con lo anterior el capítulo reivindicatorio puede ser redactado con cláusulas tanto de producto como de proceso.

### ***VIII. Secretos Industriales***

Como segundo eje fundamental de la clínica se abordó el tema de los secretos industriales y su tratamiento dentro de la empresa.

Para empezar el estudio de este tópico es necesario, en primer lugar, definir el concepto de secreto industrial, en este respecto la LPI en su artículo 82 establece:

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

En contraste, aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial no será considerada un secreto industrial.

También es valioso establecer la diferencia entre la información de un secreto industrial con el *know-how* o saber hacer. El *know-how* se compone de dos partes i) una habilidad o cualidad innata de la persona y ii) un conjunto de experiencias o conocimientos adquiridos por una persona durante su vida (Magaña, 2011: 86); es por ello que no todo el *know-how* puede constituir un secreto industrial en vista de que las habilidades o cualidades innatas no pueden ser transmitidas.

Asimismo es necesario establecer que para poder ser tratada un secreto industrial la información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes,

películas u otros instrumentos similares. Por lo anterior, no toda la información que tenga carácter confidencial constituye un secreto industrial.

Ahora bien, entre los factores a considerar cuando se decide si la información generada dentro de la empresa debe ser tratada y conservada como secreto industrial se encuentran, entre otros, la posibilidad de que un tercero obtenga la información mediante ingeniería inversa, la posibilidad de obtener una patente o registro a partir de la información, el costo-beneficio de mantener el secreto, la territorialidad de aplicación del desarrollo, la factibilidad de poder hacer valer el derecho.

En la siguiente tabla se muestra una comparativa entre las características principales y las diferencias entre mantener un desarrollo como secreto industrial y buscar protección por medio de una patente o registro.

	<b>Secreto Industrial</b>	<b>Patente o Registro</b>
Requiere registro otorgado por el Estado	No	Si
Tiene una vigencia establecida por ley	No	Si
La protección depende de la territorialidad	No	Si
Se publica la información/desarrollo como condición del sistema	No	Si
Vía de acción legal	Civil o Penal	Administrativa (Civil y Penal en segunda instancia)

Con base en lo anterior, se puede notar que las ventajas de constituir un secreto industrial son que no se requiere presentar una solicitud, cumplir un trámite y obtener un registro del Estado para ser titular del derecho, la vigencia del secreto industrial es indefinida mientras la información no pase al dominio público y las obligaciones de mantener la información de secreto industrial no están limitadas por territorio.

Por otro lado, con respecto a la restricción de mercado que podría imponer una patente o registro, en el caso de un secreto industrial, la legislación no provee un efecto similar, ya que la obligación de no divulgar el secreto industrial es únicamente para aquellos que tuvieron acceso a la información. En otras palabras, el titular del

secreto industrial no tiene un monopolio sobre los resultados comerciales o industriales obtenidos por el uso de la información que constituye el secreto.

No obstante, estas figuras jurídicas no deben verse como antagónicas ya que pueden ser complementarias para proteger un desarrollo tecnológico, por ejemplo cuando una invención se encuentra en etapa embrionaria o no madura. El secreto industrial se puede utilizar como una protección preliminar mientras se prepara y se presenta la solicitud de patente (Solorio, 2010: 190).

En relación a las vías para hacer valer los derechos, en la vía civil, la LPI sanciona que la persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione al propietario del derecho industrial.

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial. De conformidad con el artículo 221 Bis de la LPI, la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere la LPI, no podrán ser inferiores al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios resultado de la violación del derechos. En adición, también es posible reclamar daño moral. En este sentido, para poder calcular el monto por este concepto es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: I) los gastos incurridos con respecto a la violación; II) los gastos por ser efectuados; III) el grado de responsabilidad; y IV) la situación económica de las partes.

Con respecto a la vía penal, el artículo 223 de la LPI tipifica como delito la conducta de:

Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.

La sanción prevista en el artículo 224 de la ley en comento es de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Otros ordenamientos jurídicos federales que regulan el trato de la información confidencial son el Código Penal Federal, la Ley Federal del Trabajo, el Código Civil Federal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

En ocasiones es necesario, por parte del poseedor de un secreto industrial, transmitir para lograr el aprovechamiento comercial de la información confidencial, por ejemplo, al momento de capacitar empleados o cuando se establecen contratos de licenciamiento de tecnología. Normalmente la forma en que la parte que recibe la información se obliga a no divulgarla (en adición a los preceptos legales ya mencionados) es mediante convenios de confidencialidad o cláusulas de confidencialidad específicas inmersas en un contrato. En este sentido, no se puede dejar de mencionar que los convenios son obligaciones voluntarias y que el incumplimiento por las partes es causal de rescisión de contrato con lo que se incurre en las penalidades o sanciones establecidas en el mismo. Como se expuso anteriormente, los daños y perjuicios por la afectación de un derecho de propiedad industrial pueden ser muy altos, siempre y cuando se demuestren, en contraste, en un contrato civil, por principio, la penalidad por incumplimiento no puede ser mayor a la contraprestación.

En relación con los contratos y cláusulas de confidencialidad, los errores más comunes que se comenten están relacionados con tratar como confidencial información que por su naturaleza no lo es, por ejemplo marcas y patentes publicadas, y en sentido contrario, tratar de no confidencial información que si lo es, es por ello de gran relevancia tener especial cuidado en definir correctamente el objeto de la obligación. Adicionalmente, es también común establecer penalidades por incumplimiento inoperantes.

En conclusión, el secreto industrial es una figura jurídica generalmente poco conocida y aprovechada en el mundo empresarial, pero que complementa el espectro de protección para los desarrollos intelectuales que constituyen la ventaja competitiva de la empresa en el mercado.

## IX. Bibliografía

- Chagoya C, H. (2012). *Las invenciones patentables en el ámbito de la innovación farmacéutica*. En: La propiedad intelectual y la investigación farmacéutica. Coord. Hugo Carrasco. México. Editorial Porrúa.
- García Máynez, E. (2011). *Introducción al estudio del derecho*. México. Editorial Porrúa.
- Magaña Rufino, J.M. (2011). *Derecho de la propiedad industrial en México*. México. Editorial Porrúa.
- Solorio Pérez, O. (2010). *Derecho de la propiedad intelectual*. México. Oxford University Press.

### *Otras fuentes electrónicas*

- Clasificación Internacional de Patentes (CIP)* [Internet]. Disponible en: <http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/ITsupport/Version20150101/transformations/stats.html> [acceso 19 de junio de 2015]
- Eligibilidad de material sujeta a patente*. [Internet]. Disponible en: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html> [acceso 19 de junio de 2015]
- Guía del solicitante del PCT*. [Internet]. Disponible en: <http://www.wipo.int/pct/guide/es/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf> [acceso 19 de junio de 2015]
- Guía para la presentación de solicitudes de patente no provisionales (utilidad)*. [Internet]. Disponible en: <http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent#heading-4> [acceso 19 de junio de 2015]
- IMPI en cifras 2015*. [Internet]. Disponible en: <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/IMPICifras.aspx> [acceso 19 de junio de 2015]
- La Convención de Patentes Europea*. Disponible en <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar52.html> [acceso 19 de junio de 2015]
- La Patente Europea*. [Internet]. Disponible en: <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/08-la-patente-europea.html> [acceso 19 de junio de 2015]
- Ley de la Propiedad Industrial*. Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf> [acceso 19 de junio de 2015]
- Maqueda, J. (2012) *Cláusulas de segundo uso médico en el nuevo formato Europeo en México*. [Internet]. Disponible en: <http://www.bcb.com.mx/clausulas-de-segundo-uso-medico-en-el-nuevo-formato-europeo-en-mexico/> [acceso 19 de junio de 2015]

- PCT- El sistema internacional de patentes* [Internet]. Disponible en: <http://www.wipo.int/pct/es/> [acceso 19 de junio de 2015]
- Powels, J. (2014) *Alice v. CLS Bank: El Tribunal Supremo de los Estados Unidos establece una prueba general de patentabilidad.* [Internet]. Disponible en: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2014/04/article\\_0004.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/04/article_0004.html) [acceso 19 de junio de 2015]



# Pagos relacionados a la propiedad intelectual e industrial realizados por personas morales residentes en México a residentes en Panamá

*José Ricardo Arámburo Williams<sup>1</sup>*

**Sumario:** I. Aspectos Fiscales de la Propiedad Intelectual II. Impuesto Sobre la Renta, marco jurídico interno III. Impuesto Sobre la Renta, Convenio con Panamá IV. Impuesto al Valor Agregado V. Conclusiones VI. Bibliografía

## *I. Aspectos Fiscales de la Propiedad Intelectual*

Una ubicación privilegiada para el comercio y un régimen jurídico-tributario que resulta atractivo para algunas empresas de operación multinacional, han hecho de la República de Panamá un lugar de residencia popular para entidades que obtienen ingresos a partir de intangibles.

En razón de ello, cada vez es más frecuente que personas morales residentes en México paguen regalías y asistencia técnica a residentes fiscales en Panamá sin establecimiento permanente en nuestro País. Además, estas transacciones se incrementarán en la medida en la que se fortalezcan las relaciones comerciales entre

---

1. Universidad Panamericana. Corredor Público Número 77 en el Estado de Jalisco y miembro del Grupo de Práctica Fiscal de Baker & Mackenzie en Guadalajara. Correo electrónico: ricardo@aramburowilliams.com

ambas naciones, a lo cual contribuirá la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá el primero de julio de dos mil quince<sup>2</sup>.

Este análisis tiene por objeto esclarecer cuáles son las bases para determinar la naturaleza jurídica de estos conceptos en escenarios prácticos que pueden dar lugar a confusión, así como establecer las implicaciones tributarias para el residente fiscal en México respecto de la realización de dichos pagos, tratándose de operaciones entre partes independientes.

## ***II. Impuesto Sobre la Renta, marco jurídico interno***

En nuestro País se consideran regalías los pagos por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos; así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas<sup>3</sup>.

Los pagos por asistencia técnica no se consideran regalías. Asistencia técnica es la prestación de servicios personales independientes por los que el prestador transmite conocimientos no patentables, que no impliquen la transmisión de información confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose con el prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos<sup>4</sup>.

Conceptualmente podemos decir que si se está pagando por un servicio mediante el cual se transmiten los conocimientos no patentables y que no constituyen información confidencial, y el prestador interviene en la aplicación de dichos conocimientos, se está realizando un pago por asistencia técnica. En contrapartida, si

---

2. Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, firmado en la ciudad de Panamá el tres de abril de dos mil catorce. 29 de Junio de 2015, Diario Oficial de la Federación.

3. Código Fiscal de la Federación, Art. 15-B.

4. Ídem.

el pago conlleva la transmisión de conocimientos patentables y/o información confidencial, y el prestador no interviene en su aplicación, se están pagando regalías. No obstante, en la práctica, numerosas relaciones suelen involucrar conjuntamente obligaciones de ambos conceptos.

Por otra parte, los residentes en el extranjero que reciban ingresos procedentes de fuente de riqueza en México, aún cuando no sean atribuibles a un establecimiento permanente en el país, son sujetos del Impuesto Sobre la Renta (ISR)<sup>5</sup>. Tratándose de ingresos por regalías o por asistencia técnica que reciban residentes en el extranjero, se considerará que existe fuente de riqueza en México cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías o la asistencia técnica se aprovechen en México, o cuando los pagos se realicen por un residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país<sup>6</sup>.

Si de conformidad con lo anterior se realiza un pago por asistencia técnica a un residente en el extranjero, deberá retenérsele el 25% del mismo. Si se realiza un pago por regalías, aplicará el mismo 25%, salvo que las regalías se paguen por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas o nombres comerciales, en cuyo caso la retención aplicable será del 35%; o bien, será del 5% si es por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril<sup>7</sup>.

Sin embargo, en caso de que estos ingresos estuvieren sujetos a un Régimen Fiscal Preferente (Refipre) la retención sobre el pago deberá ser del 40% de éste<sup>8</sup>. En términos generales, se consideran ingresos sujetos a un Refipre, los que en el extranjero no estén gravados o lo estén con un impuesto sobre la renta inferior al 75% del impuesto que se causaría y pagaría en México. No es relevante si este efecto es generado por la aplicación de una disposición legal, reglamentaria o administrativa, o por una resolución, autorización, devolución, acreditamiento o cualquier otro procedimiento; y para su determinación debe considerarse cada una de las operaciones

---

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta, Art. 1 f. III.

6. *Id.*, Art. 167.

7. *Id.*, Arts. 167 y 152.

8. *Id.*, Art. 171.

que generaron dichos ingresos<sup>9</sup>. De la adecuada contextualización de esta definición dentro de la estructura del ISR en México y del propio texto del artículo en el cual se encuentra, es posible concluir que esto únicamente aplicará cuando residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México obtengan ingresos a través de su participación directa o indirecta en figuras jurídicas extranjeras y se actualice dicho supuesto<sup>10</sup>. Esta apreciación ha sido expresamente compartida por la autoridad fiscal en el pasado<sup>11</sup>.

En consecuencia, acorde a nuestra legislación, salvo que el pago constituya un ingreso sujeto a Refipre, en cuyo caso aplicará lo establecido en el párrafo anterior, para efectos de ISR, la persona moral que lo realice debiere retener el 25% de la contraprestación por asistencia técnica o de las regalías (salvo que se esté en los supuestos específicos de aplicación de otras tasas previamente mencionados). Este 25% aplicable a ambos conceptos, es en principio una solución a las complicaciones prácticas que pueden generarse en relaciones con residentes en el extranjero en las que no queda del todo claro si lo que se recibe de éstos debe dar lugar al pago de regalías o a una contraprestación por asistencia técnica, o si debe dar lugar a ambas.

### ***III. Impuesto Sobre la Renta, Convenio con Panamá***

Si el residente en el extranjero al que se le realiza el pago es un residente fiscal en Panamá, pudiere resultar aplicable el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir

---

9. *Id.*, Art. 176.

10. *Idem.*

11. Boletín 2013 que Compila los Criterios Normativos en Materia de Impuestos Internos. C. 97/2013/ISR. Ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. El requisito consistente en no estar sujeto a dichos regímenes sólo resulta aplicable cuando el residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país es una entidad o figura jurídica extranjera a través de la cual obtiene ingresos un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

Este criterio normativo fue derogado por estimarse que su contenido quedó materia en el apéndice relativo del Boletín 2014 que Compila los Criterios Normativos en Materia de Impuestos Internos.

la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta (“Convenio”). Distinguir entre una contraprestación por asistencia técnica y regalías cobra sentido a la luz del Convenio.

Para que el residente en Panamá pueda beneficiarse del Convenio, debe ser una persona física, una entidad gubernamental o una compañía cuya principal clase de acciones esté listada en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa de Valores de Panamá o en cualquier otro mercado de valores que las autoridades de ambos países acuerden reconocer para estos efectos; o bien, que al menos el 50% de los derechos de voto o del valor de sus acciones sean propiedad directa o indirectamente de una o más personas físicas residentes en México o en Panamá y/o de entidades legales constituidas en México o en Panamá en las que al menos el 50% de los derechos de voto o del valor de las acciones, o de la participación en los beneficios, sean propiedad directa o indirectamente de una o más personas físicas residentes en México o en Panamá<sup>12</sup>.

De igual forma, el residente en Panamá no tendrá derecho a los beneficios del Convenio si más del 50% de su ingreso bruto es pagado directa o indirectamente a personas que no sean residentes fiscales ni en México ni en Panamá si estos pagos son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta panameño. Asimismo, el Convenio salvaguarda la aplicación por México de las disposiciones para ingresos sujetos a Refipre<sup>13</sup>.

Si el Convenio resultase aplicable, éste establece que los cánones o regalías procedentes de México podrán someterse a imposición en nuestro País de acuerdo a su propia legislación, pero si el residente en Panamá es el beneficiario efectivo de las regalías, el impuesto exigido por México no podrá exceder del 10% sobre el importe bruto de éstas<sup>14</sup>.

Acorde al Convenio, el término regalías comprende los pagos de cualquier clase recibidos por el uso o la concesión de uso de cual-

---

12. Protocolo del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, numeral 10.

13. Ídem.

14. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, Art. 12.

quier patente, marca comercial, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto; así como el uso o la concesión de uso de equipo industrial, comercial o científico, o de cualquier derecho de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; la recepción o el derecho a recibir imágenes y sonidos con objeto de transmitirlos por satélite, cable, fibra óptica o tecnología similar; el uso o la concesión de uso, en relación con la televisión o radio, de imágenes y sonidos para transmitirlos al público por los medios previamente referidos; así como el suministro de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas<sup>15</sup>.

Es particularmente en relación al suministro de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, en donde en la práctica ciertas relaciones suelen conllevar la prestación de asistencia técnica, término que como puede anticiparse, no es definido específicamente por el Convenio.

La definición de regalías del Convenio es aclarada por los comentarios de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), considerados un método de interpretación auténtico para tal efecto en precedentes de los Tribunales competentes en México<sup>16</sup>. Dichos comentarios establecen que al referirse a regalías por información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, se está refiriendo al concepto de *know-how*. Se menciona que acorde a la definición de *know-how* la frase “pagos por información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas” se usa en el contexto de transferir cierta información que no está patentada y que no necesariamente encuadra dentro de alguna otra categoría de derechos de propiedad intelectual, y que generalmente corresponde a información no divulgada de naturaleza industrial que se ha generado en razón de experiencias previas, que tiene cierta aplicación práctica en la operación de una empresa

---

15. Ídem.

16. DOBLE TRIBUTACIÓN. LA APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DEL MODELO FISCAL SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO. ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) CONSTITUYE UN MÉTODO DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA. Tesis I.9º.A.76 A, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, pág. 1371. Reg. No. 183297; otros precedentes relacionados.

y cuya divulgación puede generar un beneficio económico. Dado que la definición refiere a información derivada de experiencias previas, el concepto de regalías no resulta aplicable a los pagos por nueva información que se genere al brindar servicios a quien realiza el pago<sup>17</sup>.

Asimismo, si existiere un compromiso de no proporcionar la información brindada a terceros, los pagos realizados encuadrarían en la definición de regalías<sup>18</sup>.

En correlación con lo anterior, los comentarios establecen que en el contrato en el que se transmite *know-how* una de las partes se compromete a proporcionar a la otra, para el uso de esta última, sus conocimientos y experiencias especiales, que permanecen como no revelados a terceros. Se reconoce que quien otorga este conocimiento no requiere participar en la aplicación de lo brindado y que no es garante de su resultado. La diferencia entre este contrato y un contrato de servicios, como puede ser el de asistencia técnica, es que en el segundo quien cuenta con la información se obliga a utilizarla él mismo en un trabajo para la otra parte<sup>19</sup>.

A efecto de establecer con precisión la naturaleza jurídica de una operación distinguiendo entre el brindar *know-how* sobre experiencias industriales, comerciales o científicas, y el prestar servicios de asistencia técnica, el comentario considera relevantes ciertos criterios: I) los contratos para brindar *know-how* se refieren a información que ya existe e incluyen cláusulas sobre la confidencialidad de dicha información; II) en los contratos de servicios, quien los brinda se obliga a realizar ciertas actividades en uso de sus conocimientos, habilidades o experiencias especiales, pero no necesariamente a transferirlos a quien paga. Se establece finalmente que los pagos por asistencia técnica pura no deben considerarse pagos por la transmisión de *know-how*<sup>20</sup>.

---

17. Organization for Economic Co-operation and Development. *Model Tax Convention 2010. Commentary on Article 12 Concerning the Taxation of Royalties. Commentary on the Provisions of the Article, paragraph 2, No. 11.*

18. *Id.*, No. 8.5.

19. *Id.*, No. 11.

20. *Idem.*

Al considerar el contenido de los comentarios de la OCDE en relación al Convenio y las disposiciones de la Ley del ISR previamente referidas, aplicando todo ello a numerosas relaciones que dan lugar a implicaciones tributarias por estos conceptos, pareciere que comúnmente se transmiten experiencias industriales, comerciales o científicas dando lugar al pago de regalías, al tiempo que se brindan ciertos servicios de asistencia técnica cuyo pago no debe clasificarse como regalías.

Los comentarios de la OCDE reconocen la existencia de relaciones comerciales donde existe esta dualidad, estableciendo que en principio, el curso de acción adecuado debiere ser el separar en la proporción debida los pagos por cada concepto; sin embargo, en aquellos casos en que una de estas actividades constituya en gran mayoría el propósito principal del contrato y la otra sea una actividad auxiliar, el tratamiento aplicable al pago principal generalmente se aplicará a la totalidad del mismo<sup>21</sup>.

En una relación que involucre ambos conceptos, de resultar aplicable el Convenio y relevante la parte de la relación que corresponde a servicios de asistencia técnica, la parte del pago por este concepto pudiere clasificarse como servicios<sup>22</sup> o beneficios empresariales de conformidad con el Convenio<sup>23</sup> y los comentarios aludidos<sup>24</sup>; evitándose consecuentemente, la obligación de efectuar la retención sobre la parte del pago correspondiente, toda vez que, sujeto a las disposiciones del Convenio, los servicios<sup>25</sup> y los beneficios empresariales que obtenga el residente fiscal en Panamá sin es-

---

21. *Idem*.

22. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, *Op. Cit.*, Art. 14.

23. *Id.* Art. 7.

24. *Organization for Economic Co-operation and Development. Model Tax Convention 2010. Commentary on Article 12 Concerning the Taxation of Royalties. Op. Cit., Commentary on the Provisions of the Article, paragraph 2, No. 11.*

25. Debe notarse que si el prestador permanece más de 60 días en un periodo de 12 meses en México, puede exigírsele un impuesto del 12.5% sobre el monto total del servicio, de conformidad con el inciso b) del párrafo 1 del artículo 14 del Convenio.

tablecimiento permanente en México solamente pueden someterse a imposición en Panamá<sup>26</sup>.

Debe notarse que la autoridad fiscal mexicana ha considerado que la definición de beneficios empresariales únicamente debe aplicarse a actividades empresariales de conformidad con el concepto doméstico<sup>27</sup>, por lo que bajo cierta interpretación que no compartimos, en relación a la actividad específica y la naturaleza de quien brinda la asistencia técnica, donde se estime que una entidad de tal o cual características no puede prestar servicios y además que los actos que en específico esté realizando no pueden catalogarse como actividad empresarial, la autoridad pudiere considerar que la retención doméstica sobre asistencia técnica debiere realizarse<sup>28</sup>, por no ubicarse el supuesto ni en la definición de beneficios empresariales ni en la de servicios contenidas en el Convenio.

Existe un precedente de la Suprema Corte que no ha integrado jurisprudencia donde la limitante al concepto de beneficios empresariales en razón de la definición de actividades empresariales doméstica no fue considerada inconstitucional<sup>29</sup>, sin embargo los hechos y circunstancias de dicho precedente difieren del objeto del análisis que nos ocupa.

---

26. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, *Op. Cit.*, Art. 7.

27. Código Fiscal de la Federación, *Op. Cit.*, Art. 16; Ley del Impuesto Sobre la Renta, *Op. Cit.*, Arts. 175 y 100; Boletín 2014 que Compila los Criterios Normativos en Materia de Impuestos Internos, *Op. Cit.*, C. 56/2014/ISR. Ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio profesional, para los efectos del Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

28. Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, r. 2.1.32. Beneficios empresariales para los efectos de los tratados para evitar la doble tributación.

29. RENTA. EL ARTÍCULO 210, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO EXCLUYE A LOS INGRESOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FLETAMENTO, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 7, PÁRRAFO 1, DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. Tesis 2a. CXX/2007, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, pág. 641. Reg. No. 171641.

En adición a las condiciones previamente referidas y otros posibles requisitos, es importante considerar que los beneficios del Convenio solamente aplicarán si se acredita la residencia fiscal en Panamá mediante la constancia que al efecto expida el Ministerio de Economía y Finanzas de dicho País<sup>30</sup> o a través de la presentación de la declaración del último ejercicio del impuesto<sup>31</sup>, debiendo además observarse las disposiciones de procedimiento contenidas en la legislación aplicable<sup>32</sup>.

Por otra parte, para la persona moral residente en México, las regalías y los pagos por asistencia técnica serán deducibles; dependiendo de los acuerdos sobre periodicidad y base para el pago, estos podrán ser gastos del periodo, calificar como parte del costo de lo vendido, o bien considerarse diferidos y por tanto deducibles como inversiones para efectos del ISR, en un porcentaje máximo anual de 15%<sup>33</sup>.

La persona moral residente en México que realiza el pago deberá observar la totalidad de los requisitos aplicables a las deducciones autorizadas, mencionándose como particularmente relevantes para el caso: I) la retención y entero de impuestos a cargo de terceros; II) la expedición de los comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México; III) que se compruebe ante las autoridades fiscales que el residente en Panamá cuenta con los elementos técnicos propios para brindar los conocimientos; IV) que se preste por el reciente en Panamá en forma directa y no a través de terceros; y V) que efectivamente se lleve a cabo y no solo consista en una posibilidad<sup>34</sup>.

Se menciona que la Ley del ISR considera como no deducibles los pagos que constituyan ingresos sujetos a Refipre, salvo que se demuestre que el precio es igual al que hubieran pactado partes no

---

30. Ley del Impuesto Sobre la Renta, *Op. Cit.*, Art. 4.

31. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Art. 6.

32. Ley del Impuesto Sobre la Renta, *Op. Cit.*, Art. 4; Boletín 2014 que Compila los Criterios Normativos en Materia de Impuestos Internos, *Op. Cit.*, C. 2/2014/ISR. Beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. Es necesario el cumplimiento de las disposiciones de procedimiento para su aplicación.

33. Ley del Impuesto Sobre la Renta, *Op. Cit.*, Arts. 25 f. IV, 32, 33 y 39.

34. *Id.*, Arts. 27 y 76 f. III.

relacionadas en operaciones comparables<sup>35</sup>. Asimismo, la Ley del ISR considera como no deducible cualquier pago realizado a una entidad extranjera que controle o sea controlada por el contribuyente, efectuado por concepto de intereses, regalías o asistencia técnica, si la entidad extranjera: I) es transparente y sus accionistas no están sujetos a un impuesto sobre la renta por los ingresos que a través de ella reciban y el pago no se hubiere realizado en valores de mercado; II) considera el pago recibido como inexistente; o III) no considera el pago recibido como un ingreso gravable<sup>36</sup>.

#### ***IV. Impuesto al Valor Agregado***

Finalmente, para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en términos de la Ley de la materia, se considera importación tanto el aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por residentes en el extranjero, como el uso o goce temporal en territorio nacional por personas residentes en el país de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en éste<sup>37</sup>. Tanto el obtener información industrial, comercial o científica que dé lugar al pago de regalías, como el recibir servicios de asistencia técnica, son operaciones gravadas para efectos de IVA, siendo el residente en México el sujeto obligado al pago conforme a la Ley del mismo<sup>38</sup>.

No obstante, acorde a la mecánica para tal efecto establecida en la Ley del IVA y su reglamento, el residente en México podrá efectuar el acreditamiento de dicho impuesto en la misma declaración de pago mensual que corresponda a la importación<sup>39</sup>.

---

35. *Id.*, Art. 28 f. XXIII.

36. *Id.*, Art. 28 f. XXXI.

37. Ley del Impuesto al Valor Agregado, Arts. 24 y 14 f. V.

38. *Id.*, Art. 1 f. IV.

39. Ley del Impuesto al Valor Agregado, *Op. Cit.*, Arts. 1 y 4; Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Art. 50.

## ***V. Conclusiones***

Para efectos del ISR, si los ingresos no están sujetos a Refipre, deberá retenerse el 25% sobre el pago al residente en Panamá, tanto sobre regalías (salvo que apliquen los porcentajes previamente referidos en casos específicos), como sobre la contraprestación por asistencia técnica; excepto que el residente en Panamá tenga derecho a los beneficios del Convenio, en cuyo caso deberá retenerse el 10% sobre las regalías pagadas, y no debiere efectuarse retención sobre la contraprestación por asistencia técnica.

El pago podrá considerarse como deducible para efectos del ISR; dependiendo de la periodicidad y base para el pago éste calificará como gasto deducible para el ejercicio, formará parte del costo de lo vendido, o bien se considerará diferido y por tanto deducible como inversión.

Las regalías y la contraprestación por asistencia técnica resultarán gravables para efectos del IVA, sin embargo ambos conceptos son susceptibles de acreditarse en el mismo mes en que se presente la declaración que al pago corresponda.

Este texto fue preparado con fines académicos; no puede utilizarse para efectos de sustentar tratamientos tributarios, evitar sanciones o penas, o realizar promoción o recomendaciones. Terceros y/o las autoridades fiscales, pudieren tener una interpretación contraria respecto de su contenido.

## ***VI. Bibliografía***

Código Fiscal de la Federación.

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta.

Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, firmado en la ciudad de Panamá el tres de abril de dos mil catorce. 29 de Junio de 2015, Diario Oficial de la Federación.

Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

*Organization for Economic Co-operation and Development (2010) “Model Tax Convention”.*

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2007) “Tesis 2a. CXX/2007”, Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, pág. 641. Reg. No. 171641.

Servicio de Administración Tributaria (2013) “Compilación de Criterios Normativos”.

Servicio de Administración Tributaria (2014) “Compilación de Criterios Normativos”.

Servicio de Administración Tributaria (2015) “Resolución Miscelánea Fiscal para 2015”.

Tribunales Colegiados de Circuito (2003) “Tesis I.9º.A.76 A”, Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, pág. 1371. Reg. No. 183297.



# Protección de variedades vegetales en México

*Pedro Herrera González<sup>1</sup>*

**Sumario:** I. Antecedentes históricos II. De variedades vegetales en México. III. Breve comparación del sistema de patentes con el sistema de protección a los derechos de obtentor IV. Conclusión V. Bibliografía

## *I. Antecedentes Históricos*

**E**s del conocimiento científico que la cruce de especies en la naturaleza se ha dado desde hace miles de años en forma natural. Sin embargo, la tecnología aplicada a las variedades vegetales no es nueva, está asociada con la investigación científica sobre morfología, anatomía y fisiología vegetal. De acuerdo a la literatura científica existen registrados ejemplos de tecnología en relación con la propagación de plantas por semillas mediante cruce entre dos especies, por ejemplo el cruce de claveles logrado por Thomas Fairchild en 1719, de trigo, en donde la primera selección seguida de pruebas a los descendientes fue lograda en Jersey por Le Couter en 1800, o bien la primer cruce de una especie de frijol para producir nuevos tipos, hecha por John Goss en 1920.

Sin embargo, los métodos de cruce utilizados en el pasado tenían ciertas limitaciones ya que se basaban en métodos sexuales de fecundación cruzada para crear la diversidad genética. Tales métodos requieren mucho tiempo, años de selección entre poblaciones

---

1. UNAM. Correo electrónico: patdimu@yahoo.com

segregativas resultantes para alcanzar un material estable y homogéneo que pueda constituir una nueva variedad.

Los métodos encontrados para reducir el tiempo de selección entre esas poblaciones segregativas son el resultado de investigaciones que implican una inversión que podría o no recuperarse, por lo cual fue necesario pensar en retribuir al o los investigadores el producto de su trabajo. Por lo que varios países, como por ejemplo, España (1929), los Estados Unidos de América (1930) y Austria (1938), legislaron sobre la protección de esas cruzas o nuevas variedades y cómo premiar dichas investigaciones, dando origen a una normatividad local que protegiera el producto resultante de los estudios de los investigadores nacionales y/o inversionistas. Sin embargo, debido a la independencia soberana de cada país, dichas legislaciones podrían o no, aplicar a un extranjero cuando éste intentaba proteger su producto (variedad vegetal) en un país con diferente normatividad, lo cual creó un ambiente propicio para que en 1957 el gobierno francés convocara a diferentes países con normatividad, sobre la regulación o control de variedades vegetales. Después de una larga serie de reuniones, discusiones y negociaciones, en 1961 ocho países europeos firmaron la convención que dio origen a lo que el día de hoy se conoce como UPOV (Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), la cual entró en vigor en 1978.

No obstante la creación de UPOV, algunos pocos países, especialmente los Estados Unidos de América y Japón, han concedido doble protección a las variedades vegetales, por la vía de patente y mediante el sistema UPOV. Así, en 1985 se concedió una patente por microorganismos multicelulares (planta propagable sexualmente y manipulada genéticamente – Maíz enriquecido en triptófano).

## ***II. Instrumentos legales que han influenciado en la protección de variedades vegetales en México***

*Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) (1961) (México es miembro con aplicación de la revisión de 1978)*

*Acuerdo Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) – Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) (México es miembro).*

En septiembre de 1986, en la octava ronda de negociaciones (Ronda Uruguay) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, se trató el tema de los ADPIC.

El objetivo fue unificar criterios en cuestión de Propiedad Intelectual, especialmente en el tema de patentes de invención, particularmente respecto a la materia patentable o no patentable.

Una de las materias que los países miembros podrían excluir de la patentabilidad fue la relacionada con las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos. Pero se condicionó a los países miembros, el otorgar protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes o un sistema *sui géneris* o mediante una combinación de ambas.

*Convención de Diversidad Biológica (México es miembro)*

Firmada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992 y en vigor a partir del 29 de diciembre de 1993.

Objetivo central (Artículo 1): Conservación de la Diversidad Biológica, el uso sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluyendo el acceso apropiado a recursos genéticos y transferencia apropiada de las tecnologías relevantes ...”.

Artículo 15 (1). En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de determinar el acceso a los recursos genéticos le corresponde a los gobiernos nacionales y está sujeta a la legislación nacional.

Del articulado establecido en el Convenio se desprende que los instrumentos para la protección de los derechos de propiedad intelectual, los cuales deben de ser adecuados y congruentes con la Convención de Diversidad Biológica, le corresponden a cada país miembro.

*Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6.7.1998 (No crea precedente pero podría dar una respuesta al porqué de la doble protección de Variedades Vegetales)*

En la Unión Europea, se reconoció la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas en la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6.7.1998. La directiva está compuesta por el preámbulo en el que se discuten los principios generales de la patente, aplicables a la biotecnología y los 5 capítulos siguientes:

### *Capítulo I: Patentabilidad*

- No son patentables:
  - ni las variedades vegetales y razas animales,
  - ni procedimientos biológicos por los que se obtienen plantas o animales.
- El Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías evalúa estos aspectos éticos vinculados a la biotecnología.

### *Capítulo II: Alcance de la protección*

- La protección conferida a cualquier materia biológica o procedimiento que permita producir una materia biológica, se extiende a la materia biológica directamente obtenida a partir de esa materia o por ese procedimiento.
- La protección del producto que contenga información genética, se extiende a toda materia en la que se contenga y ejerza su función, la información genética.
- La protección no se extiende a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica
- La venta o comercialización de material de reproducción vegetal a un agricultor, a efectos de explotación agrícola, implica el derecho de este último a utilizar el producto de su cosecha.
- La venta o comercialización de animales de cría o de material de reproducción animal implican la autorización de utilizar el ganado protegido para una finalidad agrícola.

### Capítulo III: Licencias obligatorias por dependencia

- Si un obtentor no puede obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin vulnerar una *patente anterior*, puede solicitar una licencia obligatoria para la explotación no exclusiva.
- Los Estados miembros se aseguran de que el titular de la patente tenga derecho, en condiciones razonables a una licencia por dependencia.
- Los solicitantes de las licencias deben demostrar que:
  - se han dirigido al titular de la *patente* o del *derecho de obtención vegetal* para obtener una licencia contractual,
  - la variedad o la invención constituye un avance técnico significativo de considerable importancia económica;
- Cada Estado miembro designa a la autoridad o a las autoridades competentes para conceder la licencia.

### Capítulo IV: Depósito, acceso y nuevo depósito de la materia biológica

- Si una invención se refiere a una materia biológica que no está a disposición del público y no puede ser descrita en la solicitud de patente:
  - la materia biológica tiene que ser depositada el día de la presentación de la solicitud de patente, en una institución reconocida para la presentación.
  - la solicitud debe contener la información de que dispone el solicitante sobre las características de la materia biológica o en la solicitud de patentes se menciona la institución de depósito y el número del mismo.
- El acceso a la materia biológica depositada se realiza mediante la entrega de una muestra:
  - hasta la publicación, únicamente a las personas autorizadas;
  - hasta la concesión de la patente, a cualquier persona que así lo solicite o, a petición del depositante, únicamente a un experto independiente o tras la concesión de la patente a cualquier persona que así lo solicite.
- La entrega sólo se realiza si el solicitante se compromete, mientras duren los efectos de la patente:

- a no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia biológica depositada o de una materia derivada de la misma, y
- a no utilizar muestra alguna de la materia biológica depositada o de una materia derivada de la misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del solicitante o del titular de la patente a dicho compromiso.
- Si la materia biológica depositada deja de estar disponible en depósito se autoriza un nuevo depósito de la materia, acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.

#### *Capítulo V: Disposiciones finales*

- Trasposición de la directiva a legislación nacional de los Estados Miembros.
- La Comisión debe transmitir al Parlamento y al Consejo cada 5 años un informe sobre la aplicación de la directiva y los posibles problemas,
- Cada año la CE debe transmitir un informe sobre la evolución del derecho de patentes en el ámbito de la biotecnología.

En realidad, la implementación de la directiva llevó más tiempo del estipulado ya que esta es un área muy sensible y la mayoría de los Estados Miembros tuvieron que adaptar sus sistemas de protección de la propiedad intelectual y decidir cómo tratar casos que rozan el límite de la patentabilidad.

#### *Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) (México es miembro)*

Para comprender la problemática que plantean las invenciones biotecnológicas es necesario conocer lo que se entiende por biotecnología. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en el año 2005 proporciona una definición descriptiva, corta y de amplia cobertura, y una lista desglosada según los campos de actuación de las biotecnologías.

*Tratado de Budapest (1980) (México es miembro)*

El tratado de Budapest que entró en vigor en 1980, estableció como prerequisite para la solicitud de patentes sobre microorganismos, el depósito de cultivos en Colecciones reconocidas al efecto.

*Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología (2000) (México es miembro)*

Objetivo (Artículo 1): Contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

*Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)*

Su objetivo principal es facilitar el intercambio de semillas y otro germoplasma entre los Estados miembros para la investigación, el fitomejoramiento y el desarrollo de cultivos.

*Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM en México)*

*Ley Federal de Variedades Vegetales*

La Ley Federal de Variedades Vegetales fue aprobada por el H. Congreso de la Unión el 3 de octubre de 1996 y publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación el día 25 del mismo mes y año.

### III. Breve comparación del sistema de patentes con el sistema de protección a los derechos de obtentor

Los requisitos que se exigen a una nueva variedad vegetal para que pueda ser objeto de protección difieren en mucho de las que se exigen a los inventos en un sistema de patentes.

Patente	Variedad Vegetal
Novedad	Novedad (en un sentido distinto y acorde con la materia a proteger)
Etapas Inventiva (actividad inventiva)	Distinguibilidad
Aplicación industrial	Homogeneidad
	Estabilidad
Se puede patentar mediante una descripción que demuestre que la invención es realizable.	Solo puede otorgarse una vez que esta se haya materializado y exista físicamente.

Las patentes confieren el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, mientras que en las variedades vegetales, como normalmente lo que se aprovecha es el producto de la siembra, la protección se ha limitado al material de reproducción y no a sus productos.

Principales diferencias entre las diferentes revisiones a UPOV y el sistema de patentes (en México esta vigente la revisión de 1978).

Disposiciones	UPOV 78	UPOV 91	Patentes
Ámbito de aplicación	Lista de especies definida	Todos los géneros y especies	Inventos
Requisitos	Distinguibilidad Homogeneidad Estabilidad	Novedad Distinguibilidad Homogeneidad Estabilidad	Novedad Etapas Inventiva Aplicación industrial
Duración de la protección	Mínimo 15 años	20 a 25 años	20 años
Materia protegida	Sólo material de reproducción	Todo el material de la variedad	Uso comercial de la materia protegida
Excepción del fitomejorador	Si	No para variedades esencialmente derivadas	No

Disposiciones	UPOV 78	UPOV 91	Patentes
Privilegio del agricultor	Si	Depende cada legislación Nacional	No
Doble protección	No	Si	

Fuente: Adaptado de Wijk *et al* 1993

### *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 27 de junio de 1991 otorgó protección vía patente a las variedades vegetales y también a los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, etc.

Artículo 20. Las invenciones que se refieran a materia viva, sin perjuicio de lo que se disponga en otros ordenamientos legales, se regirán por lo siguiente:

I. Serán patentables:

- a) Las variedades vegetales;
- b) Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos. Quedan incluidos en esta disposición todos los tipos de microorganismos, tales como las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los microplasma, los protozoarios y, en general, las células que no se reproduzcan sexualmente y
- c) Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica.

II. No serán patentables:

- a) Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicación por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales;
- b) Las especies vegetales y las especies y razas animales;
- c) El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;
- d) El material genético y
- e) Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano.

El artículo 20 fue derogado en la reforma de dicho ordenamiento publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 2 de agosto de 1994. Por lo tanto, solamente existió protección de variedades vegetales como patente entre 1991 y 1994; sin embargo, el artículo Quinto Transitorio de dicha reforma a la Ley que incluso reformó su nombre a la Ley de la Propiedad Industrial, estableció que hasta en tanto se expida la Ley que cumpla con las disposiciones sustantivas de UPOV (1978), el Instituto recibiría las solicitudes de variedades vegetales.

### *Ley de la Propiedad Industrial*

Artículo 16. Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
- III. Las razas animales;
- IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen y
- V. Las variedades vegetales

El artículo 19 de dicha ley establece la materia que no se considera invención.

### *Ley Federal de Variedades Vegetales*

Corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la aplicación e interpretación de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

### *Derechos que otorga la Ley*

Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este derecho es inalienable (es decir, es intransferible) e imprescriptible (no tiene término), y

Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, repro-

ducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.

Vigencia del aprovechamiento exclusivo:

- Dieciocho años para vides, especies perennes, (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus porta injertos, y
- Quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior.

Excepciones para el derecho de obtentor:

No se requiere el consentimiento del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla:

- Como insumo de investigación para la obtención de otras variedades vegetales
- Uso propio, como grano para consumo o siembra
- Para el consumo humano o animal

Ámbito de protección del derecho de obtentor

Se protege el material de propagación o semilla para siembra de cualquier género y especie vegetal. Desafortunadamente, la Ley Federal de Variedades Vegetales o su Reglamento, no proporciona una definición de lo que se entiende por “vegetal”, por lo cual se abre una expectativa sobre la protección de hongos, algas y bacterias.

Requisitos de la variedad vegetal:

Novedad: Cuando la variedad no se haya enajenado más allá de:

Un año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor en territorio nacional, o

Dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud (en perennes) o de cuatro años para el resto de las especies en el extranjero.

Distinción: Cuando la variedad vegetal se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad

Estabilidad: Si conserva inalterados sus caracteres pertinentes, después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y

Homogeneidad: Si la variedad vegetal es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa.

Adicionalmente a estos requisitos, el obtentor debe proponer una denominación, la cual debe permitir que la variedad vegetal se identifique claramente; debe ser diferente a cualquier otra existente de la misma especie botánica o de una especie semejante, en el país o en el extranjero; no ser idéntica o similar en grado de confusión a una previamente protegida conforme a la Ley de Propiedad Industrial.

### *Requisitos de presentación*

#### *1. Solicitud de título de obtentor (formato oficial)*

Bajo la actual interpretación de la Ley Federal de Variedades Vegetales, la solicitud tiene carácter de declaración jurada, la cual se presenta ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) en un formato que incluye:

- a) El nombre completo, la nacionalidad y el domicilio en el territorio nacional del solicitante de título de obtentor;
- b) El nombre completo del fitomejorador, si lo hubiere;
- c) El nombre del representante común o legal, si lo hubiere;
- d) El género y la especie de la variedad vegetal;
- e) La propuesta para la denominación de la variedad vegetal;
- f) El tipo, los progenitores, el origen, la genealogía y el método genotécnico de obtención de la variedad vegetal;
- g) La información, en su caso, sobre la comercialización de la variedad vegetal en México o en el extranjero.
- h) La participación que porcentualmente lo corresponda, en su caso, a cada uno de los obtentores en el aprovechamiento y explotación de la variedad vegetal;
- i) La reclamación de prioridad, en los términos de los artículos 10 y 11 de la Ley y relativos de este Reglamento, y Los beneficiarios designados por el solicitante.

#### *2. Informe técnico*

El informe técnico contiene las características de la variedad vegetal que se pretende proteger, y debe formularse con base en guías técnicas para cada género o especie.

Estas guías técnicas incluyen los caracteres pertinentes (cualitativos o cuantitativos), que pueden ser determinados y descritos con

precisión y que permiten identificar y distinguir claramente una variedad de otra. Es decir, estas guías señalan características varietales como altura de la planta, coloración de tallos, hojas, granos o flores, características de los frutos, etcétera. Estas características son definidas de acuerdo a la especie, así como su trascendencia en el análisis (por ejemplo, el color de la flor es determinante en una variedad de rosa, y puede ser solo complementario en una variedad de soya).

La variedad debe mantener un alto nivel de homogeneidad (su población vegetal debe ser prácticamente igual entre sí) tras sucesivas multiplicaciones en las características incluidas en la guía técnica, para ser considerada homogénea y estable. Existen criterios estadísticos para definir las tolerancias de plantas “fuera de tipo”.

En general, una guía técnica incluye las siguientes secciones:

- **Notas Técnicas:** Objeto de aplicación, definiciones, metodología a seguir en la evaluación y observación de características, y cualquier otra información que pueda auxiliar a quien describe una variedad vegetal para que los datos sean precisos y repetibles.
- **Tabla de Características:** Esta sección es la que debe adjuntarse a la Solicitud; contiene los caracteres pertinentes que identifican a la variedad vegetal. Estos caracteres son principalmente morfológicos (altura de planta, forma de la hoja, color de la flor) y fisiológicos (días a floración o madurez), aunque pueden incluirse (dependiendo de la especie) características de calidad, respuesta a enfermedades o perfiles del genoma (moleculares), aunque éstos son considerados únicamente como información complementaria y no definitiva para el dictamen técnico.

Para definir los caracteres a considerar (también llamados descriptores varietales), se prefieren aquellos que son menos influenciados por el ambiente, y que están determinados por uno o pocos genes.

Para cada uno de los caracteres se establecen diferentes niveles a los que se asigna una clave numérica (para el procesamiento de datos). El solicitante debe señalar claramente cuál es el nivel que corresponde para la variedad candidata.

Esta Tabla contiene además la alusión a variedades de referencia. Estas variedades tienen como objetivo servir de ejemplo para

cierta característica varietal distintiva en la calificación de las características varietales. Esto es: al valorar una variedad candidata como “alta”, nos referiremos a que es “tan alta como...” la variedad de referencia citada en la guía.

Las guías UPOV incluyen variedades de referencia que en general no son conocidas en México; sin embargo, en la página electrónica del SNICS se encuentran algunas guías reconocidas por la misma Autoridad encargada de administrar el Convenio UPOV, que han sido desarrolladas por la misma autoridad del SNICS en conjunto con el Colegio de Postgraduados para la caracterización de algunas variedades vegetales ampliamente conocidas y difundidas en nuestro país.

- **Explicaciones y métodos:** Este capítulo contiene aclaraciones y descripciones que facilitan el llenado de la Tabla de Características. También puede contener figuras o dibujos que ejemplifiquen o ilustren los términos técnicos o los caracteres pertinentes utilizados en la guía. En algunos casos, la Tabla refiere las etapas de crecimiento donde se deben realizar las observaciones. Estas etapas se encuentran codificadas de acuerdo a claves asignadas y conocidas en el ámbito internacional.

Cuando sucede que se presenta la solicitud de una variedad vegetal correspondiente a un género o especie vegetal para la cual no se cuenta con una referencia propia (SNICS) o de la UPOV, es el solicitante quien debe presentar la descripción de la variedad, proponiendo las características pertinentes de acuerdo a los principios generales del Informe técnico antes descritos.

### *3. Comprobante del pago de derechos (las cuotas se actualizan semestralmente)*

El pago de derechos se realiza de acuerdo a lo establecido en los Artículos 87 al 89 de la Ley Federal de Derechos.

### *4. Acreditamiento de la personalidad del representante legal (si aplica).*

En el caso de que se actúe a través de un representante legal, debe presentarse el instrumento jurídico mediante el cual se acredite la personalidad de dicho representante.

De acuerdo a la práctica llevada a cabo por el SNICS el *procedimiento de revisión* se realiza de la siguiente manera:

El SNICS recibe la Solicitud, junto con el Informe Técnico, el comprobante de pago de derechos (por el estudio y trámite de la solicitud; en su caso de reivindicación de prioridad) y, en su caso, la comprobación de la personalidad legal del representante. Los datos son asentados en el Libro de Solicitudes, y se notifica al Comité dentro de los tres días siguientes a la recepción de la Solicitud.

Se realiza un examen preliminar, que incluye el llenado de la Solicitud, la presentación completa y en el idioma español de todos los documentos, así como sobre la denominación propuesta de la variedad.

Este examen de la denominación se realiza en las bases de datos y gacetas oficiales de los países miembros de la UPOV, así como en las referencias nacionales sobre denominaciones de variedades.

El dictamen sobre la procedencia de las solicitudes, y la verificación del cumplimiento de los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación varietal, lo realiza el Comité Calificador de Variedades Vegetales.

Una vez cubiertos los requisitos de novedad, denominación y llenado formal de la solicitud, la Secretaría expide la constancia de presentación en tanto se otorga el título de obtentor. Una vez cumplidos todos los requisitos de forma y como resultado del examen de fondo, la Secretaría expide el título de obtentor.

### *Comité Calificador de Variedades Vegetales*

#### *Objetivo*

El Comité tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad de las variedades solicitadas para protección. Asimismo, debe aprobar la denominación varietal propuesta.

#### *Funciones*

- Dictaminar la procedencia de las solicitudes de título de obtentor y su inscripción en el registro;
- Establecer los procedimientos para la realización y evaluación de pruebas técnicas de campo o laboratorio;

Dar su opinión para la formulación de normas oficiales mexicanas, relativas a la caracterización y evaluación de variedades vegetales con fines de descripción

### *Grupos de Apoyo Técnico*

#### *Objetivo*

Dado el carácter especializado y altamente técnico para el dictamen de las variedades vegetales, y ante la amplia gama de casos que pueden presentarse, en cuanto a que pueden protegerse las variedades vegetales de cualquier género y especie, y a la necesidad de analizar información morfológica, fisiológica, bioquímica, molecular y estadística, se hace necesario que el SNICS cuente con el apoyo de expertos con un alto grado de competencia y amplia experiencia para las diversas áreas de análisis y la especie en estudio.

#### *Funciones*

- Peritos en variedades vegetales
- Opinar sobre la identificación de cualquier variedad vegetal
- Opinar sobre la distinción, estabilidad y homogeneidad como requisitos de una variedad vegetal.

## ***IV. Conclusión***

El presente trabajo pretende dar un panorama general a un público que esté interesado en profundizar o conocer la materia de protección de variedades vegetales en México, al proporcionarle un breve histórico de como surgió su protección y algunos principios que rigen dicha materia así como quien es la autoridad encargada de aplicar la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Se debe de estar consciente de que afortunadamente la materia de protección de variedades vegetales al igual que todo lo referente a la Propiedad Intelectual, sea Propiedad Industrial y/o Derechos de Autor, por ejemplo, es una materia muy dinámica y por consiguiente, el tema tratado en este trabajo podría cambiar radicalmente debido al gran dinamismo y las presiones políticas que están surgiendo para que México adopte la revisión de 1991 de UPOV, lo

cual sería un gran avance para muchos siempre y cuando las autoridades involucradas en la aplicación de la ley y dicha revisión, profundicen en el estudio de la materia para que realmente aplique dicha revisión en favor de los campesinos y agricultores mexicanos que en cierto modo siempre estarán expuestos a desventajas con las grandes compañías internacionales.

De ninguna manera, se puede decir que el presente trabajo intente ser una verdad absoluta debido a que como se menciona líneas arriba, solo intenta ser una guía para quienes quieren incursionar en el campo de la protección de las variedades vegetales.

## V. Bibliografía

- Becerra Ramírez, M. “Ley mexicana de variedades vegetales” en UNAM. [En línea]. México, disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1328/8.pdf>. completar: falta autor, título y fecha de consulta
- “Fortalecimiento de capacidades relacionadas con el comercio en las Américas” en CEPAL. [En línea]. México, disponible en: <http://www.cepal.org/mexico/capacidadescomerciales/>. completar: falta autor, título y fecha de consulta
- Guevara Fernández, A. L. (1999) “La protección de obtenciones vegetales en Centroamérica” en Orton. [En línea]. República Dominicana, link de descarga directa: <http://orton.catie.ac.cr/REPDOC/A6725E/A6725E.PDF>. completar: falta autor, título y fecha de consulta
- “Ley Federal de Variedades Vegetales” en Cámara de Diputados. [En línea]. México, disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/120.pdf>. completar: falta autor, título y fecha de consulta
- Martínez Cañellas, A. (2011) “La protección dual de la propiedad industrial de las plantas transgénicas: como invenciones y como variedades vegetales” en Indret. [En línea]. Barcelona, disponible en: [https://www.intec.edu.do/downloads/pdf/biblioteca/004-biblioteca\\_harvard\\_estilo.pdf](https://www.intec.edu.do/downloads/pdf/biblioteca/004-biblioteca_harvard_estilo.pdf). fecha de consulta



# Reflexiones históricas sobre la patentabilidad de invenciones y relación entre el Instituto de la Propiedad Industrial y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios: temas controversiales de propiedad intelectual

*Guillermo Alberto González Ortega*<sup>1</sup>

**Sumario:** I. Primera parte, a. Tendencias de la propiedad industrial – Patentes en México. II. segunda parte. III. Conclusiones. IV. Bibliografía.

## *I. Primera parte*

**E**n materia de Propiedad Intelectual estamos viviendo un cambio en los paradigmas, tal es el caso que no hace mucho tiempo una empresa era valiosa en función de su capacidad instalada y productiva; es decir, de la fábrica, de la maquinaria, de sus empleados y de sus materiales en el almacén; hoy en día, sin embargo, la protección de la Propiedad Intelectual puede represen-

---

1. Asociado en *Basham, Ringe y Correa, S.C* y miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Correo electrónico. [ggonzalez@basham.com.mx](mailto:ggonzalez@basham.com.mx)

tar una llave que facilita el acceso a una estratégica global que cubre muchos aspectos del negocio.

La Propiedad Intelectual involucra en un sentido estricto, los Derechos de Autor y a la Propiedad Industrial, que a su vez involucra diversas figuras jurídicas entre las cuales se encuentran: Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales en su modalidades de Dibujos y de Modelos Industriales; Trazados de Circuitos y a las Variedades Vegetales, entre otras.

Específicamente, una patente es un documento jurídico con alto contenido técnico que históricamente ha tenido la fama de ser compleja no obstante ahora además, se han tornado multidisciplinarias, siendo más frecuente encontrar innovaciones que involucran varias ciencias aplicadas por ejemplo, patentes sobre mecánica con componentes electrónicos controlados por un determinado programa de computación vía remota, mediante acceso a redes y con una aplicación por ejemplo, biomédica.

Otro paradigma era, sí innovaciones relativas a material biológico y a material genético podrían patentarse o no, ahora el paradigma es cuáles innovaciones relativas a material biológico y cuáles relativas al material genético son patentables.

Al respecto, recordemos primero, que en el marco jurídico nacional son patentables las invenciones que cumplan con requisitos positivos y negativos; es decir, que sean nuevas, resultado de actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial y que entre otros, el material biológico y el material genético no sea aquel tal como se encuentra en la naturaleza lo cual significa que el material biológico y el material genético modificados por el hombre son patentables sin embargo, algunas preguntas quedan sin respuesta entre otras, a qué se le llama modificación por ejemplo, es el aislamiento de material genético una modificación; la segunda, que tipo de material genético modificado es patentable aquel de microbios, el vegetal, el animal, el humano y en base a qué criterios se considera un material biológico modificado; de el material biológico se considera como tal -un material- entonces las invenciones que resulten de manipular ese material son patentables, etc.

En la respuesta, que parece fácil a la vuelta del tiempo, me enfocaré ahora al marco jurídico internacional, el Convenio de París no se enfoca a la patentabilidad de invenciones como tampoco lo hace

el Tratado de Cooperación en materia de Patentes por la naturaleza de ambos tratados sin embargo, recordemos que estas invenciones no fueron patentadas por vez primera en México, lo que ha sucedido en nuestro país no es sino un reflejo de lo que ha pasado en otros países con sus propias legislaciones, así, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en los artículos 27-1 a 27-3) [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips\\_04c\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04c_s.htm); y el Tratado de Comercio entre Canadá; los Estados Unidos de América y México (NAFTA), en su Artículo 1709-3, prevé protección para microorganismos mientras que el 4-a-c) prevé protección para productos farmacéuticos, sustancias preparadas o producidas por procesos microbiológicos o derivadas de los mismos y que se destinen a constituir alimento o medicina por tanto, no se excluyen de protección los materiales biológicos y genéticos.

En la combinación del marco jurídico nacional y el internacional, se podría patentar el material biológico distinto de cómo se encuentra en su estado natural, que fuese una creación humana, que permita transformar la materia (materia biológica y genética) que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y para satisfacer una necesidad concreta por ejemplo, tratar una enfermedad, que sea novedoso, producto de actividad inventiva y aplicativo.

En Europea han existido ciertos casos que han marcado la tendencia hacia la congruencia de la apertura de la patentabilidad, la interpretación de reivindicaciones, de mantener un criterio ético en cuanto a las invenciones patentables, congruencia de los criterios en la interpretación de las invenciones patentables en los asuntos litigiosos, en las licencias de esta materia y de evitar bloqueos a mercados emergentes. Aunque la presente no es una lista exhaustiva de todos los casos que han modelado la patentabilidad de invenciones en Europa, en realidad solamente pretende ser una mirada a retrospectiva de cómo han cambiado los criterios con el propósito de tratar de anticipar lo que puede pasar en un futuro cercano y permitir al lector apreciar cómo se ha modelado el paisaje relativo a invenciones.

Me refiero a *Chakrabartis*, que fue importante porque por primera vez se protegía un microorganismo modificado aunque no por

métodos recombinantes, abrió las posibilidades de proteger invenciones relacionadas con biotecnología en donde el trabajo más importante fue interpretar las reivindicaciones como un producto con una finalidad específica, materia que no se encontraba en su estado natural no obstante, podría pensarse que una vez que el microorganismo ha sido modificado haría lo que hace cualquier organismo vivo, nutrirse de un sustrato.

Además, me refiero a la así llamada patente de Edimburgo, que debe su nombre al titular de la misma y que fue muy importante porque fue la primera en pretender proteger células madre o germinales no obstante la patente se concedió, durante la vigencia de la misma en distintos litigios se limitó y a partir de ahí la Oficina Europea de Patentes decidió que no se permitirían patentes sobre embriones humanos.

Al respecto puede consultarse las directrices en Europa, en el siguiente portal: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g.htm>.

Por otro lado, la patente relativa al citrato de SILDENAFIL comercializado bajo la marca Viagra® es el ejemplo clásico de protección de nuevos usos es decir, un producto originalmente pensado para tratar angina de pecho, una enfermedad cardiovascular, originalmente se protegió la molécula misma y como primer uso el tratamiento de la angina de pecho entre una selección de enfermedades pero fue el propio titular quien reconoció que el mismo fármaco con el mismo principio activo era útil en el tratamiento de otras enfermedades como por ejemplo la disfunción eréctil por lo cual en una patente subsiguiente protegió el nuevo uso que terminó siendo un parte aguas en cuanto a redacción de reivindicaciones y un éxito comercial con ventas anuales que rebasaban los 100 millones de dólares.

Estos casos han modelado el escenario sobre la patentabilidad de invenciones en México aun cuando en nuestro país no existe legislación en base a casos modelo, tampoco hay Guías o Directrices sobre la patentabilidad de las invenciones, ni hay tampoco Jurisprudencia que facilitara a un usuario (persona física, moral, instituto de investigación e incluso la misma autoridad es decir, examinadores, funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o jueces de la Sala Especializada en Propiedad Industrial),

decidir sobre la solidez de una patente o la posibilidad de proteger una invención u otra, queda en manos del Instituto decidir, y lo hace en base a una Ley que ya tiene más de veinte años en vigor, no obstante es claro que la Propiedad Industrial y específicamente las invenciones, que logran un avance en la tecnología, que de otra manera sería imposible o en el mejor de los casos tomaría mucho más tiempo y no se dispondría de un incentivo actualizado, promover mejoras tecnológicas fundamentales.

Por otro lado, hay corrientes que buscan un equilibrio para evitar proteger invenciones ya que por ejemplo, el propio NAFTA en su artículo 1709-2 prevén la exclusión de invenciones de la patentabilidad si es necesario impedir en el territorio la explotación comercial de las invenciones para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la vida o la salud humana o al ambiente y el Convenio sobre la Diversidad Biológica obliga a los Estados contratantes "a prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica" y "conservar los recursos genéticos es decir, la conservación *in-situ* de los ecosistemas y hábitat así como el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales (SYC)"; es muy importante buscar un equilibrio, esto es claro a partir de ciencias como la bioética y la biojurídica pero por ello se deben estudiar caso por caso aquellos que pueden ser o al menos parecer casos frontera o encontrarse en el límite de lo permitido.

Hoy en día, en México se aceptan como patentables invenciones sobre muy diversos productos biológicos y genéticos además del uso novedoso de los mismos y aunque aún materia no patentable es importante considerar que cada aspecto de la invención que se reclame debe contar con I) soporte pleno en los documentos originalmente presentados; II) debe basarse en evidencia experimental que demuestre que los resultados son los que se esperan; III) que la redacción de reivindicaciones está sujeta a constantes cambios y depende en buena medida de modelos extranjeros como el Europeo y el de los Estados Unidos de América (EUA) que ya se citaron; IV) que para materia viva, biológica, genéticas tal como secuencias de aminoácidos, de nucleótidos, vectores, plásmidos, vacunas, anticuerpos mono o policlonales, análogos proteicos, hormonas, proteínas aisladas, secuenciadas, modificadas, hormonas y

análogos de hormonas, etc., primero depende del caso específico y de los antecedentes tanto legales como técnicos en el mismo.

Además, es importante considerar que algunos medicamentos realmente son los que se producen dentro del cuerpo humano, animal, o en las estructuras vegetales o de microorganismos un ejemplo, el clopidogrel requiere una activación hepática para ejercer sus efectos como antiagregante plaquetario antes de ello es inactivo. El metabolito activo inhibe selectiva e irreversiblemente la agregación plaquetaria inducida por el adenosina difosfato (ADP), impidiendo la unión del ADP al receptor plaquetario. De esta manera la activación del complejo glicoprotéico GIIb/IIIa resulta alterada, dado que el complejo es el receptor más importante para el fibrinógeno, su inactivación impide la unión del fibrinógeno a las plaquetas, lo que finalmente inhibe la agregación plaquetaria. El metabolito activo del clopidogrel modifica de forma irreversible el receptor plaquetario, las plaquetas expuestas al fármaco permanecen alteradas el resto de su vida útil por tanto, el metabolito activo del clopidogrel también inhibe la agregación plaquetaria inducida por otros agonistas. Este es uno de los ejemplos más clásicos en cuanto al cuidado que se requiere al redactar reivindicaciones ya que no se trata solamente de una molécula, las reivindicaciones tienen que estar soportadas en los documentos originalmente presentados, debe existir evidencia experimental ya que de otra forma la patente sería especulativa y las reivindicaciones deben reflejar el caso específico amén de cumplir con los requisitos positivos y negativos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial.

#### *a) Tendencias de la Propiedad Industrial – Patentes En México*

Seguimos estándares extranjeros con la desventaja de no contar con los casos de éxito y fracaso como marco de referencia (Doctrinas, Directrices, Casos Modelo o Jurisprudencia) que en otros países, derivaron en resoluciones sobre la aplicación de diversas doctrinas de aplicación en otros países. Aparentemente en el futuro estaremos viendo la aparición de nuevas ciencias como la genómica, la biología molecular, que los límites entre lo patentable y aquello que no lo se moverán cada vez más hacia la patentabilidad de más y más invenciones y debemos estar preparados para ello.

En lo relativo a la aplicación de legislaciones desde un punto de vista primero local y posteriormente a nivel global, en el caso de titulares mexicanos que buscan la protección de sus invenciones en diversas jurisdicciones existen consideraciones de fondo ya que la Propiedad Industrial finalmente está íntimamente relacionada con Derechos Humanos como el de la Propiedad por ello será necesario conocer de legislaciones locales en México y de Tratados Internacionales que salvaguardan esta materia lo cual se suma a la complejidad inherente a la correcta aplicación de la Constitución y las Leyes que de ahí emanan así como a los costos a mediano y largo.

Adicionalmente, en lo que hace a oficinas de patentes es un problema creciente y reconocido por las oficinas de patente más recurridas a nivel global el problema de la necesidad de implementar mejores medidas para el manejo oportuno de cada solicitud y de cada patente, con calidad. Hasta el momento muchas oficinas de patente en el mundo han acumulado un retraso muy importante en sus trámites por ejemplo, el rezago actual de la oficina de patentes de los EUA se estima en aproximadamente 10 millones de solicitudes mientras que hasta este momento los Acuerdos para armonizar los criterios de examen tendientes a abatir el rezago no han tenido el éxito que se esperaba y se requiere que todas las partes que tienen que ver con la protección de la Propiedad Industrial estén muy bien preparadas y tengan acceso a más recursos que faciliten su trabajo<sup>2</sup>.

## ***II. Segunda parte***

La relación entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

La relación entre ambas entidades es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la COFEPRIS se fundamenta en la colaboración entre las dos instituciones a efecto de evitar que

---

2. *Scenarios for the Future. How might IP regimes evolve by 2025*; Profesor Alain Pompidou, 2007; páginas 1 a 88. completar cita: falta autor, título y fecha de consulta

COFEPRIS encargada entre otras funciones, de conceder un registro para la comercialización de un medicamento farmacéutico lo conceda sin asegurarse si existe una patente vigente que pudiera protegerlo.

En principio, para comercializar un medicamento en México, es requisito, contar con un registro sanitario de COFEPRIS sobre el medicamento.

COFEPRIS en base al Reglamento de Insumos para la Salud antes de conceder el registro entre otros requisitos, debe confirmar con el IMPI, la posible existencia de una patente vigente sobre tal producto farmacéutico ya que de existir una patente, el titular de la misma tiene el derecho de impedir que terceros usen, vendan, ofrezcan en venta, distribuyan, importen, etc., el producto patentado o usen el proceso patentado, sin consentimiento del titular de la patente por tanto, dicho Reglamento de Insumos para la Salud prevé un mecanismo para evitar el registro de un medicamento patentado hasta el vencimiento de la patente. Un tercero interesado puede empezar la gestión del registro ante COFEPRIS incluso hasta 3 años antes del vencimiento de la patente no obstante, el registro lo recibirá hasta que la vigencia de la patente haya caducado.

COFEPRIS depende de la información de patentes que el IMPI proporcione en su calidad de órgano regulador de la Propiedad Industrial en México. Específicamente, la identidad del producto farmacéutico, del ingrediente activo, de las indicaciones terapéuticas, etc.

Ahora bien, conforme al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI tiene la obligación de producir un listado de patentes sobre medicamentos alopáticos que permite facilitar la vinculación entre las patentes vigentes y los medicamentos alopáticos patentados.

Cuando se solicita el Registro Sanitario ante COFEPRIS para la venta de un medicamento farmacéutico, COFEPRIS revisa la Gaceta con el listado antes citado y consulta al IMPI para confirmar si existe una patente vigente sin embargo, existen situaciones especiales por las cuales no es posible garantizar si hay o habrá una patente que cubra un medicamento farmacéutico por ejemplo:

- I) Las solicitudes de patente en trámite son secretas hasta que son publicadas por ello si la consulta se realiza cuando el trámite no ha sido concluido no producirá resultados confiables, ya que la

patente se puede llegar a conceder y así, el medicamento estaría protegido.

- II) Los funcionarios del IMPI deciden que patentes deben ser enlistadas por lo cual si una patente sobre un medicamento alopático no ha sido enlistada, el titular puede solicitar al IMPI la inclusión de la misma en la Gaceta demostrando que es meritoria de inclusión sin embargo, enlistada o no, si está en vigor, surte efectos plenos para evitar que terceros comercialicen los productos protegidos en la misma.
- III) Las patentes por composiciones farmacéuticas no eran aceptables para publicación en la Gaceta, lo fueron a partir del 13 de enero de 2010<sup>3</sup> Otras invenciones que aunque no protegen la molécula específica, si cubren aspectos relacionados como por ejemplo usos, regímenes de dosis, nuevas formas farmacéuticas, etc. aun no son publicadas aun así, dichas patentes surten pleno derecho para proteger la materia ahí reclamada y concedida.

La consulta intergubernamental sobre patentes de medicamentos alopáticos entre COFEPRIS-IMPI prevé que la respuesta del IMPI a COFEPRIS debe producirse en un plazo de diez días en cualquier sentido, mientras que el IMPI cuenta con acervos documentales, con un sistema e intercambio de información entre autoridades para correlacionar el nombre genérico de los medicamentos.

La Gaceta se integra por revisiones del propio Instituto, a solicitud del titular de una patente, por consultas de COFEPRIS, por Consultas de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, por consultas del IMSS, ISSSTE o por orden o sentencia Judicial; en los casos en que no haya iniciado alguna de las consultas anteriores, esto no le resta vigencia a una patente, ni derechos a su titular para ejercerlos sobre su propiedad en cualquier momento por ejemplo, demandando el cese de actividad que podrían ser infractoras de una patente.

---

3. CFR. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Contradicción de Tesis 386/2009. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito. 13 de enero de 2010.

### III. Conclusiones

- 1) Considerar en todos los casos la totalidad de patentes como son las patentes de molécula, usos, composición o formulación, de nuevos regímenes de dosificación, etc.
- 2) La Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conforme al artículo 47Bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad industrial NO incluye todas las patentes de todos los medicamentos alopáticos.
- 3) La falta de respuesta del IMPI ante una consulta de COFEPRIS resulta en el consentimiento en sentido favorable al solicitante de un registro de salud ante COFEPRIS lo cual no resta al titular de una patente posibilidades de evitar que un tercero, posible infractor de los derechos de una patente la infrinja independientemente de la existencia de un Registro Sanitario.
- 4) Si un producto farmacéutico está patentado, así indicarlo en todos los medios posibles (la Gaceta de la Propiedad Industrial, empaques, publicidad, etc.).
- 5) En el caso de licencias de uso, venta, distribución, etc., inscribir la licencia ante el IMPI.
- 6) En el caso de quien pretenda comercializar un producto genérico, agotar todas las posibilidades para evitar el uso de tecnología protegida por ejemplo, en materia de búsquedas vale la pena citar la existencia del sitio SIGA del IMPI y no descartar usar servicios especializados para buscar disminuir los riesgos existentes: <http://siga.impi.gob.mx/#busqueda>. Cita a pié de página
- 7) En todos los casos que sea posible establecer una relación contractual con cláusulas específicas que establezcan las responsabilidades de cada parte.

*Ejemplo:* En el caso de que hubiere existido una patente que ya expiró sobre un principio activo y una Empresa A solicita el permiso para comercializar un equivalente farmacéuticamente aceptable del principio activo y a su vez una empresa B solicita el permiso para comercializar una composición patentada de un medicamento, donde uno de sus ingredientes es el principio activo de la patente de uso libre ¿cuál es el criterio en el que se basa COFEPRIS para resolver en este caso? y ¿cuáles serían las posible soluciones?

En el caso en que el principio activo sea de uso libre y una empresa solicita permiso para comercializar una composición patentada de un medicamento que incluye el principio activo de uso libre primero, COFEPRIS no estaría de ninguno modo impedida a conceder el registro toda vez que la patente de principio activo ya habría expirado es decir, la materia que ahí se hubiera protegido ya es del dominio público mientras que la tecnología de la empresa B es otro asunto es decir, otro composición distinta dicho de otra forma la composición de la empresa B es la suma de partes en donde alguna o varias son conocidas pero la suma de los componentes puede producir resultados distintos que los elementos individuales que la constituyen por lo cual no habría ni impedimento a obtener el registro de COFEPRIS ni tampoco entre la empresa A y la empresa B.

A mayor abundancia, habría que atender a la posible protección del total de los componentes y las proporciones en que cada componente se encuentra presente así como el uso de la composición, las vías de administración y las indicaciones terapéuticas señaladas en cada caso por mencionar sólo algunos de los puntos a analizar e inclusive podría llegar a patentarse la composición de la empresa B.

#### ***IV. Bibliografía***

- Pompidou, A. 2007; "Scenarios for the Future. How might IP regimes evolve by 2025"; European Patent Office, Munich.
- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Contradicción de Tesis 386/2009. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito. 13 de enero de 2010.



# La propiedad intelectual para variedades vegetales y su situación en México

*Enriqueta Molina Macías<sup>1</sup>*

**Sumario.** I. De la importancia de las variedades vegetales II. Del origen del registro de variedades en México III. Los derechos de obtentor dentro de la propiedad intelectual en México IV. Importancia del derecho de obtentor V. Derechos que otorga la Ley VI. Vigencia del aprovechamiento exclusivo VII. Excepciones para el derecho de obtentor VIII. Condiciones de la variedad vegetal para obtener un título de obtentor IX. Examen DHE X. Requisitos de presentación XI. Guías para la descripción varietal XII. Procedimiento de examen *a. Denominación de la variedad b. Constancia de Presentación c. Comité Calificador de Variedades Vegetales d. Grupos de Apoyo Técnico e. Título de Obtentor* XIII. Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) XIV. Algunas cifras XV. Procedimientos administrativos XVI. Ejercicio Eficaz *a. Divulgación y promoción b. Capacidades c. Medidas legales* XVII. *Variedades genéticamente modificadas* XVIII. Variedades de uso común XIX. Perspectivas XX. Bibliografía

La agricultura está basada en cuatro elementos básicos: suelo, agua, planta y ambiente. Considerando la degradación y empobrecimiento que se tiene en los suelos; la necesidad de hacer un uso más racional del agua, y los retos que representa el cambio climático, el factor primordial para la innovación es la planta.

---

1. Universidad Autónoma de Chapingo y titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). Correo electrónico eqmol@yahoo.com.mx

De ahí la relevancia de promover la investigación en variedades vegetales, como vehículo de la innovación para la transferencia de tecnología para la mejor adaptación de las plantas a condiciones agroclimatológicas específicas y elevar el valor y la producción agropecuaria.

### *I. De la importancia de las variedades vegetales*

La población a nivel mundial es cada vez mayor: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estima que para el 2050 será un tercio superior a la actual, y se requerirá obtener al menos un 70% más alimentos, o incluso duplicar la producción en países en vías de desarrollo.

Para alcanzar este nivel de abasto, en una superficie agrícola decreciente, y con el reto del cambio climático, el desafío es alcanzar una mayor productividad agrícola, con mayores rendimientos, mayor eficiencia en el uso de insumos y resistencia a condiciones adversas, como enfermedades, plagas, suelos salinos o sequías.

Sin embargo la población demanda no sólo alimentos suficientes, puesto que la alimentación no es sólo una suma de calorías: se requieren alimentos de calidad, inocuos, nutritivos y vinculados con los hábitos, cultura y condición particular de cada persona. Más aún, el concepto de alimento *funcional* o *nutracéutico*, que pueda en forma adicional prevenir alguna enfermedad o mejorar la salud. Un ejemplo son los alimentos con efectos antioxidantes o con omega 3.

Mas no sólo se requiere de las plantas para alimentación: son utilizadas para vestido, construcción, energía, ornato, recreación y bienestar en general. Y cada uno de estos segmentos requiere tecnologías específicas que pueden representar la oportunidad de transformación de la agricultura en beneficio del sector rural y de toda la cadena de valor.

Desde el punto de vista económico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha señalado que en México la agricultura aporta al PIB el 3.6%; el 22% de la población habita en el medio rural, pero la participación de la agricultura en el empleo es del 12.7%; más del 60% de los mexicanos pobres vive en zonas rurales. De acuerdo con el Banco Mundial, el rendimiento de

los cereales en México es de apenas 3.4 ton/ha, 35% por debajo del promedio de países OCDE, y la mitad con respecto a Estados Unidos o Chile (7-7.3 ton/ha).

Resulta apremiante desarrollar enfoques integrales para incrementar la productividad, aprovechando mejor los recursos, y que confluya en mejoras para el ingreso de los productores.

Así que no sólo necesitamos cantidad, sino calidad. La adición de valor resulta fundamental para que estos elementos puedan converger en desarrollo, económico y social, que impacten a la población rural, y a la sociedad en su conjunto, con productos diferenciados, especializados, con impacto económico.

Para impulsar la productividad del campo y potenciar su capacidad, la innovación agrícola es un elemento fundamental. Entre las estrategias para promover la inversión en la investigación, se encuentran los derechos de propiedad intelectual.

El marco jurídico aplicable en México para proteger los derechos de quienes obtienen nuevas variedades vegetales, se establece en la Ley Federal de Variedades Vegetales, como una forma de incentivar la generación y transferencia de tecnología, en beneficio del sector agropecuario.

El objetivo del derecho de obtentor es promover el desarrollo y competitividad de la agricultura a través de un título de propiedad de la innovación que permita ofrecer seguridad jurídica para incentivar la inversión, investigación y transferencia de tecnología en variedades vegetales, facilitando el acceso a nuevas y mejores variedades vegetales, lo que brinda oportunidad a los productores para incrementar productividad, competitividad, apertura de mercados y posibilidades de exportación.

La protección al derecho de obtentor es un indicador de confianza-país, facilitando el acceso a nuevas variedades vegetales, siendo una oportunidad de generación de valor.

## ***II. Del origen del registro de variedades en México***

El registro de variedades vegetales en México no es reciente: la Ley de Semillas de 1961 establecía el Registro Nacional de Variedades de Plantas, como una forma de inscribir las variedades y a sus titu-

lares. No obstante, la operación del sistema de protección al derecho de obtentor comienza con la promulgación de la Ley Federal de Variedades Vegetales, que surge luego de un amplio proceso de análisis y consulta iniciado en 1992, calificado en su momento por la H. Cámara de Diputados como resultado de una nueva cultura legislativa.

Resultado de este proceso de diálogo se determinó la adopción del Acta de 1978 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, estableciendo que conforme el dinamismo de la innovación y la tecnología, se haría una revisión en un plazo de 5 años para analizar la experiencia adquirida y la conveniencia de adoptar el Acta de 1991 de dicho Convenio.

La Ley Federal de Variedades Vegetales tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y está configurada bajo los siguientes considerandos:

- Protección bajo un sistema *sui generis* de protección (es decir, el derecho de obtentor)
- Acorde al Acta UPOV 1978
- El propio obtentor proporciona la información para la concesión de la protección
- Se define al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) como la Unidad Administrativa responsable de la gestión del sistema de protección.

Una de las previsiones que se incorporó en la Ley, fue el tratamiento de aquellas variedades que se encontraban en trámite de patente, ya que en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991, las variedades vegetales eran sujetas a patente, lo cual quedó modificado con las reformas de agosto de 1994<sup>2</sup>, donde quedaron exceptuadas de la patentabilidad. Asimismo, se continuaron recibiendo solicitudes con el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-

---

2. Reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, México (1994).

trial (IMPI) como ventanilla, desde esa fecha hasta la publicación de la Ley Federal de Variedades Vegetales en 1996. Bajo estos supuestos, fueron transferidos del IMPI hacia el SNICS más de 100 expedientes.

También se incluyó en el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Variedades Vegetales, una excepción en la novedad para aquellas variedades vegetales que hubieran sido inscritas en el Registro Nacional de Variedades de Plantas al que se refería la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 1991 (hoy derogada); estas variedades fueron susceptibles de otorgamiento de título de obtentor, previo cumplimiento de las condiciones previstas en la propia ley. La duración de la protección de los derechos fue determinada conforme la fecha en que fue asignado el número de registro en el Registro Nacional de Variedades de Plantas y los plazos de vigencia señalados en la Ley.

Esta previsión permitió darle el beneficio de la protección a las variedades recientemente liberadas, algo que permiten los convenios internacionales en la materia. Bajo este supuesto se presentó un centenar de variedades del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), centro público de investigación de la Secretaría de Agricultura.

### ***III. Los derechos de obtentor dentro de la propiedad intelectual en México***

La propiedad intelectual abarca distintos ámbitos:

- Patentes, modelos de utilidad, marcas, avisos comerciales, diseños industriales, denominaciones de origen, previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, y que se encuentran bajo la tutela del IMPI, organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría de Economía.
- Derechos de autor, tutelados en la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>3</sup>, cuya autoridad administrativa es el Instituto Nacional

---

3. DOF 24 de diciembre de 1996; última reforma publicada: 27 de enero de 2012.

del Derecho de Autor (INDAUTOR), órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

- Derechos de obtentor, de naturaleza especial en virtud de estar ligados a procesos biológicos, partiendo de material vegetal y con interacción con el ambiente. De ahí el sistema *sui generis* de protección, bajo la figura de derecho de obtentor, conforme la Ley Federal de Variedades Vegetales. Y considerando su vinculación con la agricultura, es competencia del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), órgano desconcentrado de la SAGARPA.

El esquema de patentes para variedades vegetales es cada vez menos utilizado a nivel internacional. Estados Unidos mantiene este sistema a través de su *Plant Patent Act* que data de 1930, y que establece la protección para plantas propagadas en forma asexual (como la papa). No obstante, también reconoce el derecho de obtentor, a través de su *Plant Variety Protection Act*, establecida para las variedades de cultivos de multiplicación sexual (los que se propagan a través de semilla botánica).

La controversia del otorgamiento de patentes sobre material biológico, resulta una materia compleja; en el caso de variedades vegetales, siempre se parte de una planta preexistente, a la cual se aplican métodos de mejoramiento.

Por tanto, no se *inventa* ni se *crea* una variedad. Se selecciona, se cruza, se desarrolla, se *obtiene*. Y está el tema de la alimentación y la inquietud de que pudiera limitarse o monopolizarse el acceso a los alimentos.

Por esta razón es que México en 1994 reformó la Ley de Propiedad Industrial, incluyendo dentro de las excepciones previstas en su Artículo 16 fracción V, a las variedades vegetales.

#### ***IV. Importancia del derecho de obtentor***

Obtener una nueva variedad demanda una cantidad importante de recursos: humanos, financieros, infraestructura y tiempo. Para lanzar una nueva variedad al mercado, se requieren entre 8 y 15

años de investigación. Y si se trata de especies perennes, este plazo puede extenderse a 20 ó 30 años.

Es por ello que se requiere un esquema de recuperación de la inversión, para favorecer la investigación a fin de encontrar características deseables, tales como adaptación al medio, reducción de ciclos biológicos, mejoras en calidad o rendimiento, reducción en costos de producción, o demandas específicas, como puede ser el tipo de gluten en los trigos (según su uso para panes, galletas o pastas), o la calidad maltera en la cebada.

En el derecho de obtentor, conforme la legislación mexicana vigente, se protege el material de propagación o semilla para siembra de cualquier género y especie vegetal. La *reivindicación* en este caso, es la variedad vegetal.

La variedad vegetal no es una sola planta, ni basta con descubrirla. Es la subdivisión de una especie que incluye a un grupo de plantas, con características similares y que se considera estable y homogénea. Y para fines de protección, la variedad vegetal debe ser novedosa, y distinta de todas las demás que se conozcan.

El derecho de obtentor concilia elementos desde el punto de vista técnico por la naturaleza de las plantas; para favorecer la investigación e inversión, la filosofía de mantener la accesibilidad de la tecnología y de los alimentos.

#### ***V. Derechos que otorga la Ley:***

- Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este derecho es inalienable (es decir, es intransferible) e imprescriptible (no tiene término). Es como el autor de una canción; aun cuando expire el derecho de exclusividad, siempre quedará asociada la variedad vegetal con su obtentor.
- Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.

## **VI. Vigencia del aprovechamiento exclusivo:**

- Dieciocho años para vides, especies perennes, (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus portainjertos (por ejemplo: aguacate, manzano, durazno, tomate);
- Quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior (por ejemplo: maíz, lechuga, frijol o trigo).

Para algunos cultivos puede considerarse adecuado este plazo, ya que a nivel comercial, el plazo de explotación es menor a este rango, dependiendo de la dinámica de cada especie. Por ejemplo, en el caso de hortalizas, el nivel de reemplazo puede ser de tan sólo 3 a 5 años, por las demandas del mercado y la evolución de enfermedades que demandan innovación permanente.

No obstante, el plazo de generación de variedades en general es mucho mayor que su vida en el mercado. Y en algunas especies, como por ejemplo para un frutal, puede ser de hasta 30 años. Por tanto resulta razonable ampliar el periodo de protección. El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales ha actualizado este supuesto para ampliar el plazo mínimo de protección a 20 y 25 años según la especie (Acta de 1991). Esto también varía dependiendo del interés nacional para alguna especie. Por citar un ejemplo: en los Países Bajos el plazo de protección para la papa se extiende por 30 años conforme su legislación nacional.

## **VII. Excepciones para el derecho de obtentor:**

Uno de las ventajas del derecho de obtentor, es su espíritu para favorecer tanto la investigación, como la sustentabilidad alimentaria de los pequeños agricultores, con el beneficio de exceptuar del consentimiento del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla:

- *Como insumo de investigación para la obtención de otras variedades vegetales:* por tanto es posible incorporar variedades protegidas a los programas de fitomejoramiento, lo cual permite la constante innovación. Si se obtiene una nueva variedad, distinta de la variedad original, y no se requiere del uso repetido de ésta

(como sería en el caso de híbridos), puede obtenerse un título de obtentor.

- *Uso propio, como grano para consumo o siembra:* se refiere a que los agricultores pueden reservar una parte de su cosecha, producto del establecimiento de semilla legalmente adquirida, para volver a utilizarla en su parcela como semilla. Esto puede realizarse tantas veces como el mantenimiento de su calidad lo permita, y siempre que no se enajene la semilla. A esta práctica, común en especies de polinización abierta, se le conoce también como autoconsumo.
- *Para el consumo humano o animal:* en la legislación mexicana el uso como alimento no está limitado por el derecho de obtentor.

### ***VIII. Condiciones de la variedad vegetal para obtener un título de obtentor***

- a) *Denominación:* Para permitir la identificación clara de la variedad vegetal, debe poseer una designación genérica, la cual debe ser diferente a cualquier otra existente de la misma especie botánica o de una especie semejante, en el país o en el extranjero, además de cumplir con requisitos similares a las marcas (por ejemplo, no se aceptan letras, dígitos o colores aislados; nombres que se presten a confusión, sean susceptibles de engañar al público o inducir a error; nombres de lugares, adjetivos, entre otras).
- b) *Novedad:* este es un elemento esencial, ya que el objetivo es promover la innovación. La variedad no debe haberse enajenado más allá de:
  - i. Un año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor en México, o
  - ii. Dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud (en perennes) o de cuatro años para el resto de las especies en el extranjero.

El análisis de novedad se realiza consultando bases de datos, publicaciones, y cualquier referencia del estado del arte tanto nacional como internacional.

Es posible otorgar el derecho de prioridad a un solicitante de título de obtentor que anteriormente hubiese formulado la misma solicitud en el extranjero no más allá de doce meses, reconociendo como fecha de presentación aquella en que lo hubiese hecho en el otro país, siempre que México tenga convenios o tratados en la materia con aquél.

- c) *Distinción*: La variedad vegetal debe distinguirse técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra variedad. La búsqueda para determinar si una variedad resulta diferente de todas las demás, se realiza en el estado del arte. Se cuenta con bases de datos con las características de las variedades, así como con colecciones de variedades de referencia, que permiten comparar directamente en campo aquellas variedades más similares, y determinar así su distinción.
- d) *Homogeneidad*: La variedad vegetal debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa. Si una variedad no es homogénea, no puede describirse. Asimismo se reconoce que al ser entes vivos que tienen interacción con el ambiente, pueden tener cierto grado de variación tras multiplicaciones sucesivas. Para ello hay criterios estadísticos para definir las tolerancias de plantas “fuera de tipo”.
- e) *Estabilidad*: Este elemento se refiere a la conservación de los caracteres pertinentes, manteniéndose inalterados después de reproducciones o propagaciones sucesivas. Si puedo describir una variedad el primer año como de flores blancas, y al segundo año aparecen flores amarillas, no es posible una adecuada descripción.

Las variedades vegetales, para ser susceptibles del otorgamiento de un título de obtentor, deben ser resultado de mejora genética, para obtener materiales homogéneos cuyas características de identidad tengan la menor variación posible derivado de la interacción con el ambiente.

## ***IX. Examen DHE***

Los elementos descritos de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (DHE) constituyen el núcleo central del análisis para el otorgamiento del derecho de obtentor, siendo fundamental el tipo de características que se deben tomar en cuenta, denominados *caracteres pertinentes*.

Los caracteres pertinentes se refieren a las expresiones fenotípicas de la variedad, que podemos explicar como la morfología resultado de la información genética contenida en la planta (a lo que se denomina genotipo). Estos caracteres pertinentes permiten identificar y distinguir la variedad vegetal de otras de la misma especie. Por tanto deben ser consistentes y repetibles, y deben ser reconocidos en forma precisa; es deseable que no requieran de observaciones o mediciones complejas que demanden un costo excesivo. No es necesario que los caracteres a utilizar tengan valor o utilidad comercial, puesto que el propósito es identificar y distinguir una variedad de otra.

Los caracteres pertinentes pueden ser cualitativos (se explican por sí mismos, tienen significado independiente, tienen niveles discontinuos), cuantitativos (cuando se trata de una gama de variaciones de un extremo a otro) y pseudocualitativos (cuando se utiliza una escala parcialmente continua, pero varía en más de una dimensión, como por ejemplo, las formas).

La descripción de los caracteres pertinentes se realiza conforme protocolos establecidos acordes a estándares internacionales, denominados *Guías para la descripción varietal*. Estos documentos incluyen la metodología para evaluar los caracteres.

Sería el equivalente a la media filiación de una persona: es una descripción del individuo que detalla rasgos como su complejión, altura, color de piel, cabello, ojos.

Así se realiza la descripción de las variedades vegetales: es una fotografía escrita que nos permite describir una variedad vegetal para su identificación y distinción.

## ***X. Requisitos de presentación***

- a) Solicitud de título de obtentor: tiene carácter de declaración jurada, y refiere los datos generales tanto del solicitante como de la variedad.
- b) Informe técnico, conteniendo la descripción de la variedad conforme la guías específica.
- c) Comprobante del pago de derechos<sup>4</sup> y
- d) Acreditamiento de la personalidad del representante legal (en su caso), presentando el instrumento jurídico respectivo.

La solicitud, las cuotas por concepto de derechos, y las guías para la descripción varietal están disponibles en el sitio web del SNICS. De no haber una referencia nacional, puede consultarse el sitio web de la UPOV (Directrices de Examen -TG-).

## ***XI. Guías para la descripción varietal***

Las guías contienen los caracteres pertinentes que deben utilizarse en la descripción de una variedad de cierta especie, tales como altura de la planta, coloración de tallos, hojas, granos o flores, características de los frutos, etcétera. Estas características son definidas de acuerdo a la especie, así como su trascendencia en el análisis (por ejemplo, el color de la flor es determinante en una variedad de rosa, y puede ser sólo complementario en una variedad de soya).

Las secciones principales de una guía son:

- a) *Notas Técnicas*: Objeto de aplicación, definiciones, metodología a seguir en la evaluación, material necesario, método de examen y observación de características, y cualquier otra información que pueda auxiliar a quien describe una variedad vegetal para que los datos sean precisos y repetibles.
- b) *Tabla de Características*: Esta sección es la que debe adjuntarse a la Solicitud; contiene los caracteres pertinentes que identifican a la variedad vegetal. Estos caracteres son principalmente mor-

---

4. Conforme lo establecido en los Artículos 87 al 89 de la Ley Federal de Derechos.

fológicos (altura de planta, forma de la hoja, color de la flor) y fisiológicos (días a floración o madurez), aunque pueden incluirse (dependiendo de la especie) características de calidad, respuesta a enfermedades o perfiles genéticos, aunque éstos son considerados únicamente como información complementaria y no definitoria para el dictamen técnico.

Para definir los caracteres a considerar (también llamados descriptores varietales), se prefieren aquellos que son menos influenciados por el ambiente, y que están determinados por uno o pocos genes.

Para cada uno de los caracteres se establecen diferentes niveles a los que se asigna una clave numérica (para el procesamiento de datos).

La Tabla contiene además la alusión a variedades de referencia. Estas variedades tienen como objetivo servir de ejemplo para cierta característica varietal distintiva en la calificación de las características varietales. Esto es: al valorar una variedad candidata como “alta”, nos referiremos a que es “tan alta como...” la variedad de referencia citada en la guía.

La colección de variedades de referencia es un elemento fundamental para la comparación, a fin de evitar la concesión de registros a una misma variedad bajo una denominación distinta. De ahí la importancia en el desarrollo de bases de datos y programas informáticos que permiten la discriminación de variedades y el agrupamiento de aquellas que son las más cercanas.

Una vez seleccionadas las variedades cuyas características resultan más similares, la descripción es sometida a un dictamen especializado realizado por peritos en variedades vegetales (ver subtítulo de grupos de apoyo técnico).

- c) *Explicaciones y métodos*: Este capítulo contiene aclaraciones y descripciones que facilitan el llenado de la Tabla de Características. También puede contener figuras o dibujos que ejemplifiquen o ilustren los términos técnicos o los caracteres pertinentes utilizados en la guía. En algunos casos, la Tabla refiere las etapas de crecimiento donde se deben realizar las observaciones. Estas etapas se encuentran codificadas de acuerdo a claves asignadas y conocidas en el ámbito internacional, y pueden ser incluidas en esta sección.

En México se han generado guías para diversas especies de interés, ya sea porque existen programas de investigación nacionales o por el potencial comercial en la introducción de nuevas variedades, las cuales han sido elaboradas por expertos mexicanos coordinados por el SNICS, con la participación de universidades y centros de investigación, asociaciones civiles, organismos gubernamentales, productores y empresas). Algunos ejemplos de estas guías son: maíz, agave, tigridia.

Cuando existe interés no solamente nacional, ya sea por el número de solicitudes de derechos de obtentor en distintos países, la importancia económica del cultivo, o por programas de fitomejoramiento en un ámbito internacional, se requiere que estas guías sean armonizadas a nivel internacional.

En tal sentido, México ha propuesto diversas guías ante la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), de cuyo Convenio es parte desde 1997 (ver apartado UPOV).

Cuando se presenta la solicitud de una variedad vegetal correspondiente a un género o especie vegetal para la cual no se cuenta con una referencia nacional (SNICS) o internacional (UPOV), es el solicitante quien debe presentar la descripción de la variedad, proponiendo las características pertinentes de acuerdo a los principios generales del Informe técnico antes descritos, y cuyos criterios técnicos se encuentran definidos en la NOM-001-SAG/FITO-2013<sup>5</sup>, que está basada en la denominada Introducción General al examen DHE (documento UPOV TG/1/3).

En caso de variedades que han sido ya evaluadas en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO por sus siglas en inglés), SNICS tiene un acuerdo de cooperación bajo el cual es posible solicitar una gestión especial, de tal forma que los exámenes efectuados por la CPVO son válidos en México para acreditar los requisitos DHE. Esto aplica también para otras oficinas de registro conforme el esquema UPOV, en variedades de especies en las que

---

5. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/FITO-2013, por la que se establecen los criterios, procedimientos y especificaciones para la elaboración de guías para la descripción varietal y reglas para determinar la calidad de las semillas para siembra. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2014.

México no sea centro de origen o diversidad, o en las que no se tengan programas de fitomejoramiento.

## ***XII. Procedimiento de examen***

El SNICS recibe la solicitud, junto con el Informe Técnico, el comprobante de pago de derechos (por el estudio y trámite de la solicitud, y en su caso de reivindicación de prioridad); en su caso, la comprobación de la personalidad legal del representante, y procede a la revisión del correcto llenado de la solicitud, la presentación completa y en el idioma español de todos los documentos, así como al análisis de novedad y denominación propuesta de la variedad.

### *a) Denominación de la variedad*

El examen de la denominación se realiza en las bases de datos y gacetas oficiales de los países miembros de la UPOV, así como en las referencias nacionales sobre denominaciones de variedades. La denominación debe ser única a fin de permitir su identificación. Si hay una variedad para la misma especie que ya haya registrado su denominación en cualquier otro país miembro del Convenio de la UPOV, debe rechazarse la denominación para que el solicitante proponga una nueva. Esto aplica también para variedades del mismo género (por ejemplo, las *Brassicas* (género al que pertenece el colinabo, la canola, la mostaza y la col china), o cuya morfología es muy similar (trigo, triticale y centeno).

La denominación debe permitir su libre utilización incluso después de que el derecho de obtentor haya expirado. Por tanto no está permitido su registro como marca. Existen ciertas condiciones para la denominación: por ejemplo, no debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. Este es el caso de las líneas parentales, que habitualmente se identifican con una cadena de números, y que constituyen variedades que habitualmente no llegan al comercio, al ser utilizadas como progenitores para la obtención de híbridos.

En general lo que se busca en la denominación es que no dé una impresión errónea o se preste a confusión hacia el agricultor. No

debe dar la impresión de que tiene características que no tiene, o que parezca que sólo esta variedad la tiene; tampoco cualidades de valor o superlativos. Aunque a veces se filtra algún desliz, como es el caso de la variedad de fresa Sabrosa, protegida en la Unión Europea desde 2004 (Núm. 13795).

Se cuidan elementos de no dar una idea confusa respecto del obtentor, o de que la variedad está relacionada o se deriva con otra, cuando no es el caso, y también cuando no hay una diferencia visual o fonética clara (Susana y Suzana). Tampoco se aceptan denominaciones que puedan afectar derechos de terceros, como pueden ser los relacionados con otras marcas, personas famosas, organizaciones o siglas, indicaciones geográficas, entre otras.

#### *b) Constancia de Presentación*

Una vez cubiertos los requisitos de novedad, denominación y llenado formal de la solicitud, el SNICS notifica al solicitante para efectuar el pago correspondiente, y una vez recibido, gestiona la expedición de la Constancia de Presentación, que tiene efectos de título provisional en tanto se otorga el título de obtentor. El otorgamiento de la constancia debe realizarse dentro de los 120 días posteriores a la presentación de la solicitud. La Constancia, al igual que el Título, se conceden previo pago de derechos, y suscritos por el titular del Registro Nacional Agropecuario, que a su vez tiene a cargo el Registro Nacional de Variedades Vegetales.

#### *c) Comité Calificador de Variedades Vegetales*

El dictamen sobre la procedencia de las solicitudes lo realiza el Comité Calificador de Variedades Vegetales, el cual está integrado como sigue:

- Presidente: Subsecretaría de Agricultura, SAGARPA
- Secretario Técnico: SNICS, SAGARPA
- Secretario de Actas (con voz pero sin voto): Oficina del Abogado General, SAGARPA
- Vocales SAGARPA:
  - Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
- Dirección General de Fomento a la Agricultura
- Vocales externos
  - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI);
  - Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y
  - Un representante de instituciones públicas nacionales de investigación agrícola (Colegio de Postgraduados).

Este Comité tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad de las variedades solicitadas para protección. Asimismo, debe aprobar la denominación varietal propuesta.

Las funciones del Comité son:

- Dictaminar la procedencia de las solicitudes de título de obtentor y su inscripción en el registro.
- Establecer los procedimientos para la realización y evaluación de pruebas técnicas de campo o laboratorio.
- Dar su opinión para la formulación de normas oficiales mexicanas, relativas a la caracterización y evaluación de variedades vegetales con fines de descripción.

Para el desempeño de sus funciones el Comité se auxilia de grupos de apoyo técnico.

#### *d) Grupos de Apoyo Técnico*

Dado el carácter especializado y altamente técnico para el dictamen de las variedades vegetales, que implica analizar información genética, morfológica, molecular y estadística, y ante la amplia gama de casos que pueden presentarse, dado que pueden protegerse las variedades vegetales de cualquier género y especie, se hace necesario contar con el apoyo de expertos con un alto grado de competencia y amplia experiencia para las diversas áreas de análisis y la especie en estudio.

Participan personas de universidades y centros de investigación, asociaciones científicas y civiles, asociaciones de productores,

e instancias de la propia SAGARPA y de otras dependencias gubernamentales.

Los grupos de apoyo técnico funcionan colegiadamente, y están considerados como peritos en variedades vegetales. Tienen como función opinar sobre la identificación de cualquier variedad vegetal, y sobre la distinción, estabilidad y homogeneidad como requisitos de una variedad vegetal.

Actualmente se cuenta con los grupos especializados de especies: agrícolas (cereales, oleaginosas, forrajeras e industriales); ornamentales; hortalizas, y frutales. Dependiendo de la necesidad de análisis, se establecen grupos de trabajo especiales, como por ejemplo en pastos forrajeros.

La experiencia con este tipo de grupos se inició en 1995, como una etapa de preparación ante la proyección de la entonces iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales, y ha permitido la creación de capacidades nacionales en materia de caracterización varietal; uno de los resultados es la elaboración de guías hoy aprobadas a nivel internacional para diversas especies, como se refiere en el apartado de UPOV.

Algunos representantes de estos grupos participan a través de convenios de colaboración institucionales en las reuniones de los grupos de trabajo de la UPOV, lo que ha permitido retroalimentar los procedimientos técnicos, normativos y operativos en el sistema de registro de variedades (ver apartado UPOV).

También se refleja en la designación de expertos mexicanos en la presidencia de grupos de trabajo de la UPOV (frutales –TWF-, pruebas bioquímicas y moleculares –BMT- y el Comité Técnico de la UPOV).

#### *e) Título de Obtentor*

Una vez cumplidos los requisitos de forma, y con el resultado favorable del examen de fondo efectuado por Comité Calificador de Variedades Vegetales oyendo la opinión del grupo de apoyo técnico, se procede al otorgamiento del título de obtentor, el cual es expedido por la Secretaría de Agricultura. La vigencia del periodo de protección cuenta a partir de la fecha de expedición del título de obtentor.

Una vez transcurrido este plazo, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasan al dominio público.

### ***XIII. Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)***

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza).

La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y ha sido revisado en 1972, 1978 y 1991. El objetivo del Convenio es la protección de las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual bajo una forma *sui generis*, adaptada específicamente al proceso de fitomejoramiento y desarrollada para alentar a los obtentores a la generación de nuevas variedades vegetales.

Los miembros de la UPOV a la fecha son 72 (incluyendo la Unión Europea y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual). 15 de ellos pertenecen a la región de América Latina y del Caribe. República Dominicana fue el primer país en adherirse al Acta de 1991 (en 2007), y Panamá en octubre de 2012 se adhirió a la misma (es miembro desde 1999).

Los órganos permanentes de la UPOV son el Consejo y la Oficina de la Unión (cuya función es efectuar las tareas conferidas por el Consejo). El Consejo está integrado por representantes de los miembros de la Unión, aunque pueden participar países y organizaciones no miembros, en calidad de observadores. El Consejo elige entre sus miembros –a título personal– un Presidente y un Vicepresidente por un periodo de tres años. México presidió el Consejo en el periodo 2003-2006 (Enriqueta Molina).

Una de las principales actividades de la UPOV consiste en la armonización del examen de distinción, homogeneidad y estabilidad de las variedades vegetales, por lo que continuamente se desarrollan principios rectores y guías técnicas para la caracterización varietal, a través de grupos de trabajo técnico compuestos por expertos gubernamentales de estados miembros y observadores, or-

ganizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales relacionadas con el fitomejoramiento y la industria semillera: Agrícolas (TWA), Frutales (TWF), Ornamentales y Forestales (TWO), Hortalizas (TWV), Automatización y Programas de Computo (TWC), y Técnicas Bioquímicas y Moleculares y Perfiles de ADN en particular (BMT).

Como resultado de los trabajos emprendidos en el campo técnico y normativo para el registro de variedades de especies mexicanas, se han aprobado diversas guías propuestas por México, o en las que ha colaborado dentro del grupo redactor, incorporando en las variedades de ejemplo, variedades mexicanas. Tal es el caso de limón mexicano, incorporado en la guía UPOV TG/203/1 para Limón y Lima (Citrus L. - Grupo 3), como variedad de referencia.

La UPOV cuenta con 303 guías aprobadas, entre las que se encuentran aquellas que han sido lideradas por México, tales como: aguacate (núm. de guía UPOV: 097), amaranto (247), cacao (270), café (249), cempasúchil (246), chirimoya (208), dalia (226), nochebuena (024), nopal y xoconostle (217), papaya (264), pitahaya (271), tejocote (239), tomate de cáscara (236), vainilla (303).

Una vez adoptadas estas guías por el Comité Técnico de la UPOV, se constituyen en la información técnica mínima obligatoria que debe presentarse para la solicitud de registro en cualquier país miembro de la UPOV.

Un tema importante son las Actas de la UPOV. Actualmente hay países adheridos a las Actas de 1978 (que es el caso de México) y de 1991. En ambos casos las variedades deben ser nuevas, diferentes, homogéneas y estables.

Las principales diferencias entre ambas, son:

- El universo de especies, que en el caso de 1978 se refiere a un listado, mientras que en el Acta de 1991 se protege todo género y especie.
- El periodo de protección, que en el Acta 1978 es de al menos 15 años, y en el Acta de 1991 es de al menos 20 años.
- La cobertura de la materia protegida, que en el Acta de 1991 se extiende a todo el material de la variedad, y no sólo su material de propagación. Citando un ejemplo: incluiría no sólo el rosal, sino también la flor cortada.

- Las excepciones al derecho de obtentor se mantienen, con ciertos matices: en el caso de la excepción para el uso propio como semilla, es opcional según cada país decida adoptar la medida o no. Y la excepción a la investigación, que permite el uso de variedades protegidas como base para el fitomejoramiento, se mantiene, con la salvedad de variedades que resulten *casi iguales* a la variedad original, a lo que se le denomina *variedad esencialmente derivada*. Un ejemplo sería una variedad de maíz de grano blanco, y una variedad con las mismas características de altura, porte, tamaño de mazorca, etc., salvo en el color del grano, que sería amarillo.

La segunda variedad obtenida, aprovecha el nicho de mercado que ha sido ya alcanzado por la primera, pero con una nueva alternativa de color para el agricultor, con el fin de atender una demanda específica.

Conforme el Acta de 1978, esta variedad se consideraría suficientemente distinta, y por tanto, no habría ningún reconocimiento hacia el obtentor de la primera variedad. La enmienda para el reconocimiento de las variedades esencialmente derivadas, permite dar un trato equitativo para quienes han desarrollado las variedades, dando oportunidad a la generación de variantes, pero con un beneficio compartido.

Como se refirió previamente, la Ley Federal de Variedades Vegetales, promulgada en 1996, se encuentra acorde al Acta de 1978. En ese entonces no entraba aún en vigor el Acta de 1991 (el convenio establecía que iniciaría al depositarse el quinto instrumento de adhesión o ratificación, lo cual ocurrió hasta 1998, con la ratificación de Bulgaria. Actualmente, 75% de los países UPOV han ratificado el Acta de 1991, y la mayoría de los demás miembros se encuentran en ese proceso.

De los países latinoamericanos miembros de la UPOV, 4 son parte ya del Acta de 1991, y otros tienen su legislación acorde al Acta de 1991, como es el caso de Colombia y Ecuador, lo cual sitúa a México en desventaja comparativa, pero sobre todo, reduce los beneficios que podrían tener los obtentores nacionales.

Supongamos un investigador que ha desarrollado, luego de 10 años de fitomejoramiento, una nueva variedad de maíz, la cual pro-

tege bajo un derecho de obtentor. Un segundo obtentor, le modifica alguna de sus características pertinentes (lo cual puede ser relativamente sencillo), obteniendo una variedad distinta en al menos una característica. Conforme la legislación mexicana actual, el segundo obtentor podría proteger su variedad sin problema, sin requerir autorización alguna del primero (y por tanto, sin que éste reciba beneficio alguno). Esta es una forma de desincentivar la investigación.

#### ***XIV. Algunas cifras***

De acuerdo con el SIVAVE, al cierre de 2014 se habían otorgado poco más de 1300 títulos de 90 especies a más de 160 obtentores de 28 nacionalidades, dentro de un plazo de 8 a 12 meses para la emisión del título de obtentor.

Los principales obtentores, son el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) con 201 títulos (15% del total), seguidos de Pioneer Hi-breed International, Inc. (111, 8%), Monsanto<sup>6</sup> (88, 7%), Driscoll Strawberry Associates, Inc. (79, 6%); Seminis Vegetable Seeds, Inc. (78, 6%).

Por nacionalidad, destacan E.U.A. con 440 títulos (34%) y México con 431 (33%). En tercer lugar están los Países Bajos con 248 títulos (19%). Y por cultivo, destaca maíz, con 275 títulos (21%), rosa (143, 11%) y las frutillas (berries), con 176 (13%).

En el caso de los obtentores mexicanos, hay una decena de universidades y centros de investigación y enseñanza, destacando la Universidad Autónoma Chapingo (14 títulos) y el Colegio de Postgraduados (12), entre otras como la Fundación Sánchez Colín CICTAMEX, S.C. (aguacate), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (maíz, frijol y pasto buffel) o el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (chile habanero y papaya). En el caso de empresas mexicanas, 17 empresas cuentan con variedades protegidas, principalmente de maíz, papa, pastos y trigo.

---

6. Para fines del análisis, se adicionaron los títulos de: Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A de C.V., y Monsanto Technology LLC.

Es importante señalar la participación de agricultores e investigadores independientes, al observar casos de productores que han seleccionado y desarrollado sus propias variedades, como es el caso de aguacate, buganvilia, manzano, cacao, chirimoya y cebada.

## ***XV. Procedimientos administrativos***

Si se demuestra que la variedad, al momento de otorgamiento del título de obtentor, no cumplía efectivamente con los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, procede la nulidad del título, y puede proceder también la demanda por daños y perjuicios, en virtud de que pudo haberse efectuado el cobro de regalías por el usufructo de una variedad que finalmente resultó nueva, o cuya protección resultó improcedente.

Cualquier persona puede presentar elementos ante el SNICS respecto de hechos que puedan dar lugar a la nulidad de un título de obtentor.

Es por ello que las solicitudes y todos los actos vinculados con la concesión del registro de una variedad, incluyendo la declaratoria de dominio público, se publican mensualmente en el Diario Oficial de la Federación, además del sitio Web del SNICS así como en el Sistema de Variedades Vegetales (SIVAVE)<sup>7</sup>. Esta publicidad ofrece un elemento más de certidumbre para garantizar el adecuado otorgamiento del título de obtentor.

Cuando al paso del tiempo, la variedad demerite su identidad o se alteren sus caracteres pertinentes, procede la revocación del título, en cuyo caso simplemente se extingue el derecho.

Otra forma de extinción del derecho es cuando el obtentor deja de pagar la cuota anual para el mantenimiento del título, o bien cuando no entrega a la autoridad el material de propagación de la variedad.

---

7. [www.snics.gob.mx/sivave](http://www.snics.gob.mx/sivave)

## ***XVI. Ejercicio Eficaz***

La historia no termina cuando se otorga un título de obtentor. Se requieren medidas que permitan defender eficazmente los derechos de obtentor.

Establecer un sistema eficaz para la protección de variedades vegetales, para promover el desarrollo y acceso a nuevas variedades vegetales para beneficio de la población rural y de la sociedad es el objetivo final.

Si se toma como ejemplo la experiencia en la exportación de flores en Colombia, inició con la adopción de tecnología, no sólo infraestructura, sino en variedades vegetales. Las flores novedosas y con características de calidad alcanzaron un valor en el mercado que redundó en beneficios para los productores colombianos.

El valor de las importaciones de flor cortada en E.U.A. en los últimos 5 años ha sido en promedio superior a los USD\$820 millones. Colombia aporta el 64%. México, después de Ecuador, Países Bajos y Canadá, aporta apenas un 3% (alrededor de 23 millones de dólares anuales), casi al mismo nivel que Costa Rica<sup>8</sup>. Las ventas del sector ornamental superan los 32 billones de dólares en ese país.

México tiene condiciones climáticas y de producción que podrían darnos ventajas comparativas inigualables, adicionado a la cercanía con uno de los principales mercados, como el estadounidense, y los distintos tratados de libre comercio. Pero no ha tenido el nivel adecuado de acceso a las nuevas tecnologías para mejorar la calidad y valor de los productos: se requiere respetar el derecho de obtentor y ofrecer condiciones de certeza jurídica para toda la cadena de valor, como una forma de generar valor agregado y de apertura de mercados.

Y para ello, pueden seguirse diversas estrategias, no sólo coercitivas, sino también de promoción y convencimiento.

---

8. Tomado de la base de datos del *United States Department of Agriculture*, Foreign Agricultural Service: <http://www.fas.usda.gov/gats/default.aspx>.

### *a) Divulgación y promoción*

Los productores deben convencerse de los beneficios del uso de mejores variedades vegetales. Son variedades con mejores condiciones de adaptación, mayores tolerancias a plagas y enfermedades, mayor eficiencia en el uso de insumos, mayor homogeneidad, lo que facilita su manejo, y sobre todo, un mayor valor en el mercado.

Es importante la realización de eventos que permitan el diálogo entre productores y obtentores, así como diversas acciones de promoción y difusión que incluya agricultores, técnicos, extensionistas, gestores, y todos aquellos que tienen que ver con la cadena de valor.

También deben complementarse de manera integral los diversos programas de apoyo en los distintos niveles de gobierno, para sumar créditos, apoyos a infraestructura y todo elemento vinculado a la innovación y competitividad, con el uso legal de variedades vegetales.

En la medida que los agricultores confíen en las ventajas de utilizar nuevas y mejores variedades, estarán dispuestos a respetar el derecho de quienes han invertido tiempo y recursos para su generación, y a contribuir en el esfuerzo de investigación. Esto generará también confianza en los obtentores para continuar y fortalecer los programas de fitomejoramiento, y se facilitará el acceso y transferencia de tecnologías.

### *b) Capacidades*

Este compromiso de ejercicio eficaz es compartido. La Secretaría de Agricultura ha realizado esfuerzos importantes para consolidar el área de registro de variedades del SNICS, mediante un proyecto de reingeniería que ha fortalecido su capital humano, no sólo en número, sino con la formación especializada del personal con la cooperación de la UPOV y de otras oficinas de registro. No obstante, deben fortalecerse los recursos para la adecuada realización de las acciones de inspección y vigilancia.

La formación de recursos humanos es importante, destacando el Taller sobre evaluación de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad de Variedades Vegetales, que se realiza anualmente en el Co-

legio de Postgraduados desde hace más de una década, y que se ha constituido como una oportunidad para la región latinoamericana (han participado técnicos de 15 países).

Se han convocado en México reuniones internacionales, como la reunión anual de la Comunidad Internacional de Obtentores de variedades de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexual (CIOPORA), en Morelos (2007), y tres Seminarios Internacionales sobre Derechos de Obtentor y su aplicación (Cd. De México, 2010; Hidalgo 2011; Estado de México 2014).

También se han hospedado las reuniones de grupos de trabajo técnico de la UPOV en especies agrícolas (TWA, Texcoco, 2001); Automatización y Programas de Cómputo (TWC, Texcoco, 2002); Hortalizas (TWV, Guanajuato, 2006); Frutales y Ornamentales (TWF y TWO, Morelos, 2010). Con estas acciones se acerca a los mexicanos el conocimiento y experiencia de especialistas de diversos ámbitos para el fortalecimiento de capacidades nacionales.

Otra línea de acción relevante es la elaboración y publicación de Manuales Gráficos para la descripción de variedades, como un instrumento útil en la caracterización de diversas especies, tales como maíz, nochebuena, tomate de cáscara, amaranto o dalia.

### *c) Medidas legales*

Si a pesar de los esfuerzos de divulgación y convencimiento, se determina el uso no autorizado de variedades protegidas, se aplican los procedimientos administrativos referidos en la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Las medidas administrativas se aplican como violación a la legislación, por lo que el obtentor tiene el derecho de iniciar una demanda civil.

El objetivo es poner fin a cualquier infracción, compensar las pérdidas que puedan afectar al titular del derecho de obtentor, y establecer un medio eficaz de disuasión.

Si un obtentor solicita la aplicación de medidas provisionales, como el aseguramiento de los bienes objeto de la violación, la SAGARPA establece una fianza. Para levantar dichas medidas, el visitado puede presentar una contrafianza, en tanto se desahoga el procedimiento legal.

Las sanciones son de carácter administrativo, y fluctúan dependiendo de la gravedad de la infracción, los antecedentes, circunstancias y situación socioeconómica del infractor. El aprovechamiento de una variedad protegida sin autorización de su titular, alcanza una sanción de entre 2 y 10 mil días de salario mínimo. Existen otros supuestos de infracción, como modificar la denominación de la variedad; atribuir una característica que no posee, a una variedad; ostentarse como titular sin serlo; divulgar una variedad como nacional como extranjera (y viceversa), y oponerse a la visita de verificación. Los casos de reincidencia se multan hasta por el doble del límite máximo de la sanción que corresponda.

Para la revisión de resoluciones, el sancionado puede acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que cuenta con una Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual.

### ***XVII. Variedades genéticamente modificadas***

Cuando una variedad vegetal ha sido modificada genéticamente mediante técnicas de biotecnología moderna, puede ser protegida conforme un derecho de obtentor.

A este tipo de variedades se les ha incorporado como resultado de investigación, una combinación genética novedosa, un gen de una especie distinta, que no hubiera ocurrido de forma natural, por lo que es necesaria la intervención humana. Los desarrollos más comunes son para conferir resistencia a plagas o enfermedades y para su combinación con paquetes tecnológicos, como la tolerancia a herbicidas; sin embargo la tendencia actual es a buscar mejoras en la composición nutricional (con precursores de vitaminas o composición de aceites en oleaginosas) y resistencia a condiciones adversas, buscando mejores características agronómicas.

En este tipo de variedades coexisten dos esquemas de propiedad intelectual: el derecho de obtentor para la variedad vegetal, y la patente que puede obtenerse con respecto al gen, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.

La protección de la propiedad intelectual de una variedad genéticamente modificada, únicamente reconoce el derecho de quien la desarrolló, pero no autoriza su explotación. Para ello es necesario

cumplir con las disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que regula todas las actividades de utilización, incluso cuando se utilizan en forma confinada.

### *XVIII. Variedades de uso común*

Siendo México un país con una gran biodiversidad, es pionero en la protección de variedades criollas de especies nativas, denominadas variedades de uso común, con el fin de evitar su apropiación ilegítima o su registro con fines de exclusividad, tanto en México como en otros países. Para ello ha creado el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales bajo el marco de la Ley de Semillas, ofreciendo una alternativa de conservación y protección de estos recursos genéticos.

El derecho de obtentor ofrece protección para las variedades vegetales generadas resultado de la innovación.

Pero ¿qué sucede con aquellas que han sido conservadas y mejoradas por los agricultores de forma tradicional e histórica, vinculadas a un valor no sólo alimenticio, sino social y cultural?

El Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI), mecanismo establecido por la SAGARPA y coordinado por el SNICS, promueve y da soporte a proyectos de inventario, colecta, conservación, caracterización, selección, potenciación y aprovechamiento de especies de las que México es centro de origen y diversidad.

Los avances que ha tenido México en este sentido, se reflejan en el registro de más de 200 variedades de uso común, principalmente de nopal y xoconostle, cempasúchil, chayote, entre otras.

El registro en el Catálogo no implica derechos de exclusividad, sino de asentar denominaciones y características de las variedades de uso común en el estado del arte, con el fin de impedir que sean objeto de protección bajo un derecho de propiedad intelectual, en México o en cualquier otro país.

El registro de estas variedades es posible por la aportación de los productores del material biológico para su establecimiento, de diversa instancias académicas y de investigación para realizar los trabajos de caracterización, tanto morfológica como molecular. Se tienen colecciones de variedades de referencia, debidamente carac-

terizadas, para especies como nopal, tejocote, cempasúchil, Nochebuena, tigridia.

Y también se han financiado proyectos de fitomejoramiento para obtener nuevas variedades, teniendo ya algunas variedades mexicanas en proceso de registro bajo un derecho de obtentor, que sería el caso de dalia o cempasúchil.

### ***XIX. Perspectivas***

Luego de este recorrido del marco del derecho de obtentor, puede decirse que México ha realizado un esfuerzo importante por armonizar no sólo sus procedimientos técnicos y normativos, sino que se encuentra dentro de los estándares internacionales, con un decidido liderazgo regional e internacional.

No obstante, es necesario fortalecer diversas medidas, tanto legales como administrativas, así como para la ampliación de las capacidades y el aprovechamiento cabal del sistema de protección de variedades.

La actualización del marco jurídico resulta fundamental para que México pueda para mantenerse a la vanguardia de los países que ofrezcan certidumbre jurídica con miras a la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología.

Es así que entre los grandes retos en la protección al derecho de obtentor, se encuentran:

1. La reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, actualizando y armonizando definiciones y soporte técnico, administrativo y jurídico con otras legislaciones vinculadas (como la Ley de Semillas), y dotando a la autoridad de mejores herramientas en la aplicación y vigilancia del derecho de obtentor.
2. Promover un cambio cultural para que los agricultores se convencen de los beneficios que puede tener el uso de mejores variedades vegetales; de la innovación y la calidad como una estrategia efectiva de alcanzar mejores rendimientos, mayor valor, más ingreso.
3. Mejorar la comunicación hacia los productores, para que conozcan la información sobre las variedades protegidas y los canales autorizados para el acceso a las tecnologías y estableciendo con-

troles que favorezcan la certidumbre entre todos los eslabones de la cadena: obtentores, agricultores y autoridades.

4. Promover el licenciamiento y gestión de derechos en forma colectiva, para reducir los costos de acceso y gestión de la tecnología, favoreciendo el desarrollo regional.
5. Fomentar el registro de variedades en las instituciones mexicanas, que no han adoptado los esquemas de protección a la propiedad intelectual como una práctica habitual que les permita tener una fuente alternativa de recursos, tan necesarios para acelerar el desarrollo. Constituyen también un medio para facilitar la transferencia de tecnología, mediante alianzas con el sector privado.
6. Generar las condiciones para los programas de investigación y mejoramiento en especies con amplio potencial, cuya riqueza aún se encuentra latente.

En este sentido, hay un impulso importante a través del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI), con avances importantes en la potenciación, y en el redescubrimiento de aquellas especies nativas que hay que valorizar. Pero en los últimos años los recursos destinados a estos esfuerzos se han visto reducidos.

7. Mantener y mejorar los estándares de armonización y de procedimientos, y ampliando los servicios electrónicos para trámites, acceso de información y bases de datos, que ofrezcan mayor transparencia en la información.
8. Fortalecer las medidas de aplicación de la legislación, para favorecer un ambiente de confianza para la inversión, el acceso y transferencia de tecnologías, que permitan a los agricultores tener mayores opciones de progreso y desarrollo.

## ***XX. Bibliografía***

Decreto por el que se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978. (1995) Diario Oficial de la Federación 27 de Diciembre de 1995. México.

- Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (1994). Diario Oficial de la Federación 2 de agosto de 1994. México.
- Decreto Promulgatorio del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978 (1998). Diario Oficial de la Federación 20 de Mayo de 1998. México.
- FAO (2009). Global agriculture towards 2050. High Level Expert Forum: How to Feed the World in 2050. Agricultural Development Economics Division. Roma, Italia.
- Ley de la Propiedad Industrial (1991). Diario Oficial de la Federación 27 de junio de 1991; última reforma publicada: 9 de abril de 2012. México.
- Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (2007). Diario Oficial de la Federación 15 de junio de 2007. México.
- Ley Federal de Variedades Vegetales (1996). Diario Oficial de la Federación 25 de Octubre de 1996; última reforma publicada: 9 de abril de 2012. México.
- Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas (1961). Diario Oficial de la Federación 14 de abril de 1961. México.
- Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas (1991). Diario Oficial de la Federación 15 de julio de 1991. México.
- OCDE (2012), Getting It Right. Una agenda estratégica para las reformas en México, OECD Publishing. París, Francia.
- Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales (1998). Diario Oficial de la Federación 24 de Septiembre de 1998. México.
- SAGARPA (2014). NOM-001-SAG/FITO-2013, por la que se establecen los criterios, procedimientos y especificaciones para la elaboración de guías para la descripción varietal y reglas para determinar la calidad de las semillas para siembra. Diario Oficial de la Federación 30 de mayo de 2014. México.
- UPOV (1978). Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. De 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978. Ginebra, Suiza.
- UPOV (1991). Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991. Ginebra, Suiza.
- UPOV (2002). Introducción General al Examen de la Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad y a la elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales. TG/1/3. 19 de abril de 2002. Ginebra, Suiza.

USDA (2013). *USDA Foreign Agricultural Service's Global Agricultural Trade System*. <http://www.fas.usda.gov/gats/default.aspx>

# La frontera entre el origen artesanal y la aplicación industrial<sup>1</sup>

*Martín Michaus Romero<sup>2</sup>*  
*Claudio Ulloa Escobedo*

**Sumario:** Introducción. I. La Protección de los Diseños Industriales II. Aplicación Industrial III. Teorías sobre la Protección de los Diseños Industriales IV. Principios Generales en Materia de Derechos de Autor V. Arte Aplicado VI. Signos Distintivos VII. Protección Acumulada entre Diseño Industrial y Arte Aplicado VIII. Protección Acumulada entre Diseños Industriales y Marcas IX. Expresiones Culturales Tradicionales X. Diferenciación entre Artesanía, Manualidades e Híbridos XI. Artesanía y Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina, República del Perú XII. Propiedad Intelectual sobre Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, República de Panamá XIII. Fomento a la Microindustria y Actividad Artesanal en los Estados Unidos Mexicanos XIV. Consideraciones Finales

- 
1. Documento base la presentación realizada por los autores en las Clínicas sobre Propiedad Intelectual, llevadas a cabo en el mes de mayo del 2015, en la Universidad de Guadalajara, bajo la Coordinación de la Secretaría General, oficina del Abogado General en colaboración con la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI)
  2. Martín Michaus Romero, Ex-Presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), actual Secretario de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), Socio de la firma Basham, Ringe & Correa, S.C. Correo electrónico: mmichaus@basham.com.mx  
Claudio Ulloa – Miembro del Comité de Patentes de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), Socio de la firma Basham, Ringe & Correa, S.C. Correo electrónico: culloa@basham.com.mx

## ***Introducción***

El hablar de fronteras nos hace imaginar límites en el ámbito geopolítico en donde se establecen puntos de contacto, divergencias, restricciones, pero también el pasar de un lado a otro, traspasar las fronteras ya sea de manera tersa, o compleja, forzada o a veces se vuelven infranqueables. Con esta versatilidad se presenta en el estudio de la frontera sea real o artificial entre el Origen Artesanal y la Aplicación Industrial, trasladándola al ámbito de la Propiedad Intelectual, que en este sentido amplio se divide en Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Entre ambas ramas hay puntos de contacto, fronteras y límites entre las figuras que las conforman. Pero estas fronteras se hacen aún más extensas, cuando nos dirigimos hacia las Expresiones Culturales Tradiciones que forman parte de un contexto mucho más complejo. En efecto, junto con los Conocimientos Tradicionales y El Acceso a Recursos Genéticos, están inmersos en el universo del Patrimonio Cultural Inmaterial. Agotar todas estas instancias y los puntos de frontera excedería el objetivo y alcance de este estudio, razón por la cual el propósito del mismo, es tratar de establecer precisamente los puntos de contacto o de divergencia entre el Origen Artesanal y la Aplicación Industrial. Por lo que para ello en una primera parte realizaremos un análisis general de los componentes de la Propiedad Industrial, particularmente los Diseños Industriales, sus características. En un segundo apartado, el análisis de lo que se entiende por Aplicación Industrial y en una tercera parte las teorías sobre la Protección de los Diseños Industriales.

En un cuarto apartado, revisaremos de manera general, los principios que rigen el Derecho de Autor y en el quinto apartado nos referiremos al Arte Aplicado. En el sexto tema se harán comentarios sobre los Signos Distintivos, en el séptimo apartado, se revisará la Protección Acumulada entre Diseños Industriales y Arte Aplicado, en el octavo, la Protección Acumulada entre Diseños Industriales y Marcas. En el noveno punto aludiremos a las Expresiones Culturales Tradicionales, el décimo punto estudiaremos las diferencias entre Artesanías, Manualidades e Híbridos. En el apartado décimo primero comentaremos sobre, Propiedad Intelectual y Artesanía en la Comunidad Andina, en el Perú y en el décimo segundo, respecto

a la República de Panamá. En el punto décimo tercero, nos referiremos al fomento de la Microindustria y Actualidad Artesanal en México, para concluir con algunas consideraciones finales.

### ***I. La Protección de los Diseños Industriales.***

Uno de los componentes de lo que se conoce como la Propiedad Inmaterial o Derechos Intelectuales<sup>3</sup> lo constituyen los Diseños Industriales. Antes de referirnos a ellos, tal vez sea conveniente precisar que estos se encuentran en el campo de las Creaciones Industriales, es decir, aquellas figuras jurídicas con las cuales se protegen las invenciones. Las invenciones a su vez, sin entrar al debate de lo que se entiende por innovación e invención, tienen claras diferencias con los descubrimientos. Las invenciones se protegen a través de las patentes y modelos de utilidad, considerando su funcionalidad o aspectos técnicos frente a aquellas invenciones que se protegen por el aspecto estético o de ornamentación. Estamos entonces ante los Diseños Industriales que tanto en la legislación nacional, como en los Tratados Internacionales se dividen en; Dibujos Industriales y Modelos Industriales<sup>4</sup>. Los Dibujos Industriales, operan en

- 
3. **DERECHOS DE AUTOR-** Derechos Conexos o Vecinos, en el Derecho de Autor se reconocen los: 1) Derechos Morales, 2) Derechos Patrimoniales, 3) Propiedad Industrial, se divide en a) Creaciones Industriales; Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales (Dibujos Industriales, Secretos Industriales), Esquemas de Trazado, Variedades Vegetales; Signos Distintivos; Marcas, Nombres Comerciales, Avisos Comerciales, Denominaciones de Origen

Represión de la Competencia Desleal, este Esquema clásico se ha ido ampliando con algunos institutos que se vinculan directa o indirectamente con la Propiedad Intelectual, como: - Protección de datos personales, Conflictos de Marca vs. Nombres de Dominio, Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales, Patrimonio Cultural Inmaterial, Arbitraje y Mediación, Entorno Digital, etc.,

4. Los Dibujos Industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y los Modelos Industriales constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.. Los Diseños Industriales están regulados en la LPI, así como en el Tratado de Libre Comercio, México Estados Unidos y Canadá en ADPIC (Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual), México es miembro del Arreglo de Locarno, para la clasificación Internacional que se utiliza para fines de registro.

la superficie, mientras que los Modelos Industriales, por su tridimensionalidad operan en el espacio y para que estos sean protegibles ya sean Dibujos o Modelos Industriales, deben ser nuevos y susceptibles de Aplicación Industrial<sup>5</sup>. Se conciben nuevos los Diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños, mientras que en la Ley de Propiedad Industrial (LPI) se establece como Aplicación Industrial, la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.<sup>6</sup>

Cabe mencionar, que en relación con el concepto de novedad previsto en la LPI en lo que se refiere a los Diseños Industriales, difiere al concepto de Novedad, previsto en la misma Ley respecto de las invenciones que se amparan a través de las Patentes. En la Ley, se establece como Nuevo todo aquello que no se encuentre en el Estado de la Técnica. Por Estado de la Técnica, se refiere al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero, Esto es, conforme al concepto de novedad, tanto para las invenciones amparadas por materia de patentes como por los Diseños Industriales, se exige la existencia de la novedad universal. No deben haberse difundido o dado a conocer previamente a la presentación de la solicitud correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), o dentro del plazo previsto de un año si se hubiera divulgado antes de la presentación de la solicitud. Cabe mencionar que en el análisis de protección de las invenciones protegibles a través de las patentes, el requisito de novedad, se aplica con mayor rigor, respecto de las invenciones protegibles a través de los Diseños Industriales. En los Diseños Industriales, al concepto de novedad, se aproxima al de originalidad en materia de Derechos de Autor y existe mayor flexibilidad por parte de la autoridad.

---

5. Artículo 31 LPI.

6. Artículo 12 – IV.

## II. Aplicación Industrial

Como se mencionó de acuerdo con la LPI, los requisitos esenciales para la protección de los Diseños Industriales, son la Novedad y la Aplicación Industrial. A esta última, la LPI, la define como “La posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la industria”, motivo central de este estudio, ante la frontera con el Origen Artesanal, la que parecería que no son infranqueables. El requisito de Aplicación Industrial, como está prevista en la LPI, parece necesario revisarlo para darle mayor flexibilidad, al respecto en la Ley Chilena<sup>7</sup> se establece que se considera que una invención es susceptible de Aplicación Industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión Industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura y la pesca.

En la legislación de los Estados Unidos<sup>8</sup> se contempla la figura de *Design Patent*, para proteger invenciones que no comprenden aspectos funcionales, sino solo ornamentales.

Como requisitos para su protección, se exige la Novedad y Originalidad, por los fines ornamentales de la figura. En la legislación norteamericana, para que el diseño sea protegible debe de estar registrado, de lo contrario no se le reconoce protección, La vigencia del registro es de catorce años a partir de la fecha de otorgamiento. Este plazo se extenderá a quince años a partir de que en los Estados Unidos, entre en vigor el Sistema de la Haya.

Por otra parte, en la Comunidad Europea, los Diseños se protegen tres años dentro de la Comunidad aun y cuando no estén registrados y se exigen como requisitos protección el de Novedad y Carácter Individual, no el de Aplicación Industrial. Si el Diseño está

---

7. Artículo 36 – Ley Chilena de Propiedad Industrial.

8. Designs 2015, World Trademark Review Managing Director Trevor Little.

En esta obra se hace una revisión de la regulación de los Diseños Industriales en diversos países. Para este estudio, se consideraron los siguientes: a) Estados Unidos, pág. 119, Fiorello, Daniel; b) Comunidad Europea, pág. 7, Best, Michael y Pfighar Udó; c) Alemania, pág. 45 Hartwig Henning; d) Francia, pág. 39 Disdier, Mikus Karine; e) China pág. 27, Zhen Jianhui.

registrado tiene una vigencia de veinticinco años, renovable cada cinco años. En Alemania, se exige al igual que en la Comunidad Europea, la Novedad y el Carácter Individual. El Diseño debe estar registrado para conferirle protección, sin embargo, se reconocen los Diseños Comunitarios, de acuerdo con la Legislación Alemana, el plazo de protección de un Diseño Registrado es de veinticinco años, renovable cada cinco años. De igual manera en Francia se exige el requisito de Novedad y Carácter Individual y los Diseños no Registrados no son protegibles como Diseños Industriales, pero si bajo el amparo de la Ley del Derecho de Autor. La legislación Francesa reconoce los Diseños Industriales Comunitarios registrados y les confiere un plazo de veinticinco años renovables por cada cinco años. En contraste, Inglaterra exige como requisitos Novedad y Originalidad aunque de igual manera el Diseño Industrial no registrado, solo se reconocerá al momento de registrarse en un documento o en un artículo realizado acerca del Diseño. La Legislación Británica reconoce el Diseño Comunitario pero el plazo de protección es de quince años a partir del registro y diez años a partir de la primera venta.

En China, la Ley de 1985, si bien se protegen los Diseños Industriales, su protección se asimila a la figura de las patentes. Se exige que el Diseño esté integrado en un producto, forma o patrón o combinación de ambos, se establece que la combinación de colores o en la forma o patrón de un producto debe tener un aspecto estético y Aplicación Industrial. Entre los requisitos de protección, debe ser Novedoso y diferir de diseños anteriores o combinación de aspectos de diseños anteriores. Se establece expresamente como “No Protegibles”, las artesanías, productos agrícolas, productos animales o naturales, o que no pueden ser producidos masivamente o no cumplan con estos requisitos.

### *III. Teorías sobre la Protección de los Diseños Industriales*

La protección de los Diseños Industriales está tradicionalmente sustentada en diversas teorías, una de ellas es la del Principio de la Unidad del Arte. Que consiste en considerar que un modelo o dibujo no es sino Arte Aplicado, sin que el destino del mismo cambie por lo tanto, el origen artístico que creación originalmente

tiene. Conforme a este criterio, se admite o se considera que el Diseño Industrial, puede quedar regulado al mismo tiempo por la Legislación de la Propiedad Industrial, así como por la del Derecho de Autor. Se trata de un solo objeto, un solo creador y una doble protección, principio que se sigue en la Legislación Francesa. En algunos países, se reconocía este principio de la Unidad del Arte, para la protección de los Dibujos y Modelos, sometida solamente a la Ley sobre el Derecho de Autor, excluyéndolos de la posibilidad de protegerlos bajo el ámbito de la Propiedad Industrial.

Un segundo principio es el de la disociabilidad. Al respecto David Rangel Medina<sup>9</sup>, señala que:

La Aplicación Industrial de un modelo confiere a este, una autonomía que separa lo industrial de lo puramente artístico, y entonces es el destino del objeto el que permite aplicar la ley del Derecho de Autor o la Legislación de la Propiedad Industrial.

Se trata de un doble objeto y de una Legislación para cada uno de ellos. Un tercer principio podría calificarse como Ecléctico o Intermedio en la que se consideraba que podría separarse la concepción artística de lo industrial y un concepto un tanto cuanto pragmático para determinarlo era el número de producciones que realicen de la obra.

Es importante señalar que con el régimen La Protección de los Diseños Industriales en la Comunidad Europea, estas teorías y legislaciones de algunos de los países han evolucionado o modificado, especialmente al reconocer dentro de la Unión Europea, la protección del Diseño Industrial, sin registro.

En consecuencia para entender esta visión de lo que se entiende como el Arte Aplicado, analizaremos los principios generales del Derecho de Autor.

---

9. Rangel Medina, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM Pág. 45.

#### ***IV. Principios Generales en materia de Derechos de Autor***

Los principios clásicos del Derecho de Autor, ha sido en favor del sujeto, entendido éste como “El Autor”, que posteriormente, se extendió la protección de los artistas, intérpretes y ejecutantes a lo que le denominó Derechos Conexos o Vecinos. Se reconoce en favor del Autor, el derecho sobre su obra una vez que esta conste en un soporte material, desde el punto de vista artístico o estético. Una de las limitaciones del Derecho de Autor es que éste no reconoce el aprovechamiento industrial contenido en las ideas. Conforme a estos principios generales, al autor se le reconocen Derechos Morales<sup>10</sup> y Derechos Patrimoniales<sup>11</sup> de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de nuestro país, los titulares de Derechos Patrimoniales, tiene la facultad de oponerse a la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra o en copias. Así también a la comunicación pública, consistente en la transmisión pública en cualquier modalidad ya sea por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite y a la distribución de la obra.

Se reconocen como titulares de los Derechos Patrimoniales, al autor, coautor, productor (de la obra), productor de fonogramas, productor de video-gramas y a los organismos de radiodifusión. En la Ley se reconocen y clasifican las obras, siendo de interés para el presente estudio la que contiene la fracción Décimo Tercera del Artículo Décimo Tercero<sup>12</sup>, consistente precisamente en las obras de Arte Aplicado que contienen el Diseño Gráfico o Textil, y a las cuales nos referiremos posteriormente. En la misma Ley se regulan

---

10. *Derechos Morales* – Derecho a: lo inédito, la integridad, paternidad, al repudio, al arrepentimiento, a la honra, reputación como autor, unido al autor, inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable

11. *Derechos Patrimoniales* – Derecho de: Reproducción, representación, adaptación, comunicación pública, transmisión pública o radiodifusión de distribución.

12. *Artículo 13 Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)* – Los Derechos de autor se reconocen respecto de las obras de las siguientes rama: (i) Literaria, (ii) Musical, con o sin letra, (iii) Dramática, (iv) Danza, (v) Pictórica o de dibujo, (vi) Escultórica y de carácter plástico, (vii) Caricatura, (viii) Arquitectónica, (ix) Cinematográfico y demás obras audiovisuales, (x) Programas de radio y televisión, (xi) Programas de cómputo, (xii) Fotografía, (xiii) Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y (xiv) De compilación.

“Las Reservas de Derechos de Autor”<sup>13</sup> para lo que se refiere a las publicaciones periódicas, difusiones periódicas y personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos. Adicionalmente con las reformas a la Ley General del Derecho de Autor publicadas en el Diario oficial del 27 de enero del 2012, se incluyó un capítulo denominado “Culturas Populares”. Dentro de estas, comprenden las obras literarias, artísticas de arte popular o artesanal, manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, usos costumbres y tradiciones de la composición pluricultural, aún y cuando se trate de un autor desconocido.

Respecto de las obras presentes en el Artículo Trece de la Ley mencionada, los requisitos para su protección, son el de Originalidad, que el autor sea una persona o personas físicas, que la obra conste en un soporte material y sea objeto de reproducción o divulgación.

No es requisito para conferirle protección el que se registre y se establece como vigencia la vida del autor más cien años después de su muerte. Como ya se indicó, como limitante al Derecho de Autor, está el aprovechamiento industrial o comercial contenido en la obra.

Estos son los principios generales clásicos que han regulado los Derechos de Autor, en favor del autor y a su obra, pero como conferir protección bajo estos principios a lo que se conoce como Arte Aplicado y éste obviamente ampliado a lo que se ha referido como las Expresiones Culturales Tradicionales, que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial. En consecuencia analizaremos por una parte lo que es el Arte Aplicado y por la otra, las Expresiones Culturales Tradicionales, su clasificación, alcance y la complejidad en su protección desde la perspectiva del Derecho de Autor o si debe buscarse nuevas reglas o, algunos tratadistas las mencionan como dicen, una aplicación *sui generis* del Derecho de Autor, particularmente por las características no solo de las Expresiones Culturales, sino de los creadores de las mismas y su cosmovisión.

---

13. Artículo 173.

## V. Arte Aplicado

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, por “Arte” se entiende la manifestación de la actividad humana dentro de la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginada con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Ahora bien, por Arte Aplicado, señala Ricardo Antequera<sup>14</sup> puede entenderse cualquier creación artística con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil, ya sea de artesanía o producida a escala industrial. Dentro de esta definición, pueden quedar comprendidas actividades tales como, la joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, vestidos, decoración y textiles. El Arte Aplicado, está reconocido en diversas legislaciones y en múltiples Tratados Internacionales<sup>15</sup>. Existen similitudes entre lo que se entiende por Arte Aplicado y los Diseños Industriales, en lo que se refiere a las formas de expresión puesto que se tratan de objetos visibles y tienen un propósito utilitario. Hay una convergencia en estas dos concepciones que parecería que, por una parte una está referida solamente al ámbito artístico mientras que el otro, el Diseño Industrial, está referido precisamente a ese ámbito de la Aplicación Industrial, sin embargo partiendo del objeto del objeto, se pueden tener dos visiones, la Estética y la Industrial. El Arte Aplicado, según desde la perspectiva que la analicemos, encontraremos en el ámbito del Derecho de Autor que es protegible como “La Obra” partiendo de la originalidad, mientras que en el ámbito de los Diseños Industriales, el requisito fundamental es el de la Novedad con aproximación a la Originalidad tomando en cuenta el aspecto de forma u ornamentación, pero con una Aplicación Industrial si ampliamos la visión del objeto, podemos extenderlo a los signos distintivos, particularmente las marcas tridimensionales, cuyo requisito de protección es

- 
14. Antequera Parilli, Ricardo “The Art Applied to Industry”, Conferencia dictada por el Dr. Antequera, en las Jornadas de Trabajo y Consejo de administración de la Asociación Interamericana de Propiedad Industrial (ASIFI), en Santo Domingo, República Dominicana, Nov. 2004.
  15. *Arte Aplicado* – Tratados de Libre Comercio: Convenio de Berna, Convención Universal, ADPIC (Art. 12), TLCAN (Art. 17-05), Mex-Bolivia (Art. 16-10) Mex-Chile (15-09=, Mex-Costa Rica (Art. 14-20) G3 (Art. 18-03) Venezuela ya no participa, Mex-Israel, Mex-Asoc. Europea (Art. 69), Mex-Japón, Mex-Uruguay (Art. 15-14), Mex-Brasil, CPL

el de la distintividad. Con ello, encontramos entonces que un mismo objeto de origen artesanal puede ser percibido jurídicamente desde tres ángulos diferentes, en los que la Autoridad Administrativa o los Jueces deberán de ser cuidadosos en los Derechos que se protegen y el alcance de los mismos.

## ***VI. Signos Distintivos***

En el catálogo general de los signos distintivos, se encuentran las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales y las denominaciones de origen. En lo que a marcas concierne, entre las diferentes clasificaciones que se han desarrollado, están las marcas de productos y marcas de servicios, así como las marcas nominativas las innominadas, las tridimensionales y mixtas. De acuerdo con la LPI son requisitos esenciales para que sean objeto de protección, que sean signos visibles, suficientemente distintivos y susceptibles de identificar los productos o servicios.

Entre los diversos tipos de marca tienen relevancia para este estudio por una parte, las marcas colectivas, y que constituyen herramientas fundamentales, como indicación de la procedencia de las artesanías, así como el crédito a los artesanos o grupo de artesanos que generen precisamente sus obras. Esta figura que se sujeta a las reglas de registrabilidad como cualquier otro tipo de marca, tiene como característica, para que se solicite es necesario presentar una lista de los nombres de las personas que forman parte precisamente de esa colectividad o comunidad, y si bien cada uno de ellos puede utilizar la marca, también lo, es que no pueden disponer individualmente de ella sino que requieren del consentimiento particular de todos los integrantes de la comunidad correspondiente.

Este tipo de marcas se sujeta al igual que todos los tipos de marcas previstos en la LPI de su protección a través del registro lo que confiere el derecho del uso exclusivo. Sin embargo partiendo de nuestro sistema, que es atributivo, el uso previo es fuente de derechos. Pero lo que confiere la exclusividad en el registro es su vigencia al igual que el resto de las marcas se sujeta a diez años renovables a partir de la fecha de presentación y persiste la exigencia de no interrumpir el uso por más de tres años consecutivos para

evitar una posible acción de caducidad por falta de uso. Así mismo, se sujetan a las mismas reglas de los procedimientos de caducidad, nulidad e infracción previstos en la ley.

En cuanto al régimen de las marcas tridimensionales, al igual que las colectivas y el resto de las marcas previstas en la ley, no son registrables si están comprendidas dentro de los signos ilícitos, impropios o engañosos. En particular de acuerdo con la ley las marcas tridimensionales son las formas y las figuras tridimensionales y pueden consistir en envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en forma tridimensional. En consecuencia no son registrables como marcas y particularmente tridimensionales aquellas figuras o formas en tercera dimensión animadas o cambiantes, que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común, las que carezcan de originalidad, así como en la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial. De igual manera no lo son las formas y figuras tridimensionales descriptivas, así como aquellas que sean susceptibles a engañar al público o a inducir a error. Tampoco lo son las figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes que el IMPI estime o haya declarado notoriamente o famosas en México para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

## ***VII. Protección Acumulada entre Diseño Industrial y Arte Aplicado***

Al tratar las teorías sobre la protección de los Diseños Industriales, Unidad del Arte, La disociabilidad y la posición ecléctica, se indicó que se partía del mismo objeto, visto desde dos ángulos, el Industrial y el Artístico, será que el destino del objeto cambie, es decir, el objeto del objeto se mantiene igual, pero puede ser protegible bajo la figura de la Protección Acumulada, esto es, derechos en favor del creador, respecto del objeto, en el ámbito de la Propiedad Industrial, así como del Derecho de Autor. Esta doble protección se ha ampliado con la regulación de las marcas tridimensionales que si bien, se sustentan en el principio de especialidad y el de distintividad, como se mencionó, pueden consistir entre otros, en envoltorios, empaques, envases, la forma o presentación de los

productos, los cuales, pueden o no tener un origen artesanal o aplicación industrial, lo que no interfiere con el hecho que ese objeto cuente con la distintividad requerida, para ser protegible como en un Signo Distintivo.

Los alcances de la Protección Acumulada, como identificar las similitudes y diferencias entre los Diseños Industriales y el Arte Aplicado, así como las Marcas Tridimensionales. Al respecto el Dr. Ricardo Antequera Parilli refiere que el Arte Aplicado<sup>16</sup> en las obras protegidas, opera por su simple creación, no así el Diseño Industrial, que requiere del registro. Por su parte, en lo que se refiere al Arte Aplicado, no importa el destino del trabajo, mientras que el Protocolo Industrial, debe tener una apariencia especial, situación peculiar. Se refiere a que mientras el Arte Aplicado requiere de la originalidad orientada a las reglas del Derecho de Autor, el Diseño Industrial se rige por el principio de novedad aplicable en la Propiedad Industrial. En el Arte Aplicado, la innovación no es requerida, mientras que en el Diseño Industrial sí lo es la originalidad.

Por otra parte, en los derechos del Arte Aplicado, los Derechos Morales no están limitados a la autoría de la obra, mientras que sí lo están en lo que se refiere al Diseño Industrial. Por su parte, lo que se refiere a Derechos Exclusivos, en el Arte Aplicado el efecto es autorizar o prohibir cualquier uso de la obra de cualquier forma o procedimiento conocido o por conocerse, mientras que el alcance de los derechos exclusivos del Diseño Industrial, es excluir a terceros de la producción, importación, oferta o puesto en circulación de los productos. En cuanto a la vigencia de la protección del Arte Aplicado en tanto esté enmarcado dentro del ámbito de Derechos de Autor, será en nuestro país la vida del autor más cien años después de su muerte, mientras que los Diseños Industriales en México son quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estos no son renovables.

---

16. Antequera Parilli, Ricardo "The Art Applied to Industry", Conferencia dictada por el Dr. Antequera, en las Jornadas de Trabajo y Consejo de administración de la Asociación Interamericana de Propiedad Industrial (ASIP1), en Santo Domingo, República Dominicana, Nov. 2004.

### ***VIII. Protección Acumulada entre Diseños Industriales y Marcas***

De manera similar que en el apartado anterior, con la óptica de esta protección ampliada o acumulada que le da un mayor alcance de protección al objeto, existen criterios de distinción y similitudes entre el diseño industrial y los signos distintivos, peculiarmente con las marcas tridimensionales. Entre ellos encontramos que en lo que se refiere a diseños industriales, la protección es universal para un objeto específico, independientemente del modo de uso o destino del mismo, situación diferente de las marcas puesto que su protección está circunscrita al principio de especialidad, es decir para el producto para el cual se registró.

En lo que el ámbito temporal de protección se refiere, mientras que los diseños industriales están protegidos en nuestra legislación, por un periodo de quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y éste periodo no es renovable, en materia de marcas, la protección como se sabe, son de diez años contados a partir de la fecha de presentación y dicho periodo es renovable por mismo número de años, bajo la condición de que no se interrumpa el uso por más de tres años consecutivos.

Respecto de los requisitos de protección de los diseños industriales se requiere para la novedad, que se aproxima al concepto de originalidad y el de aplicación industria. En materia de marcas los requisitos fundamentales son que el signo sea visible, suficientemente distintiva, y susceptible de identificar los productos o servicios para los que se pretende proteger. Por su parte, en cuanto a los diseños industriales, se requiere que su explotación para preservar su riqueza y la divulgación previa del mismo si no se hace dentro de los plazos previstos puede traer por consecuencia la pérdida de la novedad. Circunstancias muy distintas en materia de marcas puesto que el uso anterior es una fuente de derechos y no se requiere ni es requisito fundamental para presentar la solicitud.

Una similitud existente es que tanto el registro del diseño industrial como el de la marca confiere derechos exclusivos el primero para su explotación el segundo para su uso, y lo que se pretende con derecho exclusivo del diseño industrial es excluir a terceros de producir, importar, ofrecer, poner en circulación los productos, mientras que con la marca es impedir que terceros utilicen sin au-

torización correspondiente una marca igual o similar en grado de confusión.

Mientras que para los diseños industriales la protección está ligada al producto, es inherente al mismo, en materia de marca es para los mismos o similares productos, con lo que en este aspecto, le da una protección un tanto cuanto más amplia en lo que a los diseños industriales se refiere.

En consecuencia el ámbito de protección, de acuerdo con la figura Protección Acumulada conferida a el arte aplicado orientado a las obras artesanales, se le confiere con apoyo en los principios del Derecho de Autor, sobre una obra que consta en un soporte material, por un lado está al autor de una obra fijada contra su fijación, divulgación, representación pública, reproducción, publicación o comunicación si autorización. Mientras que el ámbito de protección de los diseños industriales, es proteger el producto en sí, otorga un derecho exclusivo para fabricar, vender, usar y explotar una forma igual o similar. La protección que la marca confiere es el proteger al titular, contra el riesgo de confusión en cuanto a la procedencia del producto. Confiere un derecho exclusivo al uso, en el comercio de una forma igual o similar para productos o servicios iguales o similares.

### ***IX. Expresiones Culturales Tradicionales (ECT)***

El Arte Aplicado, precedido del análisis general de los principios del Derecho de Autor, así como de los Diseños Industriales, nos conducen las Expresiones Culturales Tradicionales, y comprendidas en lo que se conoce como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Los Conocimientos Tradicionales, Acceso a Recursos Genéticos y las Expresiones Culturales Tradicionales han sido motivo de análisis y debates en el foro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sin que se haya alcanzado un consenso sobre un Tratado Internacional por virtud del cual se les pueda conferir protección alguna, dentro del marco de la Propiedad Intelectual. En la UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) se han logrado celebrar por los países miembros Tratados Internacionales, en reconocimiento y

Protección al estos componentes puedan formar parte de un tema mucho más amplio que es el Patrimonio Cultural Inmaterial<sup>17</sup>. En una clasificación del Patrimonio , los Conocimientos Tradicionales y Acceso a Recursos Genéticos, pueden estar correspondidos en el Patrimonio Natural, mientras que los Conocimientos tradicionales, en el Patrimonio Cultural Tangible Mueble, que comprende, entre otras, manuscritos, documentos, artefactos históricos, colecciones científicas y naturales, grabaciones, películas, fotografías, obras de arte y artesanía, pero que difícilmente las podemos sustraer y aislar de todo el contexto de lo que viene a conformar el Patrimonio Tangible. Por motivos de este estudio, no nos detendremos al análisis de todos estos componentes, pero sí nos enfocaremos al tema de las artesanías.

De acuerdo con una definición propuesta por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual las ECT, son producciones consistentes de elementos característicos del Patrimonio Tradicional Artístico, desarrollados y mantenidos por una comunidad o por individuos reflejando expectativas artísticas tradicionales. En particular hay expresiones que pueden considerarse culturales tales como, verbales, que son historias, poemas, acertijos, palabras, también musicales como canciones y música. Por acciones, danza, teatro, rituales, tangibles, dibujos, pinturas, escultura, joyería.

Las ECT reflejan la historia como identidad y valores de una comunidad. Son hechos por autores desconocidos o por comunidades y que usualmente son creados sin un fin comercial y que están en constante evolución. Ante estas Expresiones, el papel de la Propiedad Intelectual, debe consistir en permitir a las comunidades y a sus miembros comercializar sus creaciones y excluir a competidores sin derecho. Así también, debe ayudar a certificar el origen de las artesanías y otros trabajos que operan más allá de la comunidad original.

---

17. UNESCO – Patrimonio Natural  
Patrimonio Cultural-Tangible-Mueble-  
Patrimonio Cultural-Tangible-Inmueble  
Patrimonio Cultural-Intangible.

Estas ECT, están comprendidas y protegidas en la LFDA<sup>18</sup>, que las conceptualiza como obras protegibles, independientemente de que no se pueda determinar su autoría individual o que el plazo de protección otorgado a sus autores se haya agotado. LFDA las considera obras literarias o artísticas de Arte Popular o Artesanal, cuyo autor no es identificable. A las expresiones verbales, expresiones musicales, expresiones corporales, expresiones tangibles, y dentro de estas expresiones tangibles se comprenden las obras de arte popular o artesanal tradicional, pictóricas o de dibujo, tallas en madera, escultura, alfarería, terracota, mosaico, ebanistería, forja, joyería, cestería, vidrio, lapidaria, metalistería, talabartería, vestidos típicos, hilados, textiles, labores de punto, tapices y similares, incluyendo instrumentos musicales populares o tradicionales, así como la arquitectura propia de cada etnia o comunidad.

Así también está incluida cualquier expresión originaria, sea obra literaria o artística, de arte popular o artesanal, atribuible a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

Las ECT fueron tomadas de una Ley Modelo de la UNESCO de 1985 e incorporadas en la LFDA. En esta Ley, se encuadran bajo el esquema de "Obras", para efecto de ser protegible. El alcance de la protección es, evitar toda deformación, que cause demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen. En consecuencia, es libre su utilización, siempre que no se contravengan las disposiciones de la Ley. Sin embargo, se prevé que en lo que se refiere a la fijación, representación, publicación, comunicación o uso en cualquier forma, debe mencionarse la comunidad o etnia o región de la República Mexicana de la que es propia.

En consecuencia, de acuerdo con la Ley, estas ECT son de libre uso, siempre y cuando no se afecte la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen y se mencione la misma. Sin embargo, tal y como está contemplada su regulación en la Ley, no se prevé qué beneficios puedan tener las comunidades generadoras precisamente de estas ECT, al reproducirse sin la debida autorización, y simplemente mencionando la comunidad o etnia, y sin que

---

18. LFDA Artículo 5°.

ello obviamente represente un beneficio a la comunidad correspondiente.

### ***X. Diferenciación entre Artesanía, Manualidades e Híbridos***

Pero definir o distinguir una artesanía, manualidad o híbrido, se desarrolló una matriz denominada DAM elaborada por antropólogos expertos e impulsores de la Artesanía, bajo la coordinación de FONART.<sup>19</sup>

En este documento la artesanía es un objeto o producto de identidad nacional, hecha con procesos manuales, auxiliados por implementos rudimentarios, algunos con función mecánica. La materia prima generalmente se obtiene de la región en que habita el artesano, el cual domina técnicas tradicionales de patrimonio comunitario e imprime valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. Entre las características de esta matriz es que el producto se crea como duradero o efímero, su función original está determinada en

19.

<p><i>SEDESOL</i> Mtra. María del Rosario Robles Berlanda <i>Secretaria de Desarrollo Social</i></p>	<p><i>FONART</i> M. en A.P. Liliana Romero Medina <i>Directora General del FONART</i> Lic. Víctor García de Ochoa <i>Dirección de Operación</i> Mtro. Valentín G. Cruz García <i>Dirección Comercial</i> Lic. Andrés Gilberto Araujo Lozano <i>Director de Administración y Finanzas</i></p>
<p><i>EDITORIAL</i> Lic. Ma. del Carmen Martínez Cruz Lic. Ana Laura Espinosa Figueroa <i>Redacción</i> Mtra. Marta Turok Wallace <i>Coordinadora del Grupo Impulsor Artesanía y Manualidad</i> Frida Trejo Mercado Lic. Ma. del Carmen Martínez Cruz Lic. Ana Laura Espinosa Figueroa <i>Fotografía</i> Claudia Lira Álvarez <i>Diseño Editorial</i> Lic. Nury Rosas <i>Corrección de estilo</i></p>	<p><i>GRUPO IMPULSOR DE ARTESANÍA Y MANUALIDAD</i> Antrop. Marta Tunok, Antrop. Luz Elena Arroyo Arq. Nelly Hernández Antrop. Arturo Gómez Arq. René Carrillo</p>

un nivel social y cultural e influye su destino ya sea para uso doméstico, uso ceremonial, ornato, vestuario o complemento de trabajo.

Otra de las características es la apropiación y dominio de materias primas nativas y tiene como consecuencia fundamental la identidad comunitaria o regional muy propia. Son diversas las ramas de la artesanía<sup>20</sup>, y los materiales principalmente utilizados o una combinación de los mismos y la técnica comprende cesta, mimbre, fibras vegetales, piel, metal, alfarería, textiles y madera.

En cuanto a la Manualidad, esta matriz la refiere como un producto que es resultado del proceso de transformación manual o semi-industrializado, a partir de materia prima procesada o prefabricada. La técnica utilizada no tiene tradición cultural comunitaria o una labor temporal marcada por modas, practicada a nivel individual familiar. La Manualidad adquiere desde el punto de vista de la creatividad valores estéticos en la transformación técnica o en la ornamentación y a diferencia de la Artesanía, adolece de valores simbólicos e ideológicos de la sociedad que los crea. Son diversas las ramas de la manualidad<sup>21</sup> y entre los criterios para diferenciar la Artesanía de la Manualidad, la primera sigue la tradición, mientras que la Manualidad, conforme a la matriz DAM, no sigue la tradición, se rige por tiempos presentes y tiende a la estandarización de su producción con los fenómenos de globalización.

Bajo estos parámetros señalan sus autores, se diferencia desde una perspectiva antropológica entre la Artesanía y la Manualidad, que se distinguen a su vez de lo que se entiende por el Híbrido. Por éste, se entiende un producto que conserva rasgos de identidad resultado de diferentes técnicas materiales y decoraciones. El Híbrido consiste en reinterpretaciones simbólicas y en procesos artesanales que combinen aspectos de dinamismo cultural y globalización. Este grupo no se consolida como un producto cultural y dentro de sus características principales está la mezcla de elementos de distinta

---

20. *Ramas Artesanía* – Alfarería y Cerámica, Textiles, Madera, Cerería, Metalistería, Talabartería y Peletería, Maque y Laca, Lapidaria y Cantería, Arte Huichol, Hueso y Carne, Orfebrería, Joyería, Fibras Vegetales, Cartonería Y papelería, Concha y Caracol, Vidrio y Plumaria.

21. *Ramas Manualidad* Cerámica, Textiles, Madera, Vidrio, Bisutería, Foamy, Unicel, Papel, Cerería, Pastas, Repujados, Hoja de Maíz (totomoxtle), Cuentas y Chaquira, Confitería, Deshidratados.

naturaleza de Artesanía y Manualidad. No pertenecen ni una ni a otra, estos forman una nueva categoría y constituyen un proceso evolutivo que puede configurarse como una tradición artesanal.

Entre las características del producto a considerar para poderlos clasificar como Artesanía, Manualidad o Híbrido esta la forma de elaboración, el origen de la materia prima, su obtención, la forma de elaboración de la pieza, las herramientas utilizadas con qué se tiñó o pintó el producto, el tiempo de elaboración, el diseño del producto, la representatividad del mismo, uso del producto, división del trabajo y cómo aprendieron a hacer el producto. Estos elementos forman parte de la matriz DAM, que permitirán al experto diferenciar fundamentalmente si un producto puede clasificarse como artesanía o manualidad. También debe tomarse en cuenta la transmisión del conocimiento, ya sea por herencia familiar o legado cultural, que puede ser por influencia de la familia, la comunidad o etnia, o por la capacitación por instituciones o personas externas diseñadores, comercializadores o desarrolladores de productos. Cursos impartidos por escuelas de Artesanía que tienen como fin adaptar productos a las necesidades del mercado o rescatar técnicas en riesgo de extinción

### ***XI. Artesanía y Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina, República del Perú***<sup>22</sup>

En la Comunidad Andina, particularmente en el Perú, se establece que desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual, la artesanía posee tres elementos: (1) Reputación, derivada de su estilo, origen localidad, (2) Apariencia externa, su forma y diseño, (3) Saber hacer; la pericia y los conocimientos utilizados para crear y fabricar los productos de artesanía. La protección de la artesanía en el marco de la Comunidad Andina esta conferida en el ámbito del Derecho de Autor reconocido como obra de Arte Aplicado, sin embargo la

---

22. Melony García Ray, "La Protección de la Artesanía a través de los Elementos de la Propiedad Intelectual. Conferencia presentada en las Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIP) Diciembre 2014, México.

problemática que surge es, si es protegible como un derecho individual previsto en la legislación interna, los plazos de protección son los necesarios, qué pasa con las obras del dominio público, son aplicables las reglas del dominio público a este tipo de obras y por otra parte, frente a la Propiedad Industrial en el ámbito de la Comunidad Andina los cuestionamientos establecen si se tratan de derechos individuales o colectivos y si son aplicables a estas figuras, las Marcas Colectivas, las Marcas de Certificación, las Denominaciones de Origen y los Diseños Industriales como medios de protección. En el Perú a la artesanía peruana se le reconoce un valor económico, un valor cultural, un valor social, ecológico y estético y para ello la Ley de Artesanía Peruana<sup>23</sup> establece que el estado promueve la protección de la creatividad del artesano a través de las diferentes formas de protección de la Propiedad Intelectual. La misma Ley prevé que el régimen jurídico que reconoce al artesano como constructor de identidad y Tradiciones Culturales y por ello, regula el desarrollo sostenible, la protección y promoción de la actividad cultural en todas sus modalidades. Promueve la conservación de las técnicas y procedimientos de elaboración, teniendo en cuenta la tradición, valor cultural y utilidad. El Gobierno del Perú sigue estrategias, tanto para la articulación, protección y promoción, de lo que denominan las MYPES y la Propiedad Intelectual. En este sentido el INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, libera programas integrales de acercamiento a sectores priorizados a nivel nacional: como el agroexportador, gastronómico, artesanal, reemplazo de cultivos, alternativas, turismo, e industrias culturales inclusivas, etc.,

Para lograr todo ello, se promulgo la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, la cual define <sup>24</sup>como Artesano a la persona que se dedica a la elaboración de objetos que reúnen las características establecidas en el Artículo Quinto y que desarrollo una o más de las actividades señaladas en el clasificador nacional de líneas artesanales. Por consecuencia, Artesanía<sup>25</sup>se define a la actividad económica destinada a la elaboración y producción

---

23. Artículo 5º. de la Ley 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal

24. Artículo 4

25. Artículo 5

de bienes, siempre y cuando el valor agregado principal, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales e incluso medios mecánicos sea compuesto por la mano de obra directa y ésta continúe siendo el componente más importante del producto acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus características distintivas, siendo estas utilitarias, estéticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, significativas en aspectos religiosos y sociales y de valores simbólicos. En la misma Ley, clasifica a la Artesanía<sup>26</sup> en Artesanía Artística, Tradicional o Étnica, Moderna o Producto Hecho a Mano, y de *Suvenir* o de Recuerdo. Las entidades involucradas en la actividad Artesanal son empresas de la actividad Artesanal, el Estado tiene un rol y como entes rectores se encuentran el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Gobiernos Regionales y las Municipales<sup>27</sup>.

Dentro de la Legislación se establecen medidas para la certificación y protección de la Propiedad Intelectual en Actividad Artesanal y se prevé el otorgamiento de una certificación de artesanal y de Registro Nacional del Artesano con lo cual le da un valor, precisamente, a la labor del mismo y reconoce la protección de la Propiedad Intelectual del artesano y de la tradición artesanal mediante la protección de los Derechos Intelectuales del Artesano, confiriéndole un certificado de Autor Artesanal, reconociendo los Derechos Intelectuales y en su caso reconociéndole la Denominación de Origen<sup>28</sup>.

## ***XII. Propiedad Intelectual sobre Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas República de Panamá***

En este país existe un régimen especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas para la Pro-

---

26. Artículo 6

27. Artículo 8, 9 y 10, 34, 35, 36 y 37

28. Artículo 36

tección y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales y se dictan otras disposiciones.<sup>29</sup>

Esta Ley tiene como finalidad proteger los Derechos Colectivos de Propiedad Intelectual y los Conocimientos Tradicionales de los pueblos indígenas sobre sus creaciones, tales como invenciones, modelos, dibujos y diseños, innovaciones contenidas en las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, petroglifos y otros detalles, además, los elementos culturales de su historia, música, arte y expresiones artísticas tradicionales, susceptibles de un uso comercial, a través de un sistema especial de registro, promoción y comercialización de sus derechos a fin de resaltar los valores socioculturales de las culturas indígenas y hacerles justicia social.

Se reconocen las Costumbres, Tradiciones y Creencias<sup>30</sup> y los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas sobre sus instrumentos de trabajo y Arte, Tradicionales, así como la técnica para su concepción.

Se crea el departamento de Derechos Colectivos y Expresiones Folclóricas, que otorgará el registro de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas<sup>31</sup>

---

29. Ley No. 20 del 26 de junio de 2000 (Panamá) Publicado en al Gaceta Oficial No. 24083 del 27 de junio del 2000.

30. *Artículo 2* – Las costumbres, tradiciones, creencias, espiritualidad, religiosidad, cosmovisión, expresiones folclóricas, manifestaciones artísticas, conocimientos tradicionales y cualquier otra forma de expresión tradicional de los pueblos indígenas, forman parte de su patrimonio cultural; por tanto no pueden ser objeto de ninguna forma de exclusividad por terceros no autorizados a través del sistema de propiedad intelectual, tales como derecho de autor, modelos industriales, marcas indicaciones geográficas y otros, salvo que la solicitud sea formulada por los pueblos indígenas. Sin embargo, se respetarán y no se afectarán los derechos reconocidos anteriormente con base en la legislación sobre la materia. Ley Panamá.

31. *Artículo 7*- Se crea dentro de la DIGERPI el Departamento de Derechos Colectivos y Expresiones Folclóricas, a través del cual se concederá, entre otros, el registro de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Este registro será solicitado por los congresos generales o autoridades tradicionales indígenas para proteger sus vestidos, artes, música y cualquier otro derecho tradicional susceptible de protección.

Los registros de los derechos colectivos de los pueblos indígenas no caducarán ni tendrán término de duración; su tramitación ante la DIGERPI no requerirá los servicios de un abogado y se exceptúa de cualquier pago. Los recursos contra dicho registro deberán notificarse personalmente a los representantes de los congresos generales o autoridades tradicionales indígenas.

Las disposiciones sobre las marcas colectivas<sup>32</sup>. En la Ley se regulan Derechos de uso y comercialización<sup>33</sup> exceptuando de estos derechos los conjuntos de bailes de proyecciones folclóricas que ejecuten representaciones artísticas en el ámbito nacional e internacional<sup>34</sup>

### ***XIII. Fomento a la Microindustria y Actividad Artesanal en los Estados Unidos Mexicanos***

En nuestro país como parte de las políticas públicas se ha buscado impulsar la actividad de la microindustria y así como la actividad artesanal. Para ello se promulgo<sup>35</sup> la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Tiene por objeto; fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado, de asistencia técnica, así como a través de facilitar la construcción y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales y municipales para este último objeto y define lo que es Artesano y Artesanía<sup>36</sup>.

---

32. *Artículo 8.* Serán aplicables al presente régimen, las disposiciones sobre marcas colectivas y de garantía contenidas en la Ley 35 de 1996, en los casos que no vulneren los derechos reconocidos en la presente Ley

33. *Artículo 15.* Los derechos de uso y comercialización del arte, artesanías y otras manifestaciones culturales basadas en la tradicionalidad de los pueblos indígenas, deben registrarse por el reglamento de uso de cada pueblo indígena, aprobado y registrado en la DIGERPI o en la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, según el caso.

34. *Artículo 16.* Se exceptúan del artículo anterior, los conjuntos de bailes de proyecciones folclóricas que ejecuten representaciones artísticas en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, las personas naturales o jurídicas que organicen representaciones artísticas para resaltar de forma integral o en parte una cultura indígena, deberán incluir a miembros de dichos pueblos para su ejecución. De no ser posible la contratación de éstos, será necesaria la autorización del respectivo congreso general o autoridad tradicional indígena, a fin de preservar su autenticidad. El Instituto Nacional de Cultura velará por el cumplimiento de esta obligación.

35. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1988.

36. *I. Artesanía*, a la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o sustancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen

En la ley, se define a las empresas micro industriales, y se formará una comisión, que entre sus funciones esta, el fomentar la producción de artesanías conforme a una serie de recomendaciones que se precisan en la misma.

Esta ley es un impulso importante para las actividades artesanales sin embargo, no se hace referencia al ámbito creativo o a la protección de la obra artesanal ni hace referencia a la legislación autoral, en función de las culturas populares. Si bien, esta ley tiene un buen fin, el fomentar la actividad de la microindustria y particularmente la artesanal, también lo es que sigue intocado por un lado la parte creativa y la protección de las obras artesanales desde el punto de vista ya sea funcional o artística.

#### ***XIV. Consideraciones Finales***

La frontera entre origen artesanal y aplicación industrial parte del creador del objeto ya sea de la pieza artesanal o del objeto motivo del dibujo o modelo, particularmente este último, así como del objeto mismo. De la pulsión del creador del objeto, el cual puede resultar autosuficiente, para ser sometido al juicio del observador, puede separarse el goce de percibirlo o aprovechar el fin utilitario que el objeto pueda tener o asignársele. Es así, que entonces la frontera entre el origen artesanal y la aplicación industrial podría desvanecerse, según percibamos el objeto del objeto y si el creador lo realiza con el deseo de provocar un goce estético o alcanzar un fin utilitario, o ambas.

Es conveniente transitar del concepto de aplicación industrial previsto en la LPI de nuestro país, al del carácter individual y el concepto de novedad, aproximarlo al de originalidad y así comprender los alcances de la protección acumulada. Así el objeto sea protegible ya sea como diseño industrial, obra artística, arte aplicado,

---

factores predominantes que les imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente y, *II. Artesanos-*, aquellas personas cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanía.

obra artesanal dentro de lo que son las culturas populares o como una marca tridimensional o con una visión holística las autoridades administrativas y judiciales entender los alcances de los derechos conferidos por cada una de nuestras figuras.

Las expresiones culturales tradicionales, particularmente las artesanías presentan características peculiares, que no es claro se pueden enmarcar dentro de las reglas clásicas de la propiedad industrial, los derechos de autor y los signos distintivos. Entre otras razones, por encuadrar en un derecho colectivo e incluir una cosmovisión del creador inmerso en su comunidad totalmente diferente al individualismo, pero ello no debe impedir al creador o su comunidad el impedir, apoyados por la legislación, sus usos y costumbres o la autoridad el que terceros reproduzcan las obras, no le reconozcan créditos y obtengan beneficios económicos sin que ellos, el creador o su comunidad se vean retribuidos por su capacidad creativa y esfuerzo de difusión de sus obras.

La legislación actual del Derecho de Autor que considera las expresiones culturales tradicionales de libre uso, exigiendo solo mencionar la etnia o la región de la república de donde provienen, no se traduce en beneficios concretos en favor de los creadores (artesanos) o de sus comunidades. Por ello experiencias como Perú y Panamá u otras más no incluidas en este estudio como el de la India y Brasil deben evaluarse para que veamos al artesano en los mismos niveles que los artistas y se valore su obra en el aspecto técnico, artístico y, de conferirle protección como cualquier obra del ingenio.

# Secretos desclasificables: la antinomia de las leyes locales de transparencia y la ley de propiedad industrial en México

*Larisa Cruz Ornelas<sup>1</sup>*

SUMARIO: I. El propósito de los secretos industriales

**D**esde hace trece años, cuando se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en adelante LFTAIPG), el Estado mexicano mantiene un régimen de información reservada para el secreto industrial. Esa categorización no solo contradice la naturaleza de la institución del secreto, sino lo dispuesto en la legislación específica de Propiedad Industrial: el 11 de junio de 2002, el Diario Oficial de la Federación (DOF) consagró un sistema de secretos industriales desclasificables, a pesar de que el Derecho de la Propiedad Industrial, tanto en México como en las democracias consolidadas, lo considera información confidencial.

Si bien el DOF publicó el 4 de mayo de 2015 una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIPG), a la que deberán adecuarse la LFTAIPG y las leyes locales de transparencia, lo cierto es que la exigencia de armonización tiene un plazo de

---

1. Universidad de Guadalajara. También es *Directora de Propiedad Industrial e Intelectual* en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Correo electrónico: larisa.cruz@jalisco.gob.mx

hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor de la Ley General (es decir, el día siguiente de su publicación en el DOF), tal como lo ordena el artículo Quinto Transitorio de esa nueva legislación, lo que de hecho implica que hasta el 5 de mayo de 2016 las legislaturas locales pueden seguir vulnerando la estabilidad y finalidades del secreto industrial, toda vez que, hasta que haya transcurrido ese plazo, el Instituto nacional en materia de acceso a la información será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de conformidad con la LGTAIPG.

En caso de que los órganos garantes se encuentren atentos a esta antinomia, los afectados podrían invocar el artículo Segundo Transitorio de la LGTAIPG, que señala que queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en esa nueva Ley. Sin embargo, la posibilidad de daño económico, político y social, causado por una resolución fundada en una ley no armonizada (como es el caso de Jalisco), se magnifica, ya que las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, situación que se confirma en el artículo 157 de la LGTAIPG, por lo que, con las leyes no armonizadas o con la nueva LGTAIPG, la orden de desclasificar un secreto industrial no puede ser impugnada por las entidades públicas titulares o poseedoras de esa información.

Así, la aún no armonizada LFTAIPG señala en la fracción II de su artículo 14 que se considerará como información reservada el secreto industrial, a pesar de que el numeral 82 de Ley de la Propiedad Industrial (LPI) señala que se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral *con carácter confidencial*.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios también dispone en la fracción VIII del párrafo 1 de su artículo 17 que es información reservada la considerada como secreto industrial. Si se considera que esa misma legislación local establece, en su numeral 19.1, que la reserva de información pública nunca podrá exceder de seis años, a excepción de los casos en que se ponga en riesgo la seguridad, los secretos industriales en posesión del Estado se encuentran en una situación de alto riesgo.

¿Qué es un secreto industrial? Tal y como lo señala el ya referido artículo 82 de la LPI, secreto industrial “a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma”. El dispositivo también precisa que “la información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios” y establece que “no se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial”.

Sin embargo, el referido numeral 82 de la LPI aclara que “no se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad”. En este aspecto se encuentra el punto de quiebra de la deficiente legislación de transparencia en México y que, a pesar de su reforma, aún le quedan doce meses de poner en riesgo la innovación y la competitividad del país.

La legislación general con la que deberán armonizarse todas las leyes de México, establece en su artículo 116 una serie de elementos para caracterizar a la información confidencial:

- La LGTAIPG considera información confidencial a “la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable”.
- Señala que “la información confidencial *no estará sujeta a temporalidad alguna* y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello”.

- Considera como información confidencial a los secretos bancario, fiduciario, comercial, fiscal, bursátil, postal y, por supuesto, al industrial, “cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos”. Este aspecto, que resaltamos en cursivas, merecerá un comentario más adelante.
- La LGTAIPG también señala que se estimará como información confidencial a “aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales”.

Si bien existe un gran avance en establecer en la LGTAIPG que el secreto industrial es información confidencial, lo que entraña que su clasificación de no acceso público no está sujeta a temporalidad alguna, la nueva norma general se equivoca al restringir el secreto industrial a aquel cuya titularidad corresponda a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, ya que esto, de hecho, hace vulnerable a toda la Investigación y Desarrollo financiada con presupuesto federal o local, como es la resultante de los programas de apoyo a la Ciencia y Tecnología en el ámbito federal y local. Esta interpretación se confirma del criterio que en este tema definió el Instituto federal de transparencia, respecto a la LFTAIPG:

Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserva y de confidencialidad. El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un

interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada”<sup>2</sup>. Sacar márgenes

Y, si bien el órgano garante precisa que los secretos industriales entregados por los particulares a una entidad pública deberán clasificarse como información confidencial, esto no resuelve el problema jurídico de que la totalidad de la inversión pública en Ciencia y Tecnología, cuyos resultados impliquen innovación tecnológica o invención científica, no puede protegerse eficazmente con secreto industrial ya que, por necesidad, estará sujeta a una mera reserva temporal, que en el nuevo marco regulatorio, no podrá ser mayor a cinco años, como se desprende de una interpretación sistemática del artículo 101 de la LGTAIPG, en relación con los numerales 113 y 116 de esa misma ley general.”

Resulta necesario recordar que el nuevo marco regulatorio solo considera secreto industrial, cuando su titularidad corresponde a sujetos obligados, *si no involucra el ejercicio de recursos públicos*. La redacción de la LGTAIPG es peculiar, ya que, típicamente, solo un sujeto obligado con régimen financiero mixto (recibe recursos privados y públicos) podría ser titular de un secreto industrial (estimado como información confidencial). Esa definición excluye a las administraciones centralizadas y, debe señalarse que, aunque no lo señale el artículo 116 de la LGTAIPG, también quedarían excluidos del régimen de secreto industrial aquellos que involucraran el ejercicio de *atribuciones* públicas (aún en el caso improbable de un ente público con potestades para crear Ciencia y Tecnología, pero fondeadas con recursos públicos).

En suma, pareciera que el artículo 116 de la LGTAIPG solo tutela el derecho al secreto industrial para aquellos sujetos que no sean propiamente gobierno, es decir “cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal”, como reza la última parte del artículo 23 de la LGTAIPG. No obstante, carece de sentido que una innovación, no desarrollada con recursos públicos, ni en el ejercicio de potestades públicas, por

---

2. Criterios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), hoy INAI. Voz “Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserva y de confidencialidad”. Consultable en la dirección electrónica <http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/Criterio%2013-13%20SECRETRO%20INDUSTRIAL%20O%20COMERCIAL%20DE%20PARTICULARES.PDF> Falta la fecha de consulta

un sujeto que no es gobierno, pudiera ser considerada información público: resulta claro que, aún sin legislación de transparencia, lo lógico sería que un producto netamente privado no estuviera al acceso público.

Por tanto, entre el sistema de *secreto industrial como información reservada* (creado hace 13 años) y el nuevo modelo de *secreto industrial como información confidencial* (siempre que no haya atribuciones ni recursos públicos involucrados) no hay diferencias reales: los desarrollos hechos por entidades públicas, en ejercicio de sus recursos y potestades, son susceptibles de ponerse en acceso público contra el interés del mismo sujeto obligado, para todos los efectos, siguen estando en el régimen de *secretos como reservas*.

Habrán opiniones que no estimen negativo, incluso considerará benéfico, que los secretos desarrollados con recursos públicos se pongan al acceso colectivo pero esas consideraciones son erróneas, porque hacen ineficaz cualquier política sustentable de Ciencia y Tecnología (y, de hecho, implican la dilapidación de la inversión para Investigación y Desarrollo que la OCDE recomienda para México). Existen dos preguntas necesarias, vinculadas entre sí, cuyas respuestas permiten evidenciar la gravedad del sistema de *secretos como reservas*: A) ¿cuál es la finalidad de los secretos industriales?; y B) ¿por qué es inadecuado que un secreto industrial solo se mantenga por cinco años?

### *El propósito de los secretos industriales*

El secreto industrial sirve para proteger aquellas innovaciones cuyo valor estratégico y régimen jurídico no es pertinente protegerla con una patente u otra figura de Propiedad Industrial. Existen dos razones para que esa innovación se encuadre en esta situación:

- a) *Que carezca de los elementos que la hacen susceptible de patentamiento*: típicamente, que sean 1) invenciones; 2) nuevas; 3) resultado de una actividad inventiva; 4) susceptibles de aplicación industrial; y 5) que no estén en el catálogo de excepciones que señala el artículo 16 de la LPI (los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo hu-

mano y las partes vivas que lo componen, y las variedades vegetales).

- b) Que la inversión dedicada a desarrollar la innovación no se recupere dentro de la vigencia de 20 años improrrogables que establece para las patentes el artículo 23 de la LPI. Es decir, *que patentar la innovación sea económicamente ineficiente.*

Del primer caso, innovaciones no patentables, la misma LPI da varios ejemplos en su numeral 19, al señalar a lo que no se considera invenciones: 1) los *principios teóricos* o científicos; los *descubrimientos* que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; 3) los *esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios* y los métodos matemáticos; 4) los programas de computación; 5) las formas de presentación de información; 6) las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias; 7) los *métodos de tratamiento quirúrgico*, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y 8) la *yuxtaposición de invenciones conocidas* o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Algunas de estas “no invenciones” están protegidas por otras figuras de Propiedad Intelectual (tal es el caso de los programas de computación y las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias), pero otras (como los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar negocios o los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico) tienen en el secreto industrial a su principal forma jurídica de protección.

Resulta paradójico que anteriores legislaciones de transparencia, como la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco de 2005, hayan garantizado el no acceso a la información “cuya revelación perjudique o lesione los intereses generales o particulares, por cuanto quién acceda a ella de manera previa, pudiera

obtener un beneficio indebido e ilegítimo”<sup>3</sup> o que legislaciones con mejor calificación global<sup>4</sup> que la mexicana, como es el caso de la Ley de acceso a la Información Pública de El Salvador<sup>5</sup>, establezcan como de no acceso libre a la información “que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”<sup>6</sup>. Si bien en ambos casos el no acceso es por motivos de reserva (y no de confidencialidad), la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco de 2005 la reserva era de hasta una década<sup>7</sup> y en El Salvador es hasta 12 años<sup>8</sup>, con la salvedad de que en El Salvador todo secreto industrial es información confidencial, ya que el artículo 24 de su legislación de transparencia no establece las excepciones extralógicas que contiene el numeral 116 de la LGTAIPG.

El segundo caso, en el que no resulta rentable dejar en el dominio público un desarrollo dentro de los periodos de vigencia de las patentes (20 años) resulta de mayor importancia, ya que la investigación de materias complejas y costosas deja de ser atractiva por una norma diseñada sin el conocimiento del área.

Uno de los factores que desalienta los desarrollos en áreas de frontera (como es el caso de la industria farmacéutica o la industria pesada) es que la comercialización y aprovechamiento de invenciones patentadas requeriría precios muy altos de venta cuando la inversión dedicada a Investigación y Desarrollo es muy considerable. En estos casos, resulta preferible usar el secreto industrial y lidiar con los riesgos de la ingeniería inversa.

Sin embargo, la existencia de legislaciones de transparencia como la mexicana, por su deficiente técnica regulatoria, inhiben la

- 
3. Ver fracción II del artículo 23 de la referida Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco de 2005.
  4. El Global Right Information Rating, que es el ranking mundial de las mejores leyes de transparencia, es elaborado por la organización Access Info Europe y el Centro de la Ley y la Democracia (de Canadá). El ranking puede consultarse en la dirección electrónica <http://www.rti-rating.org/>
  5. En el Global Right Information Rating, la Ley de El Salvador está en quinto lugar mundial, la legislación mexicana se encuentra en octavo sitio. La norma con mejor ranking es la de Serbia.
  6. Ver la fracción h) del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador.
  7. Ver artículo 25 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco de 2005.
  8. Ver artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador.

colaboración e impulso del sector público en la Investigación y Desarrollo de Ciencia y Tecnología de punta: en el estado actual normativo, el apoyo financiero público se convierte en un factor contaminante para la rentabilidad de las inversiones en negocios de base tecnológica sustentados en secretos industriales, porque cualquier persona podría solicitar la desclasificación de esa información, a pesar de que ese acceso, por parte de un tercero, implique (desde los puntos de vista ético y económico) una ventaja y beneficio indebido e ilegítimo y un notable perjuicio para el desarrollador de ciencia o tecnología, así como a la colectividad, ya que al cancelar la ventaja competitiva de una innovación, mediante la revelación de un secreto industrial, no solo se perjudican los intereses particulares del titular del secreto, sino que se lesiona el interés general, porque recursos públicos dedicados a mejorar la ventaja tecnológica del país terminan en el dominio público (para beneficio de empresas e industrias no mexicanas).

En la *“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y se expide la ley federal de transparencia y acceso a la información pública”*<sup>9</sup>, presentada por Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, se repite el mismo error que en la actual Ley Federal de Transparencia y en la Ley General de Transparencia. Esto puede apreciarse al consultar la fracción II del artículo 133 de la iniciativa:

“Artículo 133. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
- II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil, postal, u otro considerado como tal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y

---

9. Vid. Gaceta de la Comisión Permanente del Senado de la República. miércoles 5 de agosto de 2015. GACETA: LXII/3SPR-21/56844. Consultable en la dirección electrónica <http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=56844>

III. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de otorgar con dicho carácter la información, de conformidad con las disposiciones aplicables”<sup>10</sup>.

En conclusión, tanto las vigentes leyes de transparencia de Jalisco y de la Federación (aún no armonizadas con la ley general), así como la nueva LGTAIPG, son factores perniciosos para el desarrollo de ciencia y tecnología nacional con apoyo gubernamental, por lo que se requiere que las fallas regulatorias del artículo 116 de la LGTAIPG, señaladas en los párrafos precedentes, sean corregidas, para que coincidan con la LPI y las normas aceptadas mundialmente para la protección del secreto industrial, que no debe quedar al arbitrio de aquellos que pueden perjudicar la sociedad tecnológica del conocimiento por un uso abusivo de un mal regulado derecho a la información.

---

10. Ídem. Página 91.

# Tecnologías de la información y la propiedad intelectual

*Manuel López Robles<sup>1</sup>*

**Sumario:** I. Introducción II. Diseños Industriales II. Ejemplos Prácticos III. Modelos de Utilidad IV. Esquemas de trazado de circuito integrado V. Inventiones Implementadas por Computadora (IIC), a. *Caso 1: Método y sistema para programar una llamada telefónica usando un sistema de mensajes cortos*, b. *Caso 2: Sistema para la digitalización y navegación sincronizada de señales de video, asociado a la gráfica de variables de audiencia*, c. *caso 3: Administración y segmentación de cajas de seguridad desmaterializadas*

## ***I. Introducción***

**S**i miramos detenidamente a nuestro alrededor, nuestro entorno está formado por innumerables objetos, herramientas y aparatos diversos que hacen nuestras vidas más cómodas, y nos ayudan en la mayoría de nuestras labores diarias.

Independientemente del campo o área en la cual nos desenvolvamos, los objetos que nos rodean son el resultado de siglos de investigación, ensayos de prueba y error y ajustes cotidianos a las más diversas y extremas ocupaciones del quehacer humano.

A través de la historia de la humanidad, se ha tenido la necesidad de crear, desarrollar y perfeccionar toda una serie de metodologías que ayuden a implementar, comercializar y proteger las invenciones que se van desarrollando. En nuestra era digital, en la cual es prácticamente imposible prescindir de aparatos y dispositi-

---

1. UNAM. mlopez@uhthoff.com.mx

vos eléctricos y electrónicos, existen varias disciplinas y esquemas legales que permiten la protección de dichas invenciones.

En el presente capítulo, se abrirá una ventana para explorar y conocer, las principales figuras jurídicas que posibilitan proteger e incentivar la creación de tecnologías de la información, a través de la Propiedad Intelectual en México. De manera general, nuestro recorrido incluirá los elementos y características básicas de Diseños Industriales, Modelos de Utilidad, Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados y Patentes, así como su relación con la Tecnología de la Información actual.

## ***II. Diseños Industriales***

Comenzaremos nuestro recorrido de figuras jurídicas, conociendo las características básicas de los Diseños Industriales en México, y los elementos geométricos de los productos que pueden protegerse bajo un Diseño Industrial.

Primeramente, diremos que la palabra *Diseño* hace referencia a la preconcepción sistematizada de la forma, la geometría y las demás características del producto, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, fisiológicos, etc.

La palabra *Industrial* se refiere al sistema de producción de bienes que, reemplazando al artesanal, nace con la Revolución Industrial, proceso histórico que se gesta en Inglaterra a finales del siglo XVIII, marcando el comienzo de la producción en serie.

Ahora bien, en México y siguiendo los lineamientos de la legislación que regula dicha figura jurídica, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), se establece que los Diseños Industriales se dividen en Dibujos Industriales y Modelos Industriales, y para ello, nos basaremos en las siguientes definiciones:

- I. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.
- II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un

producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Como se observa de las anteriores definiciones, los dibujos industriales protegen los elementos ornamentales y distintivos en dos dimensiones de un producto, mientras que los modelos industriales, protegen los elementos geométricos en tres dimensiones; todo ello, sin atender a las características técnicas, ni funcionales de los mismos.

Las condiciones que un diseño industrial debe satisfacer de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, son las siguientes:

- a) El diseño (sea dibujo o modelo) debe ser nuevo, es decir, de creación independiente y que difiera en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños a nivel mundial.
- b) El diseño (sea dibujo o modelo) debe ser utilizado o producido para explotación industrial.

Adentrándonos un poco en el marco legal de los Diseños Industriales, la legislación establece que la vigencia de un diseño industrial es de 15 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, siempre y cuando el titular cumpla con el pago de las tasas anuales de derechos durante el término de su vigencia.

La única obligación del titular de un diseño industrial es mantener la vigencia del mismo mediante el pago de una tasa anual de mantenimiento durante su vigencia.

Por otro lado, será derecho del titular de un diseño el de perseguir a los infractores del mismo, es decir, a aquellos que imiten o invadan la invención protegida por el diseño industrial sin la autorización del titular.

Es también derecho del titular de un diseño industrial explotar en exclusiva la invención protegida por el mismo, ya sea por si mismo o por otros con su consentimiento.

Además, el diseño industrial otorga protección a la invención especificada en las reivindicaciones del diseño industrial única y exclusivamente dentro del territorio del país.

El alcance de un diseño industrial esta definido por las figuras contenidas en las reproducciones gráficas o fotográficas que se acompañen al documento descriptivo.

### III. Ejemplos Prácticos

Hoy en día, la utilidad y practicidad legal de los diseños industriales, reside en la posibilidad de proteger elementos geométricos y ornamentales de tecnologías de la información actuales, tales como dispositivos móviles.

A continuación se muestran ejemplos de Modelos Industriales y Dibujos Industriales otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).



SECRETARÍA DE ECONOMÍA





Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

**TÍTULO DE REGISTRO  
DE DISEÑO INDUSTRIAL NO. 41728**

<b>Titular(es):</b> APPLE INC.		
<b>Domicilio:</b> 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, E.U.A.		
<b>Denominación:</b> MODELO INDUSTRIAL DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO.		
<b>Clasificación:</b> 14-02		
<b>Inventor(es):</b> JODY AKANA; BARTLEY K. ANDRE; JEREMY BATAILLOU; DANIEL J. COSTER; DANIELE DE IULIIS; M. EVANS HANKEY; JULIAN HOENIG; RICHARD P. HOWARTH; JONATHAN P. IVE; DUNCAN ROBERT KERR; SHIN NISHIBORI; MATTHEW DEAN ROHRBACH; PETER RUSSELL-CLARKE; CHRISTOPHER J. STRINGER; EUGENE ANTHONY WHANG; RICO ZORKENDORFER		
<b>SOLICITUD</b>		
<b>Número:</b> MX/12012/003800	<b>Fecha de presentación:</b> 29 de noviembre de 2012	<b>Hora:</b> 16:43
<b>PRIORIDAD</b>		
<b>País:</b> US	<b>Fecha:</b> 7 de septiembre de 2012	<b>Número:</b> 29/431,553
<b>Vigencia:</b> Quince años		
<b>Fecha de Vencimiento:</b> 29 de noviembre de 2027		
<p><small>El registro de referencia se otorga con fundamento en los artículos 1º, 2º fracción V, 4º fracción III, y 59 de la Ley de la Propiedad Industrial. De conformidad con el artículo 38 de la Ley de la Propiedad Industrial, el presente registro tiene una vigencia de quince años improrrogables, otorgada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y renueva hasta el pago de la tarifa para mantener vigente los derechos. Queda sujeta el presente título a favor con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4º fracciones II y 7º bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial. Clave Oficial de la Federación (C.O.F.): 2208/1981, reformado en 02/08/1984, 20/01/1986, 28/12/1987, 17/01/1989, 28/01/2004, 18/06/2005, 25/01/2006, 05/05/2009, 08/01/2010, 18/06/2010, 28/05/2010, 27/01/2012 y 09/04/2012, artículos 1º, 2º fracción V inciso II, sub inciso II, 4º y 5º fracciones I y II del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1986, reformado en 11/02/2002, 15/07/2004, 28/07/2004 y 7/09/2007), artículos 1º, 2º, 4º, 5º fracción V inciso II, sub inciso II, 18 fracciones I y II y 20 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1989, reformado en 10/12/2002, 28/07/2004, 04/09/2004 y 13/09/2007), 1º, 2º y 3º inciso II) y en cumplimiento del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinadores, Directores, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Distritales, Coordinadores Departamentales y otros subordinados del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: (D.O.F. 18/12/1999, reformado el 04/02/2005, 28/07/2004, 04/08/2004 y 13/08/2007).</small></p>		

Fecha de expedición: 18 de junio de 2014

**SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES, ÁREAS MECÁNICA, ELÉCTRICA Y DE REGISTROS DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD**

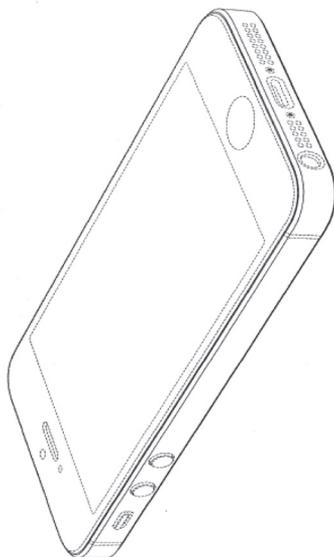
  
PEDRO DAVID FRAGOSO LÓPEZ





MX/014/0000

Fig. 1. Portada de Título de Modelo Industrial otorgado por el IMPI.



**Fig. 2.** Vista en perspectiva de Modelo Industrial otorgado.

La evolución de la tecnología de la información, se ha desarrollado en los últimos años en la dirección de dispositivos electrónicos, en los cuales, el avance de la funcionalidad de los mismos se basa, por lo general, en las características técnicas de las aplicaciones que se ejecutan dentro del sistema operativo de cada dispositivo. En este sentido, resulta necesario proteger los elementos visuales y geométricos de las citadas aplicaciones, lo cual puede lograrse mediante la obtención del dibujo industrial que represente dicha aplicación. A continuación se muestra un ejemplo de un dibujo industrial otorgado.



**TÍTULO DE REGISTRO  
DE DISEÑO INDUSTRIAL NO. 41922**

**Titular(es):** MICROSOFT CORPORATION  
**Domicilio:** One Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052, E.U.A.  
**Denominación:** DIBUJO INDUSTRIAL DE PANTALLA DE DESPLIEGO CON INTERFASE GRÁFICA DE USUARIO  
**Clasificación:** 14-04  
**Inventor(es):** JOSEPH PITT

<b>Número:</b> MX/12013/001820	<b>Fecha de presentación:</b> 28 de junio de 2013	<b>Hora:</b> 16:51
<b>País:</b> US	<b>Fecha:</b> 14 de marzo de 2013	<b>Número:</b> 20/448,070

**Vigencia:** Quince años  
**Fecha de Vencimiento:** 28 de junio de 2028

El registro de referencia se otorga con fundamento en los artículos 1º, 2º fracción V, 8ª fracción III, y 59 de la Ley de la Propiedad Industrial. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, el presente registro tiene una vigencia de quince años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa para mantener vigente los derechos. Quien suscribe el presente título lo hace con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8ª fracciones III y 7ª bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial. Cuentas Oficiales de la Federación (C.O.F.) 7703/1991 reformada al 02/08/1994, 26/03/1996, 28/12/1997, 11/03/1999, 28/03/2004, 16/05/2005, 25/03/2006, 06/05/2008, 06/01/2018 (REAGENCI), 26/06/2010, 27/04/2012 y 08/08/2012, artículos 1º, 3ª fracción V inciso a), 4ª y 5ª fracciones, y II del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.M.P.I.) de 14/12/1999, reformado al 01/07/2002, 15/07/2004, 18/03/2004 y 10/02/2007, artículos 1º, 3ª, 4ª, 5ª fracción V inciso a), 8ª fracciones I y II y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.M.P.I.) de 27/12/1999, reformado al 10/10/2002, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007; 1º, 3ª y 4ª fracción de Acuerdo que reforma artículos en las Direcciones Generales Adjuntas, Coordinación, Direcciones Divisionales, Unidades de las Oficinas Regionales, Subdirecciones Divisionales, Coordinaciones Departamentales y Oficinas Ejecutivas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (I.M.P.I.) de 15/12/1999, reformado al 04/02/2000, 26/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007.

**Fecha de expedición:** 10 de julio de 2014

**LA DIRECTORA DIVISIONAL DE PATENTES**

*Yahanny Canal Reyes*

**NAHANNY CANAL REYES**

Revista No. 352, Págo. 1  
Del Fondo de Cultura Económica  
Impreso en México  
Tel. (052) 57 74 07 07 exts. 1338, 1339, 1340



MX021405223

Fig. 3. Portada de Título de Dibujo Industrial otorgado por el IMPI.

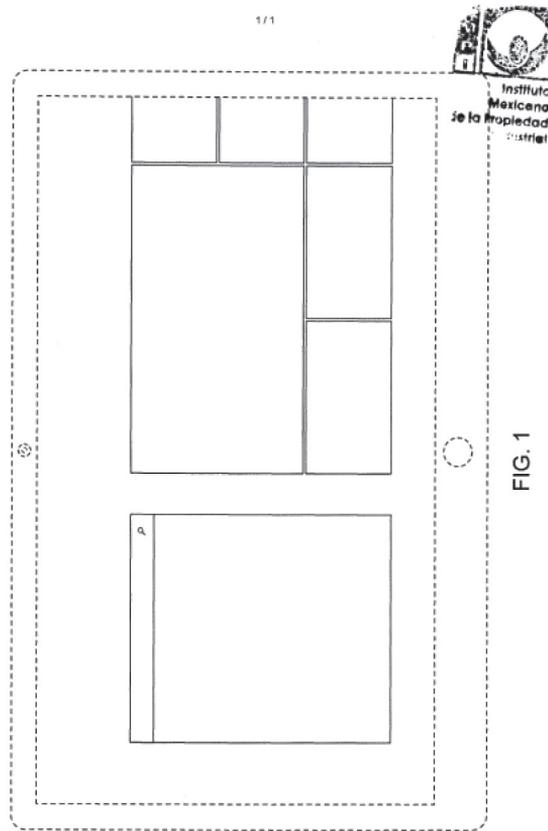


Fig. 4. Vista del Dibujo Industrial otorgado.

#### ***IV. Modelos de Utilidad***

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en México, se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

En algunos países como España, Alemania y Francia al modelo de utilidad también se le conoce como pequeña patente o mini patente.

De acuerdo a la legislación vigente, un modelo de utilidad debe satisfacer el requisito de novedad, en el entendido que el aparato o herramienta a proteger, debe poseer características técnicas y funciones, ya sean mecánicas o eléctricas nunca antes documentadas, divulgadas o publicadas, que permitan transformar la materia o la energía de forma novedosa en beneficio del usuario.

De manera general, una solicitud de modelo de utilidad deberá de contar con un capítulo descriptivo, reivindicaciones, resumen y figuras. Las reivindicaciones representan la columna vertebral de una solicitud de modelo de utilidad, y son los elementos redactados en términos legales que recogen y representan las principales características técnicas y novedosas que se desean proteger, en donde las reivindicaciones determinan el alcance de la protección.

En seguida se muestran a manera de ejemplo ciertos elementos otorgados en un título de modelo de utilidad.

SE  
SERVICIO DE EJECUCIÓN

Instituto  
Mexicano  
de la Propiedad  
Industrial

**TÍTULO DE REGISTRO  
DE MODELO DE UTILIDAD NO. 2998**

<b>Titular(es):</b> 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY		
<b>Domicilio:</b> 3M Center, Saint Paul, Minnesota, 55144-1000, E.U.A.		
<b>Denominación:</b> CAJA PARA CABLE DE TELECOMUNICACIONES.		
<b>Clasificación:</b> Int.Cl.8: G02B6/44		
<b>Inventor(es):</b> ROBERTO CHAPA RODRIGUEZ, ROBERTO BARBA BUTTERFIELD, ESTEBAN CARLOS CASTRO DOMINGUEZ		
<b>SOLICITUD</b>		
<b>Número:</b> MXU/2012/000407	<b>Fecha de presentación:</b> 11 de septiembre de 2012	<b>Horas:</b> 14:42
<b>PRIORIDAD</b>		
<b>País:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Número:</b>
<b>Vigencia:</b> Diez años		
<b>Fecha de Vencimiento:</b> 11 de septiembre de 2022		
El registro de referencia se otorga con fundamento en los artículos 1°, 2° fracción V, 4° fracción II, y 59 de la Ley de la Propiedad Industrial. De conformidad con el artículo 29 de la Ley de la Propiedad Industrial, el presente registro tiene una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa para mantener vigentes las direcciones. Queda sujeta al presente título los datos con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 fracciones II y 7° del 2° de la Ley de la Propiedad Industrial (Decreto Oficial de la Federación (D.O.F.) 27/03/1991, reformado al 02/05/1994, 25/10/1996, 08/12/1997, 17/05/1999, 26/02/2004, 14/02/2004, 26/07/2004 y 10/02/2007), artículo 19, 2º, 4º, 5º y fracción V de la Ley de Patentes y 18 y 19 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1995, reformado al 01/02/2000, 14/02/2004, 26/07/2004 y 10/02/2007), artículo 19, 2º, 4º, 5º y fracción V de la Ley de Patentes y 18 y 19 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1995, reformado al 10/02/2000, 26/07/2004, 04/02/2004 y 14/02/2007), 1º, 3º y 19° fracción del Acuerdo que otorga facultades en las Comisiones Ejecutivas, Coordinadas, Clavadas, Coordinadas, Clavadas, Tratadas de las Oficinas Regionales, Subregionales Clavadas, Coordinadas Departamentales y otras suboficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 18/12/1999, reformado al 04/02/2000, 26/07/2004, 04/02/2004 y 14/02/2007).		
Fecha de expedición: 18 de diciembre de 2013 <b>LA DIRECTORA DIVISIONAL DE PATENTES</b>  <b>NAHANNY CANAL REYES</b>		

Anexo No. 510 (Rev. 1)  
 Cta. Publicación de Patentes  
 Dirección General de Patentes  
 S.P. 10000 México D.F.  
 Tel. 55 53 47 17 00 ext. 204 y 205

MEX046816

Fig. 5. Portada de Título de Modelo de Utilidad otorgado por el IMPI.



Instituto  
Mexicano  
de la Propiedad  
Industrial

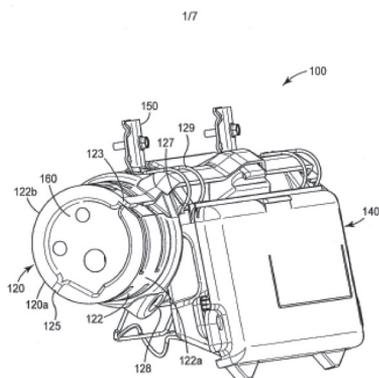


FIG. 1

Fig. 6. Vista esquemática de dispositivo protegido en título de Modelo de Utilidad.

1. Una caja de telecomunicaciones, caracterizada porque comprende:

una porción de caja de empalme que tiene una pluralidad de líneas de distribución conectorizadas de un cable de telecomunicaciones dispuestas en el mismo;

una porción de caja terminal para recibir líneas de bajada conectorizadas; y

un panel de conexión dispuesto en uno de la porción de caja de empalme y la porción de caja terminal, el panel de conexión está configurado para conectar las líneas de distribución conectorizadas con las líneas de bajada conectorizadas, en donde las líneas de distribución conectorizadas son conectadas en el panel de conexión dentro de la porción de caja de empalme y las líneas de bajada conectorizadas son conectadas dentro del panel de conexión dentro de la porción de caja terminal.

Fig. 7. Reivindicación otorgada en título de Modelo de Utilidad.

## V. Esquemas de trazado de circuito integrado

Dentro de la práctica de la propiedad intelectual y el marco jurídico en México, existe una figura jurídica que en los últimos años ha recibido poca atención por parte de los solicitantes, y se trata del esquema de trazado de circuitos integrados.

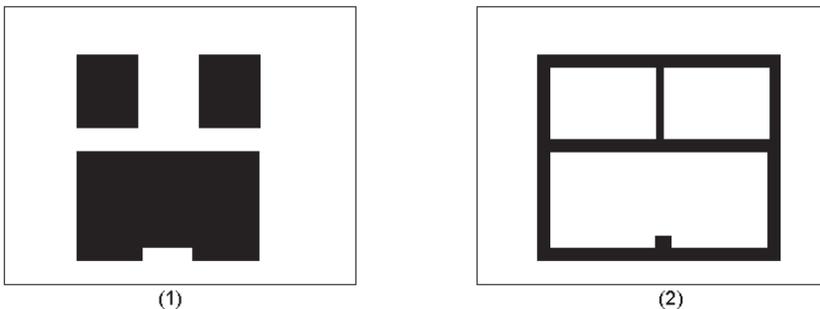
¿Qué es un circuito integrado?

La idea de circuito integrado nace de la necesidad de reducir los circuitos eléctricos a uno mucho más sencillo y pequeño.

Actualmente, se utilizan en prácticamente todas las tecnologías a nivel electrónico. Básicamente, los circuitos integrados, también llamados “chips”, son una pequeña pastilla de material semiconductor sobre la que se integran circuitos en miniatura y se protegen con encapsulados de plástico, cerámica o metal.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

A continuación se muestran figuras representativas de un esquema de trazado de circuito integrado otorgado, en las cuales se ilustran las pistas o secciones conductoras asociadas al circuito integrado a proteger.



**Fig. 8.** Vistas de capas conductoras asociadas a un esquema de trazado de circuito integrado otorgado.

## ***VI. Invenciones Implementadas por Computadora (IIC)***

La última figura jurídica que se tratará en el presente capítulo será la patente, sin embargo, será la figura jurídica a la cual le brindaremos un mayor espacio debido a que en los últimos años ha sido posible proteger en México ciertas características técnicas relacionadas con invenciones implementadas por computadora (IIC).

Una patente, es un privilegio que confiere un derecho exclusivo de explotación concedido por el Estado, es decir, por el Gobierno Mexicano a través de la Administración Pública Federal, mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a la persona que realiza una invención y/o al titular de ésta; es decir, al inventor o titular de un producto o un proceso.

Se puede solicitar la protección de una patente a toda invención como: productos, procesos o usos de creación humana que permitan transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y que satisfaga necesidades concretas, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

**Novedad:** Se considera nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica.

**Actividad Inventiva:** Es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

**Aplicación Industrial:** Es la posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier rama de la actividad económica.

La protección de la patente tiene una vigencia de 20 años improrrogables.

Es importante recordar que el Artículo 19 sección IV de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) establece que no se considerarán invenciones a los programas de computación.

En este sentido, vale la pena indicar que, la mayoría de las funcionalidades electrónicas esenciales de las invenciones y dispositivos móviles relacionados con Tecnologías de la Información, necesitan para su funcionamiento programas de computación.

Sin embargo, y pese a la prohibición del Artículo 19 IV antes citado, existe en México una delgada ventana dentro de la cual, con una adecuada redacción, puede obtenerse protección de ciertas ca-

racterísticas técnicas relacionadas con Invenciones Implementadas por Computadora (IIC).

Una IIC es aquella que, para su puesta en práctica, requiere la utilización de una computadora, una red informática u otro aparato o dispositivo programable, en los que la ejecución de, al menos, un programa de computadora produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado.

A últimas fechas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha logrado establecer lineamientos que permiten la protección de ciertas Invenciones que involucren programas o algoritmos de cómputo. A continuación se citan algunos de dichos lineamientos:

- El carácter técnico puede recaer en un problema resuelto por la invención, en los medios que constituyen la solución del problema o en los efectos técnicos logrados en la solución del problema.
- El efecto técnico debe ir más allá de la simple interacción de un programa y los medios físicos.
- Un aparato, constituye una entidad física o producto concreto, sobre el cual se evalúa directamente la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
- Un procedimiento determinado, o una secuencia de acciones, podrán aportar una contribución técnica al estado de la técnica y constituir así, una invención, cuando se ejecuten en el contexto de un aparato.
- Los avances, efectos o mejoras novedosas e inventivas deberán ser ejecutados dentro de elementos físicos.

Existen, dentro de la práctica actual del IMPI algunas condiciones que permiten protección sobre algunas invenciones, en donde se mejore la operación de una computadora, siempre y cuando sea comprobable de manera cuantitativa, y con el registro de Unidades del Sistema Internacional de Unidades (SIU), las siguientes características técnicas:

- Ahorro de memoria
- Incremento de la velocidad
- Mejoramiento de la seguridad, operación de una interfaz de usuario

- Control de datos internos
- Asistencia en la solución de problemas en comunicación de datos.

Cabe recalcar que dentro de la redacción de las reivindicaciones, relacionadas con este tipo de invenciones (IIC), existe una variedad de términos o palabras que no son aceptados por el IMPI, tales como: programa, software, compra/venta, transacción, pago, etc.

A continuación se mostrarán ejemplos de patentes otorgadas por el IMPI, en las cuales, después de una correcta modificación de reivindicaciones, soportada por la materia técnica del capítulo descriptivo, se ha logrado la protección de características técnicas relacionadas con métodos y elementos implementados por computadora.

#### *a) Caso 1*

*Título: Método y sistema para programar una llamada telefónica usando un sistema de mensajes cortos*

#### *Resumen*

Un programa para una llamada deseada, obtenido, por ejemplo, como un mensaje de SMS enviado desde una estación móvil del usuario, permite que un servidor inicie automáticamente el establecimiento de una llamada de voz para la estación móvil del usuario en un tiempo programado seleccionado por el usuario e indicado en el mensaje.

En el 1er Oficio de Fondo emitido por el IMPI para dicha invención, se objetó lo siguiente:

- El Examinador objeta, tanto la materia presentada en la descripción, como en las reivindicaciones.
- Argumenta falta de claridad.
- Establece que la materia se reclama en base a los resultados obtenidos y no en base a características técnicas.
- Las reivindicaciones se caracterizan en base a programas de cómputo, por lo que por el Artículo 19 IV de la LPI no se considera una invención.

Dentro del escrito de respuesta presentado por el Solicitante, podemos resaltar lo siguiente:

- En el escrito de respuesta se presentaron argumentos técnicos para resaltar la claridad y la actividad inventiva de la materia técnica, así como las características técnicas existentes.
- Se estableció la necesidad técnica actual de contar con elementos electrónicos asociados (sistemas de cómputo).
- Se determinó la existencia de etapas inventivas y novedosas para realizar funciones no obvias en la programación de llamadas.
- Estableciendo como problema técnico, la implementación de un método para programar llamadas.

#### *Argumentos Teóricos*

- Las reivindicaciones se modificaron para indicar específicamente el vínculo entre la programación (calendarización) de un dispositivo electrónico y etapas novedosas e inventivas (método).
- Se establecieron etapas secuenciales que aportan soluciones a un problema técnico (programación de llamadas).
- Se argumentaron elementos técnicos relacionados con la necesidad técnica de contar con dispositivos móviles que soporten los protocolos de comunicación entre unidades móviles (estación móvil de usuario).

#### *Modificación de Reivindicaciones*

Enseguida se muestra de manera comparativa una reivindicación independiente de dicha invención, en donde se comparan tanto la reivindicación originalmente presentada, contra la reivindicación otorgada por el IMPI.

Original	Otorgada
<p>1. Un producto, caracterizado porque comprende: por lo menos un medio de almacenamiento de lectura por máquina y; un programa almacenado en el por lo menos un medio para la ejecución por medio de uno o más procesadores, en donde la ejecución del procesamiento por medio de uno o más procesadores permite que uno o más procesadores programen y establezcan una llamada...</p>	<p>1. <i>Un método</i> de programación y establecimiento de una llamada de voz, caracterizado porque comprende las etapas de: <i>recibir una solicitud</i> de programación de llamada en un <i>servidor</i> en comunicación con una <i>red</i> de comunicación móvil, enviada como un mensaje de servicio de mensajería móvil desde una <i>estación móvil</i> del usuario a través de la <i>red</i> de comunicación móvil, en donde la solicitud de programación de llamada incluye un tiempo ...</p>

### Modificación de Reivindicaciones

#### Otorgada

...programado para la llamada y un número telefónico para habilitar la comunicación con por lo menos otra parte que se pretende esté en la llamada; identificar *la estación móvil* del usuario en respuesta al mensaje de solicitud de programación de llamada; e iniciar automáticamente en el tiempo programado, desde el *servidor* en comunicación con la *red*, el establecimiento de una comunicación de llamada de voz para la *estación móvil* del usuario usando el número telefónico incluido en el mensaje de solicitud de programación de llamada, al enviar un mensaje de servicio de mensajería móvil.

#### Recomendaciones Técnicas

- Vinculación de etapas novedosas y no obvias a través de un método implementado por computadora.
- Eliminación de referencias a procesadores y vínculos con algoritmos y/o software.
- Indicaciones precisas sobre el establecimiento de llamadas de voz.
- Establecimiento de una necesidad técnica por caracterizar, de forma novedosa, la comunicación entre estaciones móviles y al menos un servidor.
- No incluir como elementos caracterizantes etapas del software *per se*.

- Siempre tratar de mostrar una transformación (datos almacenados, procesados, transmitidos, etc.).

b) Caso 2

Título: *Sistema para la digitalización y navegación sincronizada de señales de video, asociado a la gráfica de variables de audiencia*

La invención se relaciona con un sistema para la digitalización y navegación sincronizada de señales de video, asociado a la gráfica de variables de audiencia; optimiza la distribución del video por medio de una página web, así como la información de audiencia, compartiendo y haciendo más eficiente el acceder y analizar la información (video, audio, gráficos) al usuario que lo requiera, en el momento que lo necesite.

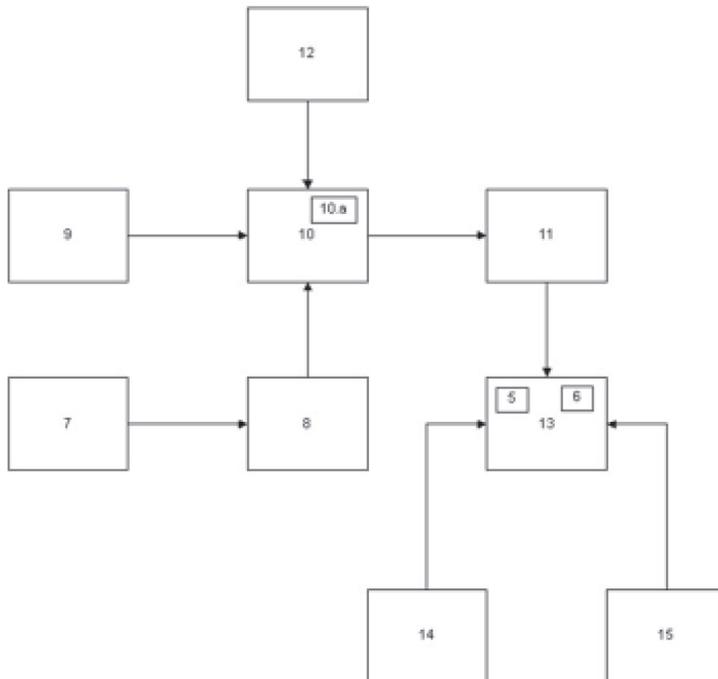


Fig. 9. Vista Esquemática de ciertos elementos técnicos de la invención.

- 10 Computadora
- 9 Medios de sincronización
- 7 Usuario
- 8 Medios de almacenamiento
- 10.a Medios de codificación
- 9 Medios de sincronización
- 12 fuente de señal de video
- 11 Medios de almacenamiento de Video
- 13 Interfaz de consulta Web
- 14 Almacenamiento de cartas de programación
- 15 Almacenamiento y cálculo de variables de audiencia

#### *Reivindicación original*

El sistema para la digitalización y navegación sincronizada de señales de video caracterizado porque comprende a los siguientes módulos:

- a) módulo de calendarización para seleccionar y agendar los eventos de grabación;
- b) módulo de captura y almacenamiento de video para leer los eventos de grabación, para grabar el video relacionado con dichos eventos y para generar los archivos digitales de video; y
- c) módulo de consulta de video y audiencia para presentar los videos navegables.

#### *Objeciones por parte del IMPI:*

- No se comprende el problema técnico que resuelve
- Falta de claridad dado que las reivindicaciones no están redactadas en función de características técnicas
- Falta de novedad
- Solución propuesta por el Solicitante:
- Problema técnico: asociar videos con a una gráfica de variables de audiencia en donde la distribución de la información es a través de una interface de página web
- Características técnicas: módulo de calendarización, módulo de captura y almacenamiento de video, módulo de consulta de video y audiencia, así como la sincronización de los videos es mediante relojes atómicos

*Reivindicación otorgada:*

El sistema para la digitalización y navegación sincronizada de señales de video asociado a una gráfica de variables de audiencia en donde la distribución de la información es a través de una interface de página web caracterizado porque comprende a los componentes básicos que son:

- a) módulo de calendarización para seleccionar y agendar los eventos de grabación;
- b) módulo de captura y almacenamiento de video para leer los eventos de grabación, para grabar el video relacionado con dichos eventos y para generar los archivos digitales de video; y
- c) módulo de consulta de video y audiencia para presentar los videos navegables y la sincronización de los videos es mediante relojes atómicos, lo que hace que la transmisión al aire en ese minuto corresponda exactamente con la medición del minuto de audiencia.

Sugerencia Técnica para casos con similares características técnicas:

- Es posible incluir palabras que definen el ámbito de aplicación de la invención implementada por computadora, sin que ello suponga caer en las consideraciones del Artículo 19 (LPI).

*c) Caso 3*

*Título: Administración y segmentación de cajas de seguridad desmaterializadas*

La invención se basa especialmente en la segmentación de una caja de seguridad o espacio de almacenamiento asegurado, asociado con un usuario, y la administración, porción por porción, de dicha caja de seguridad y de los derechos de acceso proporcionados a otros usuarios. Cada porción de este espacio puede ser administrada de manera independiente y ser compartido o no con otro usuario.

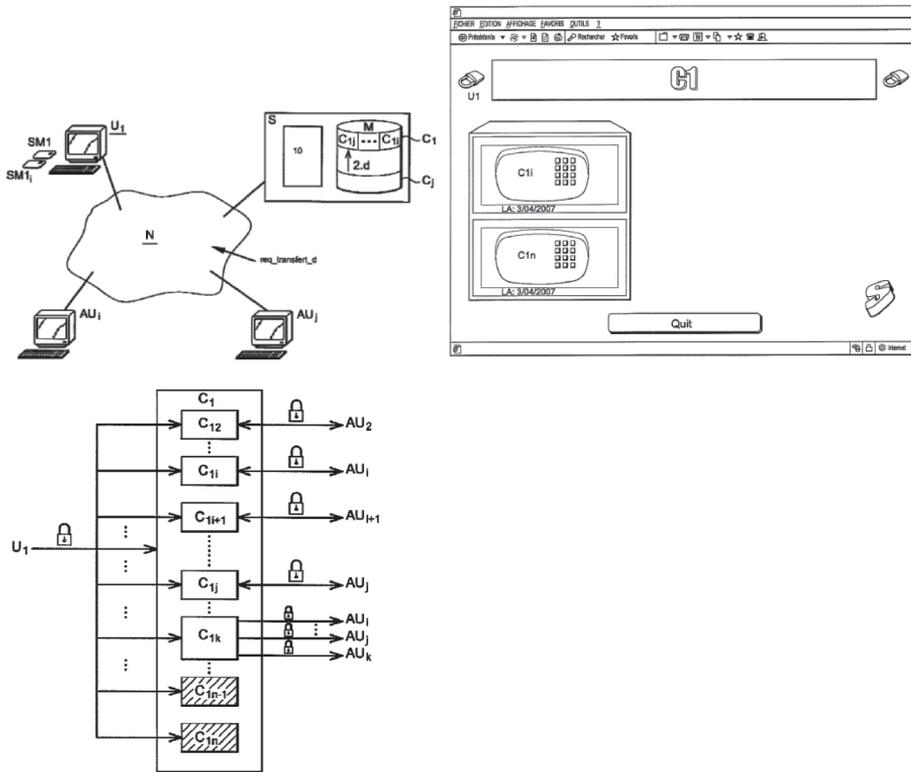


Fig. 10. Vista Esquemática de ciertos elementos técnicos de la invención.

*Reivindicación Original:*

- Un método para administrar cajas de seguridad desmaterializadas, que comprende:
  - atribuir, a por lo menos una primera porción de un espacio de almacenamiento asegurado asociado con un primer usuario, derechos de acceso para un segundo usuario identificado,
  - dicha primera porción forma un espacio de intercambio, asociado con el primer y segundo usuarios y
  - puede ser accesible por medio de un enlace asegurado cuando por lo menos una transacción es realizada entre el primer y segundo usuarios, que involucra la ejecución de por

lo menos una primera acción sobre los contenidos de la primera porción.

*Objeciones emitidas por el IMPI:*

- No invención de conformidad con el Artículo 19 fracciones III y IV
- No se comprende el problema técnico que resuelve
- Falta de claridad dado que las reivindicaciones no están redactadas en función de características técnicas
- Falta de Actividad Inventiva
- Soluciones y Argumentos propuestos y presentados por el solicitante:
- No cae dentro de lo que no se considera invención
- El problema que resuelve es asegurar contenidos en un espacio de intercambio en la caja de seguridad
- Se incorporan características técnicas para establecer cómo se resuelve el problema
- Es inventivo porque produce un efecto técnico adicional en vista del estado de la técnica

*Reivindicación otorgada:*

- Un método para administrar cajas de seguridad desmaterializadas, el método de administración es ejecutado mediante un servidor de administración de cajas de seguridad, formando un portal de acceso a las cajas de seguridad desmaterializadas, que comprende:
  - un paso de autenticación segura de un primer usuario, que tiene por lo menos una primera caja de seguridad;
  - atribuir, para por lo menos una primera porción de la primera caja de seguridad, derechos de acceso a un segundo usuario que tiene por lo menos una segunda caja de seguridad distinta de la primera caja de seguridad, la primera porción siendo un espacio de intercambio asociado a los primer y segundo usuarios y accesible por el segundo usuario mediante un enlace asegurado cuando una operación es realizada entre los primer y segundo usuarios;
  - llevar a cabo, mediante dicho servidor, dicha operación entre los primeros y segundos usuarios, que comprende la eje-

cución de por lo menos: una primera acción sobre los contenidos de la primera porción, y una segunda acción sobre los contenidos de la segunda caja de seguridad.

*Observaciones y sugerencias durante la tramitación:*

- El avance de la tecnología ha excedido los contenidos de la Ley de la Propiedad Industrial
- Se deben buscar criterios claros para realizar el examen de este tipo de invenciones
- Un método y/o sistema implementado por computadora es patentable

*Panorama General de las Invenciones Implementadas por Computadora en el Mundo*

Para finalizar el presente capítulo, echaremos un breve vistazo a las tendencias internacionales de las más importantes Oficinas de Patentes en el mundo, que en los últimos años han realizado esfuerzos para lograr legislar, definir y otorgar patentes que involucran métodos e invenciones implementadas por computadora.

En la siguiente comparación, se muestran los distintos tipos de reivindicaciones que, con algunas modificaciones y consideraciones técnicas, pueden ser consideradas como otorgables en las respectivas Oficinas de Patente.

*Comparación Internacional de Reivindicaciones*

		Mex	USA	EPO	Japón	China	India	Comentarios
1	Reivindicaciones de Método		Si	Si	Si	Si	Si	Métodos considerados técnicos
2	Reivindicaciones de Aparato/ Sistema		Si	Si	Si	Si	Si	Combinación de Software y Hardware combinación y/o software incluido son fácilmente patentables.
3	Reivindicaciones de Medios más Funciones		Si	Si	No	No	No	Depende de la redacción específica y si la materia es considerada técnica, o si resuelve un problema técnico

		Mex	USA	EPO	Japón	China	India	Comentarios
4	Reivindicaciones de Programa de Cómputo		Si	Si	No	Si	No	Depende de la redacción específica y si la materia es considerada técnica, o si resuelve un problema técnico
5	Reivindicaciones de Método de Negocio		No*	No	No	No	No	USA si, si se comprueba que la materia no es una idea abstracta

De la comparación anterior, podrá observarse que la columna relacionada con México no aparece completada, esto, debido a que siguiendo los lineamientos del Artículo 19 secciones III y IV de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), los métodos de negocio y los programas de cómputo no son considerados como invenciones, sin embargo, a lo largo de los análisis de los 3 casos otorgados aquí presentados, puede observarse que con una adecuada redacción, basada en elementos y términos técnicos soportados por el capítulo descriptivo original, a últimas fechas, es posible obtener protección en México a través de una patente, de la mayoría de las características técnicas contenidas en las invenciones relacionadas con métodos implementados por computadora.

# La protección jurídica por infracciones al derecho de autor

*Edith Roque Huerta*<sup>1</sup>

**Sumario:** I. Aspectos Generales II. Los Derechos de Autor III. Protección jurídica, a. *Acciones Civiles*, b. *Acciones Penales*, c. *Acciones Administrativas* IV. Bibliografía

## *I. Aspectos Generales*

**L**a protección jurídica de los derechos de autor de los creadores de la propiedad intelectual es de suma importancia: enriquece el ámbito cultural, consolida el crecimiento al sector económico, la protección jurídica es automática y reconocida por el derecho positivo mexicano.

El cumplimiento de la protección está regido y tutelado por diferentes vías: la civil con la reparación del daño, la penal con el pago de daños y perjuicios, y la administrativa.

El derecho de autor concede derechos de exclusividad a los autores para enaltecer sus obras intelectuales, intangibles, creativas, para el beneficio de la sociedad. La protección de los derechos de autor se ha convertido en tema de importancia en los distintos sectores culturales del país.

Las infracciones que se cometen por la no autorización de los derechos de autor o por el uso indebido de los derechos de autor son sancionadas y punibles.

---

1. Docente de la Universidad de Guadalajara, correo electrónico: eroqueh@gmail.com

En estas líneas se menciona las principales causas de protección jurídica en materia de derechos de autor. A grandes rasgos se menciona cuáles son las infracciones y las acciones en las distintas materias civiles, penales y administrativas.

## ***II. Los Derechos de Autor***

El derecho de autor plasma el reconocimiento del autor sobre sus creaciones intelectuales, sobre los bienes intangibles que produce. Los derechos de autor otorgan prerrogativas jurídicas a los autores para proteger a sus obras intelectuales, ya sean literarias o artísticas.

La ley federal de derechos de autor en su articulado onceavo establece que:

El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas..., en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.<sup>2</sup>

Los derechos de autor se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor:

- Literaria;
- II. Musical, con o sin letra;
- III. Dramática;
- IV. Danza;
- V. Pictórica o de dibujo;
- VI. Escultórica y de carácter plástico;
- VII. Caricatura e historieta;
- VIII. Arquitectónica;
- IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
- X. Programas de radio y televisión;
- XI. Programas de cómputo;
- XII. Fotográfica;
- XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y

---

2. Art 11 Ley Federal de los Derechos de Autor

XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

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

El acta de París de la convención de Berna para la protección de obras literaria y artística, ratificada en México el 11 de septiembre de 1974 y publicada en el diario oficial de la federación el 24 de enero de 1974, hace mención a las obras literarias y artísticas en su dispositivo segundo:

Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos: las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza las obras dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.<sup>3</sup>

La convención interamericana sobre los derechos de autor en obras literarias, científicas y artísticas, señala en su artículo 2:

El derecho de autor, según la presente Convención, comprende la facultad exclusiva que tiene el autor de una obra literaria, científica y artística de: usar y autorizar el uso de ella, en todo o en parte; disponer de ese derecho a cualquier título, total o parcialmente, y transmitirlo por causa de muerte<sup>4</sup>.

Así mismo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28, párrafo décimo señala en materia autoral:

---

3. Art. 2. Convención de Berna.

4. Art 2. Convención interamericana sobre los derechos de autor en obras literarias, científicas y artísticas

...Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...<sup>5</sup>

Los derechos de autor son monopolios legales previstos en la constitución política mexicana, los mismos son privilegios de carácter temporal otorgados por el Estado para la explotación de las obras de los autores.

Los derechos de autor otorgan protección directa al autor, a su propiedad intangible, para que goce de prerrogativas y privilegios exclusivos en los derechos morales y patrimoniales de los mismos.

### *Derechos patrimoniales y derechos morales*

Los derechos de autor protegen la materia intangible, la materia intangible puede ser una idea creativa o artística y la naturaleza de la protección será equiparable a un derecho moral. También pueden tener carácter patrimonial, derivado de su materialización, y en su caso, de su realización y/o reproducción, correspondiendo a obras literarias, musicales, pictóricas, cinematográficas, esculturas, arquitectónicas o cualquiera que por su esencia sea considerada artística.

Corresponde al autor una dualidad de derechos, tiene un derecho subjetivo y otro objetivo. El autor cuenta con derechos patrimoniales (a través de los cuales puede obtener beneficios de naturaleza económica, como, por ejemplo, la cesión de derechos por su reproducción; a obtener regalías o por su venta como un bien material. También cuenta con derechos morales (como la integridad y paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación como artista, derivados de la integridad de la obra.<sup>6</sup>

---

5. Art 28, párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Apoyado en el amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. Época: Décima Época.

Los derechos de autor son reconocidos como derechos fundamentales de las personas, que se consagran y son reconocidos con tal carácter por los siguientes instrumentos internacionales:

- Declaración universal de los derechos humanos
- Declaración americana de los derechos y deberes del hombre (Declaración de Bogotá)
- Pacto internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales
- Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. (Protocolo de San Salvador)
- Convención Americana sobre los Derechos Humanos

Los nacionales mexicanos y los extranjeros autores o titulares de derechos y sus causahabientes gozarán de los mismos derechos en materia de derechos de autor y derechos conexos de conformidad con el derecho positivo vigente y los tratados internacionales suscritos y aprobados por México, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de los Derechos de Autor.

### ***III. Protección Jurídica***

La protección jurídica es tutelada a favor de los derechos de propiedad intelectual de todos los autores, de los creadores de obras artísticas y literarias, tanto de sus derechos patrimoniales como de sus derechos morales.

Independientemente de los regímenes administrativo y penal para el respeto y la defensa del derecho de autor en México, todo titular del derecho de autor que vea violado un derecho reconocido por la legislación mexicana tiene acceso al ejercicio de la acción civil, tendiente a la reparación del daño y a la cesación de los actos constitutivos de usurpación del derecho de autor. Todo esto, independientemente de que las acciones específicas ejercitadas a estos

---

Registro: 2001630. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1. Materia(s): Administrativa. Tesis: 1a. CCVIII/2012 (10a.). Página: 504.

fines en cada caso concreto se encuentren o no previstas en la legislación sobre la materia.

A la violación de todo derecho corresponde una acción, esté o no previsto de modo expreso en la legislación especial el ejercicio de la acción por conductas que vulneren, entorpezcan, limiten o violenten los derechos que la legislación reconoce en favor de los autores y de los titulares del derecho de autor.<sup>7</sup>

El Estado tiene la obligación de proteger a los autores y respetar sus derechos así como fomentar el cumplimiento y protección de los mismos. Toda aquella persona que cause un daño en el patrimonio deberá de responder y realizar una justa indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

El derecho no protege entonces a quien causa un daño a otro, sino que muy por el contrario hace nacer una obligación –en sentido jurídico- de dejar a esa persona en una situación lo más parecido posible a como se encontraba antes de sufrir el daño<sup>8</sup>.

Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación<sup>9</sup>.

Para que sea procedente el daño, se debe acreditar lo siguiente:

1. La existencia de un hecho o una conducta ilícita provocada por una persona denominada autor;
2. Que el hecho o conducta ilícita provoque una afectación a una persona en cualquiera de sus bienes (artículo 1916 del Código Civil); y
3. Que haya una relación de causalidad adecuada entre el hecho antijurídico y el daño.

En términos del artículo 1860 del Código Civil para el Distrito Federal, se determina que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes

---

7. Rangel Ortiz, Horacio, La usurpación de derechos en la nueva ley autoral mexicana y su reforma, Becerra Ramírez, Manuel (coord.), Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina México, UNAM, 1998, pp. 382 y 383.

8. López Herrera, Edgardo, Introducción a la responsabilidad civil. Argentina. pág. 1. <http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf>.

9. Código Civil Federal. Artículo 2108.

de orden público (toda disposición legal) y a las buenas costumbres (comportamiento debido en un contexto social determinado).<sup>10</sup>

Para acreditar el daño se requiere acreditar los siguientes elementos:

- Grado de responsabilidad,
- Elementos de prueba,
- Derechos lesionados, y
- Situación económica de las partes,

La Ley Federal de los Derechos de Autor regula la protección de los autores en tres áreas: la civil, la penal y la administrativa.

Cualquier violación a los derechos y a las prerrogativas establecidas por la ley faculta al afectado para hacer valer las acciones civiles, penales y administrativas que procedan<sup>11</sup>.

El ejercicio de las acciones establecidas en la Ley dejará a salvo el derecho de iniciar otro procedimiento de conformidad con el Código Civil Federal, el Código de Comercio, la Ley de la Propiedad Industrial o, en su caso, la legislación común aplicable, así como presentar denuncia o querrela en materia penal<sup>12</sup>.

#### *a) Acciones civiles*

Cuando sea violado un derecho o derechos en materia de derecho autoral, el creador de obras intelectuales puede recurrir a ejercitar la reparación del daño por la vía civil.

Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales y la legislación común ante los Tribunales del orden común.<sup>13</sup>

---

10. Amparo Directo 31/2013

11. Reglamento de la Ley Federal de derechos de autor. Artículo 137.

12. Reglamento de la Ley Federal de derechos de autor. Artículo 138.

13. Ley Federal de derechos de autor. Artículo 213

Las acciones civiles pueden versar, como lo expone el tratadista Eduardo de la Parra Trujillo, en:

El contenido de las acciones civiles es muy amplio, ya que puede ir desde solicitar el reconocimiento de la calidad de autor, hasta la prohibición de comercializar obras, pasando por la solicitud de fijación del monto de la contraprestación contractual por transmisión de derechos de explotación (a falta de acuerdo entre las partes)<sup>14</sup>

Cuando una persona causa a otra un daño, o menoscabo, esta debe de resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

El contenido normativo invocado en el Código Civil Federal, en su articulado 1916 expone lo relativo al daño moral:

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

*Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual.* Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.

*El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.*

Estas ideas son abordadas por el doctrinista David Cienfuegos Salgado de la siguiente manera<sup>15</sup>:

---

14. De la Parra Trujillo, Eduardo. Acciones Civiles En Materia De Derechos De Autor. ¿Necesidad de declaración previa de infracción administrativa? <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2634/9.pdf>

15. Cienfuegos Salgado, David, Responsabilidad civil por daño moral, UNAM, pág. 55

La reparación del daño tiende primordialmente a colocar a la persona lesionada en la situación que disfrutaba antes de que se produjera el hecho lesivo. Por lo tanto la norma jurídica ordena que aquella situación que fue perturbada, sea restablecida mediante la restitución si el daño se produjo por sustracción o despojo de un bien o por medio de la reparación de la cosa si ha sido destruida o ha desaparecido. Solo cuando la reparación o la sustitución no son posible o cuando se trata de una lesión corporal o moral, la obligación de cubrir por medio de pago de una indemnización en numerario, con el que se satisface el daño material o moral causado a la víctima. Ya no se trata entonces de restituir o de reparar, sino de resarcir a través de una indemnización en numerario con el que se satisface el daño material o moral causado a la víctima.

La ley Federal de derechos de autor, en su dispositivo 216 bis, establece la reparación del daño material y/o moral en materia autoral.

La reparación del daño material y/o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por esta Ley.

El juez, con audiencia de peritos, fijará el importe de la reparación del daño o de la indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior.

Para los efectos de este artículo se entiende por daño moral el que ocasione la violación a cualquiera de los derechos contemplados en las Fracciones I, II, III, IV y VI del Artículo 21 de esta Ley.<sup>16</sup>

La responsabilidad civil se puede diferenciar en contractual y extracontractual conformidad con la siguiente tesis que a la letra dice:

- 
16. Artículo 21. Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:
- I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;
  - II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;
  - III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause descrédito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;
  - IV. Modificar su obra;
  - VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

De acuerdo con la teoría de la responsabilidad civil, el que causa un daño a otro está obligado a repararlo. Este daño puede ser originado por el incumplimiento de un contrato o por la violación del deber genérico de toda persona de no dañar a otra. Así, mientras en la responsabilidad contractual las partes están vinculadas con anterioridad al hecho productor de la responsabilidad, en la extracontractual el vínculo nace por la realización de los hechos dañosos. De ahí que la responsabilidad contractual emana de un acuerdo de voluntades que ha sido transgredido por alguna de las partes, en tanto que la responsabilidad extracontractual deriva del incumplimiento del deber genérico de no afectar a terceros. Por otro lado, para que exista responsabilidad contractual basta con que se incumpla con la obligación pactada, mientras que la extracontractual puede tratarse de responsabilidad objetiva o subjetiva. La responsabilidad de índole subjetiva se funda en un elemento de carácter psicológico, ya sea porque existe la intención de dañar o porque se incurre en descuido o negligencia. En cambio, en la responsabilidad objetiva se encuentra ausente el elemento subjetivo, esto es, la culpa o negligencia<sup>17</sup>.

Por lo cual se puede acreditar que el afectado de los derechos puede solicitar se ejercite acción por la vía civil objetiva (por la afectación de los derechos patrimoniales) o por la vía civil subjetiva (por la afectación de los derechos extra patrimoniales).

El daño moral puede ser categorizado en tres tipos:

1. Daño al honor;
2. Daños estéticos; y
3. Daños a los sentimientos.

---

17. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL. SUS DIFERENCIAS. Contradicción de tesis 93/2011. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito. 26 de octubre de 2011. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada. Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2006178. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CXXXV/2014 (10a.). Página: 816

### *Clasificación del daño moral*

En nuestro ordenamiento jurídico se plantea una distinción en el tratamiento de la responsabilidad por daño al patrimonio moral, dependiendo de su carácter. En efecto, puede sostenerse que el daño moral es un género dividido en tres especies, a saber: (i) daño al honor, el cual afecta a una persona en su vida privada, honor o propia imagen; (ii) daños estéticos, que son los que afectan la configuración y los aspectos físicos de las personas; y, (iii) daños a los sentimientos o a la parte afectiva del patrimonio moral, como se les ha denominado en la doctrina, y que hieren a un individuo en sus afectos.<sup>18</sup>

Las acciones civiles en materia de derechos de autor pueden ejercitarse a través de:

1. Órganos jurisdiccionales
2. Tribunal arbitral en materia autoral

#### *b) Acciones Penales*

La Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, establecen las bases para la protección jurídica penal de los creadores intelectuales.

La comisión de conductas que atenten en contra de la materia autoral en México está tipificada en el Código Penal Federal en los artículos 424 al 427. La ley Federal de derechos de autor es su dispositivo 215:

---

18. Amparo directo 30/2013. J. Ángel García Tello y otra. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Amparo directo 31/2013. Admivac, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Época: Décima. Época Registro: 2006737. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 h. Materia(s): (Civil). Tesis: 1a. CCXXXI/2014 (10a.)

Corresponde conocer a los Tribunales de la Federación de los delitos relacionados con el derecho de autor previsto en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. (CPF, disp. 215)

Los delitos en materia de derechos de autor se perseguirán de oficio, con excepción de las siguientes hipótesis, que se perseguirán a petición de parte afectada<sup>19</sup>:

- Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos<sup>20</sup>
- A quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre<sup>21</sup>.

De conformidad con lo establecido en el artículo 428 del Código Penal Federal, la reparación del daño no podrá ser menor al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor.

El derecho penal, en tanto y en cuanto al derecho de la prevención y represión, juega en la materia de protección al derecho de autor un papel importantísimo, debido a que se considera un derecho garantista del cumplimiento de los enunciados normativos.”<sup>22</sup>

Para que sea procedente la protección por vía penal de los derechos de autor y conexos, Lipszyc ha enunciado una serie de requisitos o criterios que es importante resaltar a continuación: que se trate de una obra protegida, por aplicación de los principios generales sobre la protección de obras<sup>23</sup>.

---

19. Código Penal Federal. Artículo 429. Los delitos previstos en este Título se perseguirán de oficio, excepto lo previsto en los artículos 424, fracción II y 427

20. Art. 424. Fracción II. Código Penal Federal.

21. Art. 427. Código Penal Federal.

22. Plata López, Luis Carlos. Responsabilidad Civil por Infracciones al Derecho de Autor. Colombia, 2010. pp.71 y 72

23. *Ibíd.* pág. 75

La conducta sancionada se deberá de encontrar tipificada para estar en posibilidades de sancionarla y de solicitar la reparación de daño. Conducta no tipificada no es punible y no se podrá ejercitar acción penal.

Conducta	Sanción		Código Penal Federal
Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública	Prisión de seis meses a seis años	Multa de trescientos a tres mil días	Artículo 424 Fracción I
Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida, que los autorizados por el titular de los derechos	Prisión de seis meses a seis años	Multa de trescientos a tres mil días	Artículo 424 Fracción II
A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas	Prisión de seis meses a seis años	Multa de trescientos a tres mil días	Artículo 424 Fracción III
A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.	Prisión de tres a diez años	Multa de dos mil a veinte mil días	Artículo 424 bis. Fracción I
A quien aporten o provea de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros para producir, reproducir, introducir al país, almacenar, transportar, distribuir, vender o arrendar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, en forma dolosa.	Prisión de tres a diez años	Multa de dos mil a veinte mil días	Artículo 424 bis. Fracción I Párrafo segundo

Conducta	Sanción		Código Penal Federal
A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación	Prisión de tres a diez años	Multa de dos mil a veinte mil días	Artículo 424 bis. Fracción II
A quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros	Prisión de seis meses a seis años	Multa de cinco mil a treinta mil días	Artículo 424 ter Primer párrafo
A quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente,	Prisión de tres a diez años	Multa de dos mil a veinte mil días	Artículo 424 ter Segundo párrafo
A quien sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución.	Prisión de seis meses a dos años	Multa de trescientos a tres mil días	Artículo 425
A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.	Prisión de seis meses a cuatro años	Multa de trescientos a tres mil días	Artículo 426 Fracción I
A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.	Prisión de seis meses a cuatro años	Multa de trescientos a tres mil días	Artículo 426 Fracción II
A quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre.	Prisión de seis meses a seis años	Multa de trescientos a tres mil días	Artículo 427

*c) Acciones administrativas*

Se entenderá por infracción en materia de derechos de autor a toda utilización no autorizada de una obra protegida por derecho de autor cuando la autorización para tal utilización es necesaria en virtud de una ley. La infracción del derecho de autor consiste característicamente en la propia utilización no autorizada.<sup>24</sup>

El procedimiento para sancionar administrativamente las infracciones en materia de derechos de autor podrá iniciarse de oficio o a petición de parte.

Son infracciones en materia de derecho de autor:

- Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciataria un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la presente Ley;
- Infringir el licenciataria los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146<sup>25</sup> la presente Ley;
- Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el Instituto;
- No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos a que se refieren los artículos 204 fracción IV<sup>26</sup> y 207<sup>27</sup> de la presente Ley;
- No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 17<sup>28</sup> de la presente Ley;

---

24. Glosario de Términos. <http://www.cultura.gob.mx/seminario/descargas/GLOSARIO-INDAUTOR.pdf>

25. Artículo 146. Los derechos de los organismos de radiodifusión a los que se refiere este Capítulo tendrán una vigencia de cincuenta años a partir de la primera emisión o transmisión original del programa.

26. Artículo 204. IV. Proporcionar al Instituto y demás autoridades competentes la información y documentación que se requiera a la sociedad, conforme a la Ley;

27. Artículo 207. Previa denuncia de por lo menos el diez por ciento de los miembros el Instituto exigirá a las sociedades de gestión colectiva, cualquier tipo de información y ordenará inspecciones y auditorías para verificar que cumplan con la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias.

28. Artículo 17. Las obras protegidas por esta Ley que se publiquen, deberán ostentar la expresión “Derechos Reservados”, o su abreviatura “D. R.”, seguida del símbolo ; el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciataria o editor responsable a las sanciones establecidas en la Ley.

- Omitir o insertar con falsedad en una edición los datos a que se refiere el artículo 53<sup>29</sup> de la presente Ley;
- Omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54<sup>30</sup> de la presente Ley;
- No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132<sup>31</sup> de la presente Ley;
- Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;
- Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador;
- Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial;
- Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad;
- Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del Título VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, y

- 
29. Artículo 53. Los editores deben hacer constar en forma y lugar visibles de las obras que publiquen, los siguientes datos:
- I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor;
  - II. Año de la edición o reimpresión;
  - III. Número ordinal que corresponde a la edición o reimpresión, cuando esto sea posible, y
  - IV. Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN), o el Número Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN), en caso de publicaciones periódicas.
30. Artículo 54. Los impresores deben hacer constar en forma y lugar visible de las obras que impriman:
- I. Su nombre, denominación o razón social;
  - II. Su domicilio, y
  - III. La fecha en que se terminó de imprimir.
31. Artículo 132. Los fonogramas deberán ostentar el símbolo (P) acompañado de la indicación del año en que se haya realizado la primera publicación.  
La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos que correspondan al productor de fonogramas pero lo sujeta a las sanciones establecidas por la Ley.  
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que es Productor de Fonogramas, la persona física o moral cuyo nombre aparezca indicado en los ejemplares legítimos del fonograma, precedido de la letra "P", encerrada en un círculo y seguido del año de la primera publicación.  
Los productores de fonogramas deberán notificar a las sociedades de gestión colectiva los datos de etiqueta de sus producciones y de las matrices que se exporten, indicando los países en cada caso.

- Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus reglamentos.<sup>32</sup>

Las infracciones en materia de derechos de autor serán sancionadas por el Instituto con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con multa<sup>33</sup>:

Sanción	Conducta
De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo	Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la presente Ley;
De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo	<b>II.</b> Infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado;
De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo	<b>III.</b> Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el Instituto;
De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo	<b>IV.</b> No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos;
De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo	<b>XI.</b> Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial;
De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo	<b>XII.</b> Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad;
De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo	<b>XIII.</b> Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, y
De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo	<b>XIV.</b> Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus reglamentos.

32. Artículo 229 de la Ley Federal de Derechos de Autor

33. Artículo 230 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

En el mismo tenor serán sancionadas las siguientes infracciones:

De mil hasta cinco mil días de salario mínimo	<b>V.</b> No insertar en una obra publicada
De mil hasta cinco mil días de salario mínimo	<b>VI.</b> Omitir o insertar con falsedad en una edición
De mil hasta cinco mil días de salario mínimo	<b>VII.</b> Omitir o insertar con falsedad;
De mil hasta cinco mil días de salario mínimo	<b>VIII.</b> No insertar en un fonograma las menciones de Ley
De mil hasta cinco mil días de salario mínimo	<b>IX.</b> Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;
De mil hasta cinco mil días de salario mínimo	<b>X.</b> Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador;

Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo por día, a quien persista en la infracción.

#### *Procedimiento jurídico por infracción*

El procedimiento por infracción inmerso en el Reglamento de la Ley Federal de los Derechos de Autor establece:

Se debe de presentar escrito de queja ante el Instituto y contener;<sup>34</sup>

- I. Nombre del promovente y, en su caso, el de su representante;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Nombre y domicilio del probable infractor, en su caso;
- IV. Descripción de la violación a la Ley o a este Reglamento;
- V. Relación sucinta de los hechos que han dado motivo a la presentación de la queja, redactados en términos claros y precisos;
- VI. Derecho aplicable al caso;
- VII. Documentos que acrediten la personalidad del promovente;
- VIII. Documentos en los que se funde la queja y las pruebas relativas;

34. Artículo 157 del Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor.

- X. Comprobante de pago de derechos, y
- X. Fecha y firma.

Presentada la queja, el Instituto contará con un plazo de quince días para admitirla o desecharla.

De manera simultánea a la presentación de la queja, el interesado podrá solicitar a la autoridad competente la práctica de alguna de las medidas encaminadas a prevenir o evitar la infracción de derechos de autor o derechos conexos, e intentar las acciones pertinentes.

Con el escrito de queja el Instituto correrá traslado al probable infractor para que dentro del término de quince días conteste y presente pruebas en su defensa.

Transcurrido este término o antes si se produce la contestación del probable infractor, el Instituto señalará fecha para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en un término no mayor a diez días.

Rendidas las pruebas y escuchados los alegatos, el Instituto dictará resolución dentro de los quince días siguientes a la celebración de la audiencia.

La persona que inicie en forma temeraria este procedimiento administrativo, responderá por los daños y perjuicios causados, como se verá en la siguiente jurisprudencia:

*Derechos de autor. La procedencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios en la vía jurisdiccional sólo está condicionada a la declaración previa de la autoridad administrativa cuando la controversia deriva de una infracción administrativa o en materia de comercio regulada por los artículos 229 y 231 de la ley federal del derecho de autor. La Ley Federal del Derecho de Autor prevé que la aplicación administrativa de la ley corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor cuando se cometan las infracciones administrativas establecidas en su artículo 229, las cuales atentan contra los derechos autorales, y corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando se cometan las infracciones en materia de comercio reguladas por el numeral 231 de la citada ley, las cuales constituyen violaciones de derechos a escala comercial, industrial o prácticas desleales de comercio. En consecuencia, la competencia de dichos órganos se limita al conocimiento y sanción de infracciones administrativas y en materia de comercio respecto de derechos de autor y, por tanto, no se hace extensiva a controversias de naturaleza civil o penal -que no deriven de infracciones administrativas o de comercio- de cuyo conocimiento son competentes los tribunales de la Federación y de las entidades federativas*

en términos de los artículos 213, 216 y 216 bis de la misma ley. *De ahí que la procedencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios en la vía jurisdiccional sólo está condicionada a la declaración previa de la autoridad administrativa cuando la controversia deriva de una infracción administrativa o en materia de comercio regulada por los artículos 229 y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en caso contrario, la acción de indemnización por daños y perjuicios puede ejercerse directamente ante la autoridad jurisdiccional, sin necesidad de declaración previa.*<sup>35</sup>

## **Bibliografía**

- Cienfuegos Salgado, David, “Responsabilidad civil por daño moral, UNAM. Código Civil Federal.  
Código Penal Federal  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Convención de Berna.  
De la Parra Trujillo. Eduardo. “Acciones Civiles En Materia De Derechos De Autor. ¿Necesidad de declaración previa de infracción administrativa?”. <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2634/9.pdf>  
Glosario de Términos. <http://www.cultura.gob.mx/seminario/descargas/GLOSARIO-INDAUTOR.pdf>  
Ley Federal de los Derechos de Autor  
López Herrera, Edgardo, “Introducción a la responsabilidad civil”. Argentina. <http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf>.  
Plata López, Luis Carlos. Responsabilidad Civil por Infracciones al Derecho de Autor. Colombia, 2010.  
Rangel Ortiz, Horacio, “La usurpación de derechos en la nueva ley autoral mexicana y su reforma”, Becerra Ramírez, Manuel (coord.), Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina México, UNAM, 1998.  
Reglamento de la Ley Federal de los Derechos de Autor

---

35. Amparo directo 11/2010. Cinemex AltaVista, S.A. de C.V. y otras. 1o. de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.  
Época: Novena Época. Registro: 162877. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. XXIX/2011. Página: 613.

# El estatuto epistemológico de la propiedad intelectual. Observaciones

*Ramiro Contreras<sup>1</sup>*

**Sumario:** I. Planteamiento del problema. II. Las creencias actuales o lo que “debe conservarse” del siglo XX III. El estado actual de los modelos epistemológicos del siglo XXI. IV. La teoría jurídica nueva V. Las corrientes de orientación racional discursiva VI. El modelo de ciencia jurídica actual en México.

**L**a propiedad intelectual Es el conjunto de derechos de autor, personales (morales) y patrimoniales (económicos) que corresponden a los autores sobre las obras de su creación. En otras jurisdicciones y para la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) la expresión “intellectual property” engloba tanto los derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, diseño industrial, denominaciones de origen) como los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y derechos afines)

Los elementos que constituyen la definición del derecho son componentes históricos y de paradigmas culturales, que también son históricos. ¿Cuál es la importancia de esta perogrullada? Por tres razones: porque la norma que “rige” la conducta y regula el llamado Estado de derecho no tiene un modelo científico que lo justifique; porque, aun sin tener dicha justificación, sostiene el status quo y porque, aun cuando no lo quisiéramos sostener, tampoco podemos abandonarlo.

---

1. Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: coradr@hotmail.com

## I. Planteamiento del problema

Muchos problemas se presentaron en el siglo XX. La convivencia social, aún no globalizada, pensó encontrar soluciones creando códigos normativos y analizando las “causas” con modelos culturales regionales, que leían fenómenos como la modernidad. Hoy, los eventos dentro de la Unión Europea, como los que vive Grecia, nos obligan a revisar tanto los modelos teóricos con los que “sostenemos” la validez de los sistemas jurídicos, como los modelos metodológicos que se emplean para crearlos.

Este trabajo tiene como objetivo, por un lado, señalar lo dinámico del concepto “derecho” y, por otro, el marco metodológico que para ello se requiere. Al revisar el aspecto dinámico del fenómeno jurídico urge, sobre todo, porque no se tiene la capacidad de *abandonar* (en el sentido hegeliano del *Aufhebung*) significados anacrónicos que, conforme a resultados palpables, no han alcanzado el objetivo deseado. Europa, por ejemplo, no logra resolver el marco teórico para construir la unión política, por seguir, para resolver los problemas jurídicos que se le presentan, el marco teórico del constitucionalismo del Estado-nación. La Unión Europea ha visto que no puede avanzar en este esfuerzo si no se resuelven problemas económicos (la crisis del euro), conceptuales (qué significa hoy solidaridad entre los miembros de la Unión Europea) y jurídicos (pensar el derecho internacional con un paradigma diferente al del constitucionalismo actual) y lo que ahí pasa es el esfuerzo reciente más significativo, después de la segunda guerra mundial, de toda la herencia de la cultura occidental a la que América Latina está unida histórica y conceptualmente. El aspecto metodológico va unido a un elemento epistemológico (este es el sentido de poner, a modo de broma en la nota 2, los diferentes “enfoques” desde donde se lee una realidad.<sup>2</sup>). Las normativas jurídicas de una sociedad están

- 
2. Para ilustrar lo dicho arriba y, como se señaló, a modo de broma, considérense las respuestas que dan diferentes personajes”, a una “metafísica pregunta”: **¿Por qué el pollo cruzó la carretera?**  
**Profesor de primaria:** Porque quería llegar al otro lado.  
**Profesor de secundaria:** Aunque se los explique, queridas bestias, no podrán entenderlo.  
**Profesor de facultad:** Para saber por qué el pollo cruzó la carretera (tema que se incluirá en el parcial de mañana), lean los apuntes de la página 2 a la 3050.

## atrapadas en modelos políticos que forman círculos viciosos y de

**Buda:** Preguntar eso niega tu propia naturaleza de pollo.

**La Biblia:** Y Dios bajó de los cielos y le dijo al pollo: "Cruza la carretera". Y el pollo cruzó la carretera y todos se regocijaron.

**Sócrates:** ¿Sabes qué es un pollo?

**Platón:** Porque buscaba salir de la caverna.

**Aristóteles:** Está en la naturaleza de los pollos cruzar la carretera.

**Hipócrates:** Debido a un exceso de humores en sus páncreas.

**Santo Tomás:** Para descubrir la esencia y existencia de la carretera.

**Maquiavelo:** La cuestión es que el pollo cruzó la carretera, ¿a quién le importa por qué? El fin de cruzar la carretera justifica cualquier medio.

**Cristóbal Colón:** Para ir donde ningún pollo ha estado antes.

**Descartes:** El pollo cruzó la carretera y luego existió.

**Shakespeare:** Para ser.

**Hume:** Buscaba una experiencia sensible.

**Kant:** Porque quería descubrir más allá del fenómeno "pneumo" de la carretera.

**Quesnay:** Porque buscaba más tierra.

**Albert Camus:** Porque se resignó a cargar con su propia y trágica existencia.

**Husserl:** Fenomenológicamente, el pollo debe descubrir el camino.

**Nietzsche:** El pollo ha muerto... ¡Viva la carretera!

**Hegel:** Hay una relación dialéctica entre el pollo y la carretera.

**Engels:** ¿Por qué no cruzó el pollo la carretera?

**Marx:** Era una inevitabilidad histórica.

**Darwin:** A lo largo de grandes períodos de tiempo los pollos han sido seleccionados naturalmente de modo que ahora tienen una disposición genética a cruzar carreteras.

**Albert Einstein:** Si el pollo ha cruzado la carretera o la carretera se ha movido debajo del pollo depende de tu marco de referencia.

**Antonio Gramsci:** Para hacer la revolución cultural de la carretera.

**Sigmund Freud:** El hecho de que estés preocupado porque el pollo cruza la carretera revela tu inseguridad sexual.

**Stephen Hawking:** Debido a la atracción provocada por un puente Einstein-Rosen entre IO y Andrómeda, que produjo la consecuente convergencia de antimateria y fluctuaciones electrocuánticas en el patrón ( $\gamma - \beta$ ) de la longitud de onda en la coordenada de la carretera.

**Heinrich Rickert:** Para hacer la hermenéutica de la carretera.

**Hemingway:** Para morir. Bajo la lluvia.

**Borges:** Porque salió del laberinto y no quiso meterse en las ruinas circulares.

**Heidegger:** Porque está-en-el-mundo y hubo una referencia significativa con la carretera... Se le interponía en su camino.

**Jean Paul Sartre:** porque era libre.

**Lyotard:** Porque la carretera es muy posmoderna.

**Michel Foucault:** Para descubrir cuál es la estructura del poder de la carretera.

**Paulo Coelho:** El universo entero conspiró para que el pollo cruzara la carretera.

**H.P Lovecraft:** Y el impío pollo se adentró en lóbregas y cavernosas profundidades de la monstruosa carretera, para llegar a un sino etéreo en la abismal noche donde habitan los primordiales y los dioses de la locura.

**George Orwell:** Porque en la granja no aceptan a los que caminan en dos patas.

**ETA:** La carretera representa a los vascos. El pollo cruzó a los vascos para pisotearlos y mantenerlos sometidos.

los que no ha encontrado la metodología para salir de ellos. El meollo está en la generación de la norma. Prácticamente no se puede “abandonar” un sistema jurídico, una vez establecido, haciendo que los participantes (diputados y jueces) sean los que reproduzcan el “*status quo*”. Quienes pudieran “rediseñar” el modelo de Estado no tienen los elementos teóricos ni las metodologías necesarias (sobre todo los congresos estatales). Lo peor de todo esto es que se cierra el círculo a nivel internacional: se aduce como “justificante” de x norma, el que la ONU o el Tratado x exista. Se siente como justificación para defender x normativa sobre, por ejemplo, la protección intelectual, decir que x organismo internacional protege las normas relativas e ello porque están en tal Tratado.

Este es el objetivo de este escrito: exponer el estatuto epistemológico de la normativa sobre la protección de la propiedad intelectual. Ver la coherencia entre los significados de los conceptos jurídicos y la coherencia entre éstos y los resultados que se alcanzan.

---

**Martin Luther King:** Veo un mundo en el que todos los pollos serán libres de cruzar la carretera sin que sus motivos se pongan en cuestión.

**Fidel Castro:** Los pollos solo podrán cruzar dentro de los límites de este país, y solo cruzarán si los persigue un Yankee.

**Ronald Reagan:** Se me ha olvidado.

**Bill Clinton:** El pollo no cruzó la carretera. Repito: el pollo no cruzó la carretera.

**Saddam Hussein:** Fue un acto de rebelión no provocado, y el que lancemos 50 toneladas de gas nervioso estuvo plenamente justificado.

**Bill Gates:** Acabo de lanzar el nuevo Windows Chicken Office 2014, que no solo cruza carreteras, sino que pone huevos, archiva tus documentos importantes y encuadra tus cuentas.

**George w. Bush:** The &\*@! bastard chicken crossed the road because he hates American people, and he hates us because we love freedom... But we got him... God bless U.S.

**Stalin:** Hay que fusilar al pollo inmediatamente, y también a los testigos de la escena y a diez personas más escogidas al azar por no haber impedido este acto subversivo.

**Teoría Del Caos:** Debido al aleteo de una mariposa en Tokio.

**Revista Caras:** Toda la intimidad del pollo: “Sólo necesito un amor para que mi éxito sea completo”.

**Pepito Sofisma:** Todos los pollos cruzan carreteras. El pollo cruzó la carretera. Todos los pollos son carreteras.

**SopORTE Técnico:** “Yo desde acá no veo que haya cruzado la calle. Resetea el pollo y si sigues viendo que cruza, formatea la carretera”.

**Yoda:** Tentación del lado oscuro de la fuerza muy fuerte es. No resistirse pudo el pollo y la carretera cruzada fue.

**Homero Simpson:** Uhhmm... ¡¡POLLO!!

Eso quiere decir que los elementos de la definición de Derecho (y en adelante deberá entenderse “derecho de protección de la propiedad privada”) cambiarán conforme el paradigma que haya usado la sociedad en cada momento histórico. Porque esta historicidad es el reflejo de los modos de conocer, es decir, de cómo se produce conocimiento jurídico), en una sociedad dada, en un tiempo histórico determinado.

El esquema que se seguirá es este:

- a) Los elementos del paradigma actual
- b) Si estos son los elementos del paradigma de la sociedad actual, lógicamente debería producirse conocimiento jurídico con este tipo de paradigma
- c) Pero se constatan dos cosas: primero, la norma jurídica con que se rige el país no sigue el modelo de producción de conocimiento de la sociedad actual (es decir, con la que construye su conocimiento en todas sus áreas) y, segundo, siguiendo dichas normas jurídicas no se alcanzan los objetivos sociales que se perseguían. Veamos, primero, un ejemplo:

Hace tiempo, el actual Ministro de la SCJN, Cosío, en un artículo sobre el concepto de derecho que estaba de trasfondo en las discusiones de la Constitución de 1917, decía:

Una de las características del Congreso Constituyente de 1916-1917 consiste en que se desarrolló en lo que podemos llamar dos etapas ideológicas: la primera, definida por el pensamiento evidentemente liberal del proyecto de reformas presentado por Carranza, y por el inicial predominio del grupo cercano a éste; la segunda, señalada por la creciente influencia de las ideas sociales que, finalmente, terminaron por establecer muchos de los rasgos definitorios del texto constitucional. En esta tensión entre dos modos de entender a la Constitución y a los contenidos a partir de los cuales iba a llevarse a cabo la dominación política, que podemos identificar las dos concepciones del derecho que prevalecieron en los trabajos del Constituyente (Cossio D, J.R.;193)

Continúa con el análisis de los diferentes paradigmas de esa época (que estarían a la base de la reforma a la Constitución del 17), refiriéndose a las discusiones que se realizaron en el Congreso (con motivo del Art 3o):

*Para los integrantes de la comisión, ‘la misión del poder público es procurar a cada uno de los asociados la mayor libertad compatible con el derecho igual de los demás’, de ahí que únicamente resultara válido restringir un derecho natural cuando su ejercicio afectara la conservación o la marcha de la sociedad (ibidem)...*

Y termina diciendo:

*Los argumentos que a final de cuentas condujeron a una votación favorable al dictamen fueron aquellos que apelaron a la fuerza del movimiento revolucionario, a sus demandas y a su triunfo, pues de ellos se derivaba la legitimidad necesaria para, por un lado, introducir determinado tipo de contenidos y, por el otro, no tenerse que ‘ajustar’ los viejos moldes o cánones de la técnica constitucional imperantes en ese momento (Id; 197)*

En los textos anteriores hay 3 elementos dignos de subrayar:

- a) Los significados de los conceptos (en este caso de “derecho”) vienen determinados por los contenidos de los “paradigmas” (léase “creencias” o ideologías) reinantes en ese tiempo, en esa sociedad dada.
- b) Los argumentos que van a “aceptarse” (que darán validez y legitimidad al sistema jurídico, es decir, al Estado de Derecho de esa época) serán los de aquellos que tengan el poder en ese tiempo, en esa sociedad dada.
- c) La sociedad aceptará la “nueva interpretación” o el nuevo significados de los mismos conceptos.
- d) La sociedad, aunque no resuelva sus problemas, tampoco puede “zafarse” de esos moldes culturales, “justificadores” de las normativas.

Hoy es necesario conocer el significado del concepto de “derecho”, dadas las 11 reformas “estructurales” a la Constitución política mexicana. En este sentido es válida la pregunta ¿cuál es el significado del concepto de “Derecho” en las reformas “estructurales” y en la Constitución, a fin de precisar el significado de lo que “es” o qué norma se “hace valer” como “Derecho” al usar el término “*Propiedad intelectual*” o/y poder identificar los intereses que “defienden” dichas normativas.

Para teóricos del derecho, mundialmente reconocidos, como Robert Alexy, lo relevante en la explicación de la naturaleza del de-

recho no es el análisis de cualquier concepto vigente de derecho, sino la perspectiva de los *participantes* en la *práctica* jurídica.<sup>3</sup> Es decir, para explicar la naturaleza del Derecho hay que ver la pretensión de verdad de los *participantes* (no solo la de los *observadores*, como él los llama). Para Alexy, los “*participantes*” son los jueces y los congresistas. Para descifrar lo que Alexy quiere decir, Gaido señala algunos elementos que hay que atender:

En primer lugar, al uso del lenguaje, esto es, al análisis de las reglas semánticas vigentes que fijan el significado del término “Derecho”. A su vez, hay que recurrir al análisis de las reglas constitutivas de los actos de habla, ya que ellas determinan cuáles son los presupuestos requeridos para que los actos jurídicos, en cuanto actos de habla específicos, puedan verificarse, lo cual tiene impacto en la manera de pensar al Derecho. Así, dado que las convenciones lingüísticas pueden variar, también pueden hacerlo las propiedades que según ellas sean necesarias (Gaido, P; 2009; 593)

En esta ocasión, para abordar el tema del *estatuto epistemológico de la propiedad intelectual*, sugiero considerar 5 puntos:

1. Los modos de producir conocimiento y las “creencias” actuales o, dicho de otro modo, identificar las “creencias” de un siglo (es decir, los modelos epistemológicos que se usan en el siglo XX);
2. El desarrollo de la epistemología jurídica hasta el día de hoy;
3. Los problemas metodológicos que existen para desarrollar teoría jurídica;
4. Específicamente mostrar los paradigmas jurídicos de la normatividad actual, en relación con las tendencias de las “creencias” (filosofías) de la sociedad actual y,
5. Una observación al *estatuto epistemológico de la propiedad intelectual*, que subyace en el estado de derecho actual.

Por lo anterior las preguntas que guían estas reflexiones son: ¿el significado del término “derecho” (y el de “propiedad intelectual”) puede tener significado *diferente* a lo que actualmente da la sociedad a este concepto? En caso afirmativo, podría “crearse” el significado de “derecho” con metodología diferente a la que usa “la

---

3. Gaido, Paula. *El concepto de derecho: una nueva aproximación metodológica a la teoría de Robert Alexy*.

comunidad de expertos”, en cuanto produce sus conocimientos? Específicamente ¿cuáles son *los significados* que se le dieron al término “propiedad intelectual” desde que nace la primera normativa nacional y si el significado de las normativas nacionales concuerdan con los significados de normativas externas a México? y, sobre todo, su justificación. En caso afirmativo, si es aceptable que el trasfondo neoliberal que subyace al significado de las actuales normativas a este concepto, siga siendo válido o deba reinterpretarse.

Identifiquemos primero algunas ideas de nuestra cultura.

### 1. *Las creencias actuales o lo que “debe conservarse” del siglo XX*

Para hacer una revisión de las ideas de la última mitad del siglo XX tomaré unos textos de un conocido profesor de la UNAM, al Prof. Luis Villoro (Villoro, L. 1993,), y las ideas que él cree que perdurarán en el siglo XXI.

Al preguntarse cuáles serían las ideas que dominarían el panorama del siglo XXI, comienza con esta advertencia: “Toda filosofía es hija de su época” y aclara que “las ideas filosóficas de una época se dan dentro de un marco de creencias y actitudes comunes a ella”.

Según Villoro, estas son algunas ideas claves:

El siglo XXI seguirá sosteniendo a “la razón” como el mejor medio que tiene el hombre para sobrevivir. Este “mundo racional” será el gozne del progreso. Con la “razón” podrá “no sólo explicar y comprender el mundo, sino también transformarlo”.

Usando la frase de Bacón dice que el significado de “la razón” está en hacer en la tierra el *regnum hominis*. “La suprema dignidad del hombre, igual que pensaban los renacentistas, consiste en su capacidad de recrear el mundo en torno, para construir una “segunda naturaleza”, a su imagen y semejanza.

También (como en la Modernidad y posmodernidad) la historia y la idea del progreso de la humanidad permea toda la concepción del hombre moderno y se conjuga con la idea de que la historia está sujeta a reglas que la razón puede descubrir y aprovechar.

También advierte el “desencanto” que la posmodernidad vivió al confiar en esa “razón totalizadora”: la actitud crítica y la denuncia de la pérdida de sentido a la que conduce el subjetivismo: después de las 2 guerras mundiales queda manifiesto el sentimiento de des-

encanto, de desilusión: el fracaso del proyecto de convertir la naturaleza, por la técnica, en morada digna del hombre y la depredación de la naturaleza que amenaza con agotarla como recurso para el hombre. Dice:

Pero la mayor tragedia, con la que finaliza el siglo XX, ha sido el derrumbe de los órdenes sociales surgidos de las revoluciones socialistas. Con ellos parece fracasar el intento de construir, con la pura razón, una sociedad justa. La planificación racional de la sociedad, desprovista de reglas éticas que la encaucen, había engendrado monstruos.

Esta situación inhumana todavía está presente, pero en lugar de quedarnos con el desencanto de la modernidad podemos, dice, tomar la previsión y prevención de sus resultados. Nuestra actividad intelectual puede orientarse, entonces, no por la cancelación del pensamiento moderno sino por su renovación radical. Renovar no significará destruir.

Porque el desencanto ante el sujeto individual como fuente última de sentido y el descreimiento en la totalización de una razón instrumental no puede hacernos olvidar lo que fue la gloria del pensamiento moderno: la afirmación de la autonomía de la persona humana y de sus derechos inviolables, la liberación de los prejuicios y de la ignorancia, el proyecto -no realizado cabalmente de transformar el mundo natural y social en un orden más racional y humano.

Villoro finaliza identificando las “nuevas ideas” del siglo XXI. Se trata, dice, de un cambio en dos conceptos centrales: los de “sujeto” y “razón” que conducirán a un nuevo enfoque de las relaciones del hombre con la sociedad, por una parte, y con la naturaleza, por otra.

Villoro está convencido de que una ética nueva no será concebible sin la admisión de cierta objetividad de los valores. “Creo que el descubrimiento de distintas formas de racionalidad valorativa, que se ejercen en ámbitos diferentes, en la religión, la moral, el arte, la política, será una de las ideas centrales de una nueva visión del mundo... Hemos comprobado que la ciencia no puede dar respuesta a los problemas últimos que verdaderamente importan al hombre: el sentido de la vida, la marcha de la historia, el valor de que algo exista, el sitio del hombre en el todo. No es posible regresar a esa enfermedad de la razón totalizadora que fue la metafísica, pero es posible, en cambio, revalorizar distintas formas de sabiduría per-

sonal que, sin pretender alcanzar la certidumbre, sigan sus propias formas de racionalidad y nos orienten sobre el valor y el sentido”.

Aparece, de nuevo, el interés por el problema de la legitimidad de un orden social justo. Los valores de justicia, de igualdad en la libertad y de solidaridad comunitaria, vuelven a ser objeto de inquisición (véanse, por ejemplo, los esfuerzos teóricos de Rawls, Taylor, Elster, Nagel y otros más). Podemos prever que, después del pasajero entusiasmo por la caída de los regímenes opresivos del “socialismo real”, después de la victoria planetaria del capitalismo liberal, volverá a plantearse en otros términos el eterno anhelo de una sociedad justa y fraterna”.

El siglo XX olvidó que la edificación de la sociedad justa era, ante todo, una empresa moral, término de elección libre.

No creo, dice, que se equivoquen quienes piensan que, después del previsible fracaso del neoliberalismo por resolver los problemas de la marginalidad y la miseria de grandes sectores, asistiremos a un renuevo de los ideales de justicia y emancipación social, pero ahora no bajo la capa de una pseudociencia, sino bajo la forma de un proyecto de sabiduría moral.

Por último, y en relación con la naturaleza hay signos claros también, dice, de un cambio radical. No verla ya como simple objeto de explotación sino como fuente inagotable de revelaciones y como morada acogedora.

Pues bien, si es acertada la lectura de Villoro, las ideas del siglo XX que sobrevivirán en el siglo XXI, son:

1. Un giro del sujeto individual a la intersubjetividad, como fundamento del conocimiento objetivo y dador de sentido. El sujeto unitario de conciencia deja su lugar privilegiado a las formas de vida comunitarias. Y esto es importante porque sobre el derecho individual se recalcará el valor colectivo. En la tutela del derecho de la protección de la propiedad intelectual, esto no se ve muy claro.
2. El fundamento del conocimiento no se detecta ya en la conciencia, sino en un sujeto colectivo. “Puede notarse una tendencia a la aparición del sujeto colectivo como fundamento explicativo del sentido y del conocimiento”. De hecho nuestros organismos de promoción de la ciencia tienen a “los pares” como criterio máximo de validez de un conocimiento

3. En contraposición a la razón instrumental, asistimos a un renuevo de las distintas formas de racionalidad moral, ya sea en su clásico atuendo kantiano o en versiones distintas de una teoría de las virtudes.<sup>4</sup> Sólo el renuevo de la ética puede hacer frente a los estragos causados, tanto a la naturaleza, como en la sociedad, por la reducción de la razón a instrumento de dominio y de transformación del mundo. El siglo XXI será, sin duda, el de un nuevo pensamiento ético.
4. En contraposición a la razón instrumental, asistimos a un renuevo de las distintas formas de racionalidad moral.
5. Y todo este “horizonte” está bañado en la responsabilidad personal. “Porque si ha de advenir una nueva época, termina sentenciado Villoro, tendrá el rostro que nosotros mismos proyectemos”.

Estos son los elementos del paradigma cultural actual. Ahora veamos lo que dicen los expertos en “producción de conocimiento”, es decir, con cuáles modelos metodológicos se produce “conocimiento científico hoy”

## *2. El estado actual de los modelos epistemológicos del siglo XXI*

A mediados del siglo pasado, Jean Piaget, propuso una división de la epistemología (Cfr. Piaget, Jean; 1970; p. 56): unas son llamadas exteriores y otras, las normativas. Estas dos clases de “modelos” para la generación de conocimiento han sido estructuradas por los expertos, en cada una de las ciencias. Las epistemologías “exteriores” permiten a los expertos (de cada rama del conocimiento) detallar la forma y el modo de cómo está permitido participar en la práctica de la investigación científica, en la ciencia en que se especializan. La segunda clase de epistemologías, se ha denominado epistemologías internas, pueden ser descriptivas y analíticas.

A diferencia de las epistemologías normativas y exteriores, quien domina una determinada ciencia social, dice la manera como se debe de investigar científicamente en el campo de esa ciencia,

---

4. Véanse los trabajos sobre... ¿Quién?

es decir, hay que considerar como principal elemento la *práctica* de esa ciencia.

Ahora bien, la importancia del planteamiento epistemológico en el área jurídica no ha sido afortunado porque para ello, se ha de aclarar qué es el derecho. Las opiniones sobre este concepto son múltiples. Y para plantearla adecuadamente es necesario atender el planteamiento epistemológico en general (Contreras 2013; 53-77), es decir, a los que se han dedicado a estudiar cómo se genera el conocimiento.

Lakatos, por ejemplo, dice que la epistemología clásica puede caracterizarse, por trabajar dos problemas fundamentales: 1) el problema de los fundamentos del conocimiento -conocimiento epistémico, i.e., perfecto, infalible- que constituye la llamada *lógica de la justificación*; y 2) el problema del desarrollo del conocimiento -perfecto y bien fundamentado- o problema de la heurística o del método, la llamada *lógica del descubrimiento* (Lakatos 1981: 176).

Otra opinión afirma que los problemas nodales con los que se enfrenta la ciencia moderna y su teoría, son esencialmente dos (Popper Karl R. 1977:38, 39). El primer problema nodal se concentra en *el origen* (la generación y producción) del conocimiento, o sea un problema anterior al de la fundamentación (del conocimiento *específico* de una ciencia). En derecho, y sobre todo en algunas áreas, como derecho penal, la pregunta epistemológica es muy importante. Estas dificultades *científicas* son determinantes para la construcción de la metodología correspondiente, el objeto de estudio y las conclusiones a que arribe una ciencia específica, como el derecho.

Hay que insistir en que no es lo mismo el objeto de estudio de la epistemología, que el de la filosofía de la ciencia ni tampoco el de la metodología. Hoy, como se señalará más adelante, el principal problema epistemológico de una comunidad científica es llegar a conocer qué teoría se ha de aceptar, entre las muchas que existen en una determinada comunidad científica, para construir las explicaciones de la realidad diaria del campo específico que se estudie.

En el área jurídica es importante este planteamiento porque siempre ha existido la pretensión de que su estudio es un estudio *científico*. Y si la pretensión es seria, entonces se ha de suponer que el estudio científico del derecho en general y específicamente del

derecho sobre la protección de la propiedad intelectual es un estudio científico y ha de seguir alguna de las tendencias de los planteamientos epistemológicos usadas por la comunidad de productores de conocimientos.

Las tendencias en los modelos de planteamientos epistemológicos, desde los 90's, manifiestan que los *moldes* de producción de conocimiento han seguido tres paradigmas.

Bajo el concepto de “nuevas epistemologías”, con la intención de encontrar las “últimas tendencias” en este área, se señalan las “epistemologías subjetivistas” (racionalismo y empirismo idealista); las epistemologías empiristas realistas; y las racionalistas-realistas.

Esto es lo que dicen los que estudian las teorías sobre la producción de conocimiento.

Lo anterior permitiría suponer que con esos mismos “moldes epistemológicos” se habrían de construir los *modelos de conocimiento* en las ciencias sociales. Por tanto en el derecho y específicamente en el derecho a la protección de la propiedad intelectual y más en concreto, en lo referente a la producción de conocimiento en el derecho de autor.

En el siglo XX la epistemología intenta proveer respuestas serias a *la justificación* del conocimiento *científico*, no sólo en el mismo plano interno de la investigación científica, sino también en el plano de los usuarios ordinarios de la ciencia. Con ello se busca responder al problema de “por qué los individuos comunes solemos confiar en los *conocimientos científicos*” Para la “*ciencia*” *jurídica* es importante la respuesta a esta pregunta porque aporta soluciones a las discusiones sobre la validez de la norma y al carácter “científico” del derecho.

Los problemas que abordan (las respuestas epistemológicas del siglo XX) son: el problema de la justificación (el grado de credibilidad o confianza que se puede depositar en los resultados obtenidos) y cuya preocupación se ve en el empeño en averiguar las bases sobre las cuales “decidir si creen o no en aquello que se les dice: “¿y quién te dijo eso?”, “¿cómo sabes tú eso?”, “¿cómo sé si eso es verdad?”. Se sabe ya, desde la época de la falsación de Popper, que jamás podríamos garantizar la verdad de los hallazgos de la ciencia, ni de ningún otro dato informativo, pero sí podríamos identificar sus errores. Y, mientras no se identifiquen errores, también podemos ir acumulando indicios que aumenten la verosimilitud o el grado de certidumbre de esos hallazgos. Los neopositivistas del siglo XX, por su parte, también identificaron que la

investigación científica tenía dos aspectos: el de las circunstancias sociales, culturales y psicológicas que promueven un cierto hallazgo, al cual llamaron “contexto de descubrimiento”, y el de los pasos operativos bien definidos (metodológicos, procedimentales, instrumentales) a través de los cuales se llega a tales hallazgos, al cual llamaron “contexto de justificación”. Para el enfoque empirista-realista, nadie creería en ciertos hallazgos atendiendo sólo al contexto de descubrimiento. Muy pocos tomarían en cuenta justificaciones del tipo “x es verdad ‘porque lo presiento...’, ‘porque lo soñé...’, ‘porque me lo dijo un ángel...’, ‘porque se le ve en los ojos...’”, etc. (*Padrón, J; 2007; 29s*)<sup>5</sup>.

El falibilismo, otra respuesta a los problemas epistemológicos nacida ya en pleno siglo XXI y cuya frase distintiva es “no hay verdades terminantes, conclusivas o definitivas”, desde el año 2000 ha debido responder a las acusaciones de escepticismo (no se plantea la imposibilidad del conocimiento, sino *las limitaciones del equipamiento cognitivo*, más la esperanza de ir progresando lentamente hacia la verdad (Hetherington, 2002).

Esta propuesta *falibilista* también ha tenido que enfrentar los cargos de circularidad, precisando sus propias definiciones y nociones implícitas (si el conocimiento es falible, también lo es esa misma frase (Reed, 2002) y, finalmente, ha desembocado en algunas variantes internas de esa misma tesis, que han generado otras formas de *falibilismo*, siendo una de las más interesantes el análisis de las teorías considerándolas *como organismos* que tienen una especie de “fecha de vencimiento” o marca de caducidad (Morton, 2003, en especial el capítulo 5).

Hoy el problema de la *justificación del conocimiento* (es decir ¿cómo saber si se está o no ante un juicio verdadero? ¿qué es lo que puede garantizar la existencia, o no, de la certeza sobre algo?) todavía no está resuelto.

Así las cosas, es decir, sin haber resuelto el problema de la justificación del conocimiento, la epistemología del siglo XXI plantea otro conjunto de problemas, identificados como “la relación de las ciencias sociales con las ciencias naturales”. Esta temática toma fuerza con la posición de Dilthey, a principios del siglo XX. Husserl propondría “una solución nueva”, a lo que Dilthey decía, es decir

---

5. Los subrayados son nuestros.

al problema que, en la justificación del conocimiento, estaba planteada en el campo de la epistemología. La respuesta husserliana se puede apreciar en una conferencia que dio en Viena. Decía de la afirmación Diltheyana:

Dilthey impugnó la concepción y métodos de las ciencias naturales en los estudios sociales, por considerar que se fundamentaban en las relaciones de causalidad (cosa que dejaría de ser cierta con el correr de los años), imposibles de aplicar en las “ciencias del espíritu”, proponiendo a cambio las nociones de comprensión e interpretación e introduciendo la “hermenéutica”.<sup>6</sup>

Lo interesante de esta “no respuesta” husserliana es que propone una nueva forma de abordar el origen del conocimiento, la fenomenología sin responder a la pregunta planteada por Dilthey, el problema aún sigue sin resolverse. Y peor aún,

Las últimas versiones de esta tesis de la especificidad de las ciencias sociales se asocian fuertemente al relativismo, al anti-realismo, a la subjetividad, al holismo indiscriminante y, en síntesis, al “todo vale” de Feyerabend (Padrón, J; 2007;32)

No obstante lo anterior, a finales del siglo XX y principios del XXI hay intentos de resolver este problema. Entre ellos están:

- 
6. El texto de Husserl es el siguiente: In our time we everywhere meet the burning need for an understanding of spirit, while the unclarity of the methodological and factual connection between the natural sciences and the sciences of the spirit has become almost unbearable. Dilthey, one of the greatest scientists of the spirit, has directed his whole vital energy to clarifying the connection between nature and spirit, to clarifying the role of psychophysical psychology, which he thinks is to be complemented by a new, descriptive and analytic psychology. Efforts by Windelband and Rickert have likewise, unfortunately, not brought the desired insight. Like everyone else, these men are still committed to objectivism. Worst of all are the new psychological reformers, who are of the opinion that the entire fault lies in the long-dominant atomistic prejudice, that a new era has been introduced with wholistic psychology (*Ganzheitspsychologie*). There can, however, never be any improvement so long as an objectivism based on a naturalistic focusing on the enviroing world is not seen in all its naïveté, until men recognize thoroughly the absurdity of the dualistic interpretation of the world, according to which nature and spirit are to be looked upon as realities (*Realitäten*) in the same sense. In all seriousness my opinion is this: there never has nor ever will be an objective science of spirit, an objective theory of the soul, objective in the sense that it permits the attribution of an existence under the forms of spatio-temporality to souls or to communities of persons.

Disponibile en [http://www.users.cloud9.net/~bradmcc/husserl\\_philcris.html](http://www.users.cloud9.net/~bradmcc/husserl_philcris.html)

...en los enfoques empiristas y racionalistas ha habido también importantes desarrollos en el tratamiento epistemológico de las ciencias sociales, ...A modo de ejemplo, pueden citarse los estudios que relacionan lógica de decisiones y grados de creencia; los estudios en metodología de la elección racional; la modelación matemática y simulación computarizada de modelos en ciencias sociales; el análisis y evolución del concepto de comprensión en ciencias sociales, etc. (Ibid; 34)

Estos son los modelos de producción de conocimiento científico a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

### *3. La teoría jurídica nueva.*

Una síntesis de los modelos jurídicos...

En la Filosofía del Derecho, han sido cuatro los tipos de teorías que regularmente se han utilizado para estudiar los fenómenos jurídicos: las metafísicas-ontológicas; las metafísicas-rationales; las empiristas y en la actualidad, las lingüísticas. Las metafísicas ontológicas, que sostienen que todo conocimiento está contenido en una naturaleza óptica exterior al hombre que es descubierta por la razón, se asocian a la filosofía de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, y se han cultivado por autores tan importantes como François Géný; Jean Dabin; Jacques de Maritain y David Granfield. Las teorías de tipo metafísicas-rationales, que localizan la esencia del conocimiento en el pensamiento, se vinculan a la Filosofía de la Ilustración y a la de Immanuel Kant, contando entre sus principales autores a Hans Kelsen; Rudolf Stammler, e incluso a John Rawls. Las teorías empiristas, que sostienen que la fuente del conocimiento radica en la experiencia antes que en la razón, parten de la Filosofía Empirista de David Hume, mostrando una gran variedad de tendencias. Entre éstas cabe mencionar las teorías normativas de Austin y Hart; las históricas de Savigny y Karl Marx; las sociológicas de Rudolf von Ihering, Leon Duguit, Philip Heck, Roscoe Pound, Carl Schmitt, Hermann Heller, Theodor Geiger y Niklas Luhmann; finalmente, las realistas en su versión americana de John Dewey, Oliver Wendell Holmes y Jerome Frank, o bien, las escandinavas de Axel Hagestrom, Karl Olivecrona y Alf Ross. Las teoría lingüísticas, que parten del hecho que los fenómenos sociales siempre se encuentran lingüísticamente mediados, recuperan los conceptos centrales de la Filosofía del Círculo de Viena, de la Hermenéutica y de la Acción Comunicativa (Rojas Amandi, Víctor Manuel. 2006; 387)

En el desarrollo de la teoría jurídica, se acepta, en general, como necesaria la superación del positivismo jurídico y la conexión íntima entre derecho y moral. Pero aunque ya hay algunas de estas

ideas en la nueva teoría jurídica, las normativas que actualmente rigen la conducta social, en general, no fueron creadas con estas nuevas ideas.

La superación del positivismo, sin embargo, ha puesto la reflexión sobre la necesidad de mantenerse en un positivismo legal, para poder crear el “Estado de derecho”, pero en éste, cuando ha seguido con los mismos presupuestos, es decir, el modelo positivista, que en la práctica (sobre todo al analizar el derecho internacional público), se constata que, o bien, no todos han seguido un modelo epistemológico, o no ha formado nuevas asociaciones con “reglas” alternativas”.

Es cierto que existen los principios de los derechos de los Tratados, pero muchos Estados no los siguen.

Establecidos los dos puntos anteriores, es decir, cuáles han sido las ideas madre del siglo XXI y los métodos para producir conocimiento, queda claro que en materia jurídica, específicamente en “derechos de propiedad intelectual” no podemos “irnos por la libre”, sino que las normativas sobre este tema han de seguir los modelos de producción de conocimiento con los que trabaja la comunidad científica, por un lado, pero, por otro, han de regirse por los nuevos valores, es decir, más que la preeminencia del derecho individual, es el derecho colectivo el que ha de constituir el horizonte.

También hay que señalar que hoy es innegable que la teoría jurídica le da valor significativo al dato empírico. La validez de una norma ha de ver hacia su eficacia.

Este elemento da pie para examinar los modelos que se tienen, tanto sobre los marcos teóricos con los que se generan los tratados internacionales, el derecho público internacional y, específicamente lo referente a los mecanismos para la tutela de los derechos de propiedad intelectual.

Por un lado, hay conceptos cuyo significado ha de revisarse: el de libertad; el de solidaridad, el de derechos colectivos, el de “Estado de derecho”, etc.

El nuevo estado de derecho, para superar los paradigmas epistemológicos de los tratados internacionales, no puede construirse en los mismos paradigmas con los que se construyó el Estado de Derecho constitucional.

En cuanto a la metodología que debería seguirse para la producción de la nueva normativa jurídica (si se siguieran los modelos epistemológicos que actualmente sigue la comunidad de expertos), se ha de hacer “la historia de las soluciones” a los problemas prácticos que determinado marco teórico jurídico ha dado. Es decir, la metodología jurídica habría de considerar tres aspectos: *la historia* de las soluciones que han aportados los diferentes enfoques epistemológicos jurídicos, *las soluciones* que ha dado cada enfoque o modelo jurídico y *las metodologías* usadas en ambos.

Estos pasos, en el área jurídica, es un trabajo que todavía no está sistematizado y en ello está la suerte del futuro de la innovación en el área jurídica

Hoy ¿cuáles son los paradigmas (en general y en específico en el área jurídica) desde donde se están trabajando las soluciones de los problemas que tiene el país, en materia de derechos de autor?

Siguiendo el planteamiento genérico de la epistemología se puede decir que hay tres modelos que serían las posibles opciones: las teorías analíticas (análisis de la naturaleza básica del derecho y de los conceptos jurídicos); las teorías críticas (acerca de cómo mejorar el derecho), y las teorías sociológicas o históricas (relativas a las causas y efectos de las normas jurídicas); pero “las teorías que pretenden describir o explicar la naturaleza del derecho parecen hacer algo bastante diferente del estándar de las teorías de las ciencias sociales (y diferente de las teorías de las ciencias físicas)” (Bix, Bryan; 2003; 610).

¿Qué pasa si no producimos conocimiento jurídico con los moldes de producción de conocimiento con los que trabajan los científicos del siglo XXI? Tendremos los conflictos (o peores) que los que ahora enfrenta la Unión Europea.<sup>7</sup>

---

7. Habermas, Jürgen. 2015. *The Lure of Technocracy*. Polity Press. First published in German as *Im Sog der Technokratie* © Suhrkamp Verlag Berlin 2013, y ahora con el título de *The Lure of Technocracy*. Cambridge  
This English edition © Polity Press, 2015. Sobre todo el capítulo primero. Igualmente véanse los comentarios de Almeyra (Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2015/09/11/opinion/022a1pol>) y Maciek Wisniewski (Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2015/09/11/opinion/022a1pol>)

Si no se está generando la norma con modelos “contemporáneos”, con cuáles modelos se crearon las normas en la Unión Europea?

En Alemania, la actual filosofía del derecho trabaja en 4 corrientes epistémicas: la corriente de orientación sociológico-realista, la de orientación racional discursiva, la de orientación sistémica y el “Neo-institucionalismo”.

La orientación sociológico-realista pone el papel central de su reflexión en la reconstrucción del derecho, a través del ejercicio diario del juez: la jurisprudencia no solo se encarga del estudio empírico de la aplicación del derecho, sino también del estudio de su creación y es en este sentido una forma de “política jurídica”. Y como en toda política, ésta se pregunta y busca resolver cuáles metas sociales pueden alcanzarse con ciertos mecanismos jurídicos.

El carácter *pragmático de la explicación* de esta corriente se centra en que, mediante el discurso pragmático, se establece, con el derecho, la mediación en la sociedad.

#### *Las corrientes de orientación racional discursiva*

Son muchos los autores en esta corriente. El más conocido es Jürgen Habermas. No hace falta hacer una referencia a este autor. Baste entender el extraordinario esfuerzo que representa “Facticidad y Validez”, pero sobre todo lo que plantea en *The Lure of Technocracy* (2015).

Esta corriente se caracteriza por la insistencia en que el derecho es “racional”. La racionalidad del derecho se contrapone a las características de otros paradigmas, como aquellos que usan el Poder o la Política, como elemento primordial del derecho. Que el derecho sea racional es su principal distintivo. Desde este concepto el jurista tiene como principal actividad la argumentación racional. La racionalidad del discurso jurídico define su naturaleza, su “verdad” y es la “justificación” de su existencia. El principal representante es Robert Alexy. Aunque no todos los autores aceptan que el derecho no es más que un caso especial del discurso práctico general, como lo hace Alexy, la racionalidad discursiva es su característica. Los esfuerzos de este autor se dan en una complicada y amplia tarea de explicar las reglas del discurso práctico, área específica desde don-

de esta escuela lleva adelante los análisis de las soluciones jurídicas de la compleja problemática global.

También Niklas Luhmann es uno de los grandes representantes de esta línea paradigmática. Postpone responder a la pregunta “qué es derecho”, después de que se haya respondido la pregunta “qué es la sociedad”. Esto lo hace a través de su compleja teoría de sistemas: una teoría universal de la vida en el mundo y no solo una mera teoría de la sociedad o del derecho.

El neo-institucionalismo, también conocido como positivismo institucional, es una ontología jurídica que se encuentra, según los autores de esta corriente, más allá del “positivismo jurídico y el derecho natural”. Esta institución se define como: “Un marco normativo para la acción e interacción humana”.

La teoría analítica del derecho ofrece un análisis de la naturaleza básica del derecho y de los conceptos jurídicos (e.g. “derechos”, “deberes”) en contraste con la motivación que subyace a las discusiones sobre cuestiones jurídicas que ha predominado en tiempos clásicos y en trabajos más recientes: analizar al derecho como un foro para la discusión de cuestiones morales acerca de cómo deben actuar los individuos (por ejemplo las respuestas adecuadas a normas inmorales, o la cuestión de cómo deben los legisladores mejorar el derecho).(Bix, Bryan, 2003;610)

En Italia son los temas de la bioética donde algunos autores están dedicados a centrar sus esfuerzos (véanse por ejemplo, los trabajos de Carla Faralli).<sup>8</sup>

En España. Al influjo de otros autores europeos, se trabaja por darle fundamentación y racionalidad de las decisiones jurídicas. Se trabaja en las tres teorías señaladas arriba al referirse a Alemania y la influencia de la hermenéutica en las teorías de la interpretación y aplicación del derecho, siguiendo a Kaufmann.

En España se trabaja también con otro paradigma: la razón prudencial, un paradigma que también significó reflexiones alternativas ((Serna Bermúdez, Pedro; 2006; 126)

Otros puntos de partida pueden valorarse en la conversación sostenida entre Luigi Ferrajoli y Juan Ruiz Manero (2012. Trotta).

---

8. Véase el Anuario de Filosofía del Derecho. Núm. XXIX, Enero 2013

En esta conversación puede entresacarse el paradigma desde donde se abordaban los temas jurídicos en 1970-1980. La confrontación entre los modelos de constitucionalismo y las diferentes concepciones de teoría del Derecho sostenidos por cada uno de los autores, es decir, el modelo “garantista”, y el modelo que suele llamarse “postpositivista” o “principalista” de Ruiz Manero, posición clave para resolver algunos problemas en el área de las relaciones internacionales.

Un análisis rápido a los índices de los Anuarios de filosofía del Derecho también permiten apreciar las epistemologías desde donde se abordan las problemáticas sociales. Véase, por ejemplo, el Anuario de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política<sup>9</sup> o lo que se discute en la colección de la Revista Doxa e Isonomía<sup>10</sup>, publicaciones que muestran, no solo desde donde reflexiona en Iberoamérica, sino el derecho occidental.

En América Latina véanse, por ejemplo los paradigmas que están en las reflexiones que vienen en “*Problema*”, un anuario de filosofía y teoría del derecho, publicado por la UNAM, en México.

En América Latina es especialmente claro el paradigma que se ha usado y la temática en la que se ha reflexionado, inicialmente centrada en el Derecho Constitucional, el positivismo. Véase por ejemplo las temáticas del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano<sup>11</sup>. Sería interesante identificar los paradigmas epistemológicos de los marcos teóricos del Anuario de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho<sup>12</sup> y el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires<sup>13</sup>.

No menos significativo son las innumerables temáticas y los múltiples enfoques con que son abordados los temas jurídicos, en las, hoy muchísimas, universidades latinoamericanas.

---

9. Disponible en <http://www.uv.es/afd/>

10. Disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/DOXA/hemeroteca.shtml>

11. Disponible en [http://www.kas.de/wf/doc/kas\\_36055-1522-4-30.pdf?131113170404](http://www.kas.de/wf/doc/kas_36055-1522-4-30.pdf?131113170404)

12. Disponible en

13. Véase el relato de Atienza. Disponible en: [http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev\\_academia/revistas/14/una-nueva-visita-a-la-filosofia-del-derecho-argentina.pdf](http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/14/una-nueva-visita-a-la-filosofia-del-derecho-argentina.pdf)

*El modelo de ciencia jurídica actual en México.*

Luis Manuel Sánchez hace una reflexión sobre la norma en el modelo epistemológico positivista jurídico. Dice:<sup>14</sup>

El conjunto de proposiciones que a nuestro juicio caracterizan al modelo epistemológico positivista jurídico pueden sintetizarse en las siguientes (afirmaciones):

- a) El derecho se describe por la norma positiva, es decir, la norma que proviene de la voluntad humana, formalizada en el sistema normativo vigente, respaldada en el poder coactivo del Estado, y contenida principalmente en el derecho escrito. Las otras “fuentes del derecho” sólo son aceptadas subsidiariamente y en tanto la propia norma escrita lo determine;
- b) La norma existe desvinculada del entorno no jurídico, en consecuencia se expulsan de la teoría jurídica los problemas del origen de la norma y de los posibles efectos de su acción sobre el entorno, es decir, como diría Robles, se separan el ser del deber ser
- c) La norma, aunque surge de una voluntad, existe con objetividad, independientemente de la voluntad que le dio origen, y de la voluntad de quién opera con ella. Esto hace posible que pueda abordarse de un modo puramente cognoscitivo o descriptivo, e incluso neutralmente valorativo
- d) En razón a todo lo anterior los conceptos y métodos de la “*ciencia del derecho*” han de servir primariamente para desentrañar los contenidos del lenguaje de la norma positiva. La “*ciencia jurídica*” aparece por ello corrientemente identificada con la dogmática, y definida, en lo esencial, como una disciplina hermenéutica o de interpretación del “deber ser”. Este parece ser el sentido desarrollado preferentemente por la jurisprudencia práctica, coincidente con el ideal de ciencia jurídica kelseniano, una ciencia normativa “en el doble sentido de que 1) describe normas y 2) lo hace normativamente, mediante juicios imputativos de ‘deber ser’.

---

14. Disponible en: <http://www.isonomia.itam.mx/> y en <http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/35706177436793617422202/index.htm>

El sistema de conceptos que se derivan de estos supuestos pretende servir para describir el derecho dentro de un visión formal (es decir, el derecho considerado como forma, sin importar los contenidos que incorpora, atemporal, e intrasistemática. Estrictamente no están pensados para entender la dinámica intersistémica o extrasistemática de la norma. No existe en el saber jurídico positivista acumulado ningún concepto apropiado que permita dar cuenta de la conexión de la norma con el entorno social, no formal jurídico. (Sánchez Luis Manuel;1998;162)

Pareciera que describe el paradigma epistemológico-jurídico con el que se abordan las soluciones a los problemas que se dan en América Latina.

Y desde Bobbio hasta algunos actuales metodólogos jurídicos concluyen que la metodología jurídica ha de ser coherente con una perspectiva epistemológica formalista, por concebir el derecho como un sistema de normas o como un conjunto dinámico de prescripciones que se van adecuando con las relaciones sociales (Witker, Jorge; 1997;129).

Bix advierte que “cuando nos movemos desde “el concepto de derecho” hacia “nuestro concepto de derecho”, es necesario trabajar más para justificar el presupuesto o la conclusión de que existe sólo un concepto de derecho” (Bix, B;2003;624). Y afirma

En la literatura sobre metodología en la teoría general del derecho, subsisten controversias sustantivas acerca de si, de hecho, es necesario elegir entre teorías sustentables del derecho (o entre los propósitos sustentables del derecho que fundamentan estas diferentes teorías), y acerca de si tales elecciones son necesariamente normativas, o si pueden justificarse sobre bases conceptuales o metateóricas que sean moralmente neutrales. Tal vez debamos dejar abierta la posibilidad de que nuestra sociedad contenga múltiples y conflictivos conceptos de derecho; quizás, como W.B. Gallie (1955-56) sugirió para los conceptos de “arte” y “democracia”, nuestro concepto de “derecho” es esencialmente controvertido (está basado en diferentes interpretaciones sustentables de un paradigma o conjunto de paradigmas complejos) (Ibid; 624)

Aunque no hay que olvidar que Bix ha confesado que trabaja desde un paradigma analítico y ya se vio que el desarrollo de la epistemología es más amplio que el sólo enfoque analítico.

De lo anterior se puede concluir que:

a) Estos son los modelos desde donde se crea el derecho

- b) No coinciden estos modelos con los modelos de los “científicos” del siglo XXI
- c) No se puede resolver la problemática que se presenta en el área de la cultura occidental
- d) Tampoco se pueden abandonar los sistemas jurídicos “del status quo”
- e) Se siguen normativas, como la referente a derechos de protección de la propiedad intelectual, “solo porque están en el Tratado x”

### ***Bibliografía***

- BIX, Brian. (2003). *Algunas reflexiones sobre metodología en teoría del derecho*. Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho. N. 26. Disponible: en <http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/08147230978670606315635/015799.pdf?incr=1>
- CONTRERAS ACEVEDO, Ramiro. *La importancia del planteamiento epistemológico en el derecho*. Revista In Jure Anáhuac Mayab [online]. 2013, año 2, núm. 3, ISSN 2007-6045. Pp. 56-77.
- COSSÍO DÍAS, José Ramón. *Las concepciones del derecho en el Constituyente de 1916-1917*. En: *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*. Vol. X. 1998. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/10/cnt/cnt10.pdf>. Consultado el 11 de sept del 2014.
- FERRAJOLI Luigi y RUIZ MANERO, Juan (2012). *Dos modelos de constitucionalismo*. Una conversación, Trotta, Madrid.
- GIMÉNEZ MONTIEL, Gilberto, (2003). en: Bókser, M. Liwerant, Judith. *Ciencias sociales y humanidades. Simposio Ciencias Sociales y Humanidades*. Disponible en: [http://www.amc.edu.mx/congreso/index.php?option=com\\_content&view=article&id=28&Itemid=13](http://www.amc.edu.mx/congreso/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=13)
- HABERMAS, Jürgen. (2010). *Facticidad y Validez*. Trotta. Madrid.
- GAIDO, Paula. *El concepto de derecho: Una nueva aproximación metodológica a la teoría de ROBERT ALEXY*. En: Doxa. Núm. 34. 2009. Disponible en: <http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01305042080573959534680/index.htm>
- HETHERINGTON, S. (2002): “*Fallibilism and Knowing That One Is Not Dreaming*”, en *Canadian Journal of Philosophy*.

- HUSSERL, Edmund, *Philosophy and the Crisis of European Man*. Disponible en [http://www.users.cloud9.net/~bradmcc/husserl\\_philcris.html](http://www.users.cloud9.net/~bradmcc/husserl_philcris.html) Consultado el 13 de diciembre del 2013.
- LA TORRE, Massimo. *Derecho y teoría del derecho. Tendencias fundamentales para finales de4l siglo XX*. En: Soberanes, José Luis. (2001), *Tendencias actuales del derecho.. 2ª ed.* México. UNAM-Fondo de Cultura Económica. Disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1376/13.pdf> Consultado el 13 de diciembre del 2013
- LAKATOS, Imre (1981). [1981]: *Matemáticas, ciencia y epistemología*. Versión española de Diego Ribes Nicolás. Alianza Editorial. [Edición original, 1978]. España.
- LAUDAN Larry. (2006). *Truth, Error and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology*. Cambridge. University Press.
- MARDONES J. M. y ÜRSÚA, N. (1987). *Filosofía de las ciencias humanas y sociales*, México, Fontamara.
- MONTIEL, Gilberto, (2003). en: Bókser, M. Liwerant, Judith. *Ciencias sociales y humanidades. Simposio Ciencias Sociales y Humanidades*. Disponible en: [http://www.amc.edu.mx/congreso/index.php?option=com\\_content&view=article&id=28&Itemid=13](http://www.amc.edu.mx/congreso/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=13)
- MORTON, Adam (2003). *A Guide through the Theory of Knowledge*. Malden, MA: Blackwell Publishers.
- PADRON, Guillen, José. (2006). *Tendencias epistemológicas de la investigación científica en el Siglo XXI*. Disponible en: <http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/28/padron.html> Consultado el 13 de diciembre del 2013
- PASCUAL DE PESSIONE, María Teresa. *Cátedras de Investigación Científica*. Disponible en <http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-lenguas/metodologia-de-la-investigacion-cientifica/actividades-y-materiales/material-de-consulta/trabajo-practico-no2>
- PIAGET Jean. (1975). *Introducción a la Epistemología Genética*. Paidós. Buenos Aires.
- POPPER, Karl R. (1994). *Conjeturas y Refutaciones: el Crecimiento del Conocimiento Científico*, Ediciones Paidós Ibérica. Argentina.
- REED, Baron: “*Do practical Matters Affect Whether You Know*. In: *STEUP*, Matthias, Turri, John, Sosa Ernest. Wiley Blakwell (2005) *Contemporary debates in Epistemology*. Véase también “How to Think about Fallibilism”, en *Philosophical Studies* 107. Disponible en <http://courses.washington.edu/dbt560/Fallibilism.pdf>. Consultado el 13 de diciembre del 2013
- ROJAS AMANDI, Víctor Manuel. *Cuatro paradigmas de la epistemología jurídica*. En: *Jurídica*. Anuario 2006; 385ss

- SÁNCHEZ Luis Manuel, “*Los límites del modelo de ciencia jurídica actual. Exploraciones sobre el objeto de estudio del derecho*”. Disponible en: <http://www.isonomia.itam.mx/>. Consultado el 13 de diciembre del 2013
- SERNA BERMUDEZ, Pedro (2006). *Filosofía del derecho y paradigmas epistemológicos. De la crisis del positivismo a las teorías de la argumentación jurídica y sus problemas*. México. Porrúa.
- SPIEGLER, Peter y MILBERG, William. Methodensteit 2011. *Historical perspective on the contemporary debate over how to reform economics*. Disponible en: <http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.newschool.edu%2FWorkArea%2FDownloadAsset.aspx%3Fid%3D71183&ei=2DMbVOi6EOBR8AGoyYHACg&usg=AFQjCNH-xgRpoLnB66qYbepu8NYdLh2UKw&bvm=bv.75097201,d.b2U>. Consultado el 18 de septiembre del 2014, Pág. 32
- VILLORO, Luis. *Filosofía para un fin de época*. Revista Nexos, mayo, 1993. Disponible en: <http://www.nexos.com.mx/?p=6760>. Consultado el 12 de septiembre de 2014.
- WITKER, Jorge y Larios, Rogelio (1997). *Metodología jurídica*, McGraw-Hill, México.

# La protección de la propiedad intelectual de la Universidad de Guadalajara. Problemas y retos

*Hilda Villanueva Lomelí<sup>1</sup>*

**Sumario:** I. Aspectos Generales de la Universidad de Guadalajara II. Problemas y Retos, a. *Falta de estandarización en los procesos internos*, b. *Desconocimiento de la propiedad intelectual en el ámbito académico y de la investigación*, c. *Negativa de los coordinadores y autores para documentar autorizaciones*, d. *Desconocimiento de las leyes, reglamentos, convenios, tratados y acuerdos en materia de Propiedad Intelectual*, e. *Negativa de los coordinadores y autores para documentar autorizaciones*. III. Políticas Editoriales. IV. Políticas de propiedad industrial (PI) y transferencia de tecnología. V. Políticas de los derechos de autor de académicos y alumnos. VI. Políticas de pago de regalías. VII. Políticas sobre contenidos de acceso libre. VIII. Conclusiones. IX. Bibliografía.

## *I. Aspectos generales de la universidad de Guadalajara*

**L**a Universidad de Guadalajara, ubicada en la sexta posición entre las mejores universidades de México, conforme la América Economía Intelligence 2014<sup>2</sup>, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, investido con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y coadyuvar al desarrollo del

---

1. Universidad de Guadalajara.

2. Ranking mejores Universidades de México 2014: <http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-mexico-2014/>. Fecha de consulta: 13 de octubre de 2014.

Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara<sup>3</sup>.

Por su parte, el mismo cuerpo normativo en su artículo 5 señala que los fines de esa Casa de Estudios son: formar y actualizar de técnicos, bachilleres y técnicos profesionales, profesionistas, graduados y demás recursos humanos que requiera el desarrollo socioeconómico del Estado; organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación científica, tecnológica y humanística; rescatar, conservar, acrecentar y difundir la cultura y coadyuvar con las autoridades educativas en la orientación y promoción de la educación superior y media superior así como el desarrollo de la ciencia y tecnología.<sup>4</sup>

Para el cumplimiento de sus funciones, esa Casa de Estudios tiene diversas atribuciones, entre las que se encuentran:

- Elaborar los estatutos y demás normas que regulen su funcionamiento interno, conforme las disposiciones de la Ley Orgánica en comento y demás ordenamientos federales y estatales aplicables;
- Organizarse para el cumplimiento de sus fines señaladas en la citada Ley; y
- Realizar los programas de docencia, investigación y difusión de la cultura<sup>5</sup>.

La Universidad de Guadalajara y debido a sus funciones, resulta ser un nicho de oportunidad para la generación de bienes que constituyen el patrimonio intangible de la institución (bienes derivados de obras artísticas e intelectuales, los derechos de autor, las invenciones y patentes, su logotipo, lema, escudo y nombre<sup>6</sup>) y que se generan en los diversos centros universitarios y escuelas preparatorias, que conforman la red universitaria y que tiene la siguiente estructura<sup>7</sup>:

---

3. Cfr. Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. <http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/Leyorganica.pdf>. Fecha de consulta: 13 de octubre de 2014.

4. cfr. *Ídem*.

5. cfr. *Ídem*.

6. cfr. *Ídem*.

7. cfr. *Ídem*.

1. Centros Universitarios divididos en:
  - 6 Centros Universitarios Temáticos
  - 9 Centros Universitarios Regionales
2. El Sistema de Educación Media Superior integrado por:
  - 24 Escuelas Preparatorias Metropolitanas
  - 31 Escuelas Preparatorias Regionales
  - 4 Módulos Metropolitanos
  - 70 Módulos Regionales
  - 1 Extensión Metropolitana
  - 28 Extensiones Regionales
3. La Administración General
4. El Sistema de Educación Virtual<sup>8</sup>

Es importante destacar que el Dictamen II/2007/142 a través del cual se determinó de la Reestructuración de la Oficina del Abogado General, establece que ésta, a través de la Unidad de Protección a la Propiedad Intelectual (UPPI), es normativamente la instancia competente para registrar el patrimonio universitario en materia de propiedad intelectual, además de protegerla y preservarla en contra de actos que atenten contra la misma<sup>9</sup>.

La UPPI desde su creación en el año 2007 se ha enfrentado a diversos problemas y retos y que para efectos del presente trabajo se han identificado aquellos que se consideran de mayor impacto. Cabe destacar que con el propósito de mantener la debida confidencialidad, se hará referencia a cada uno de los casos, sin mencionar nombre(s), datos de expediente(s) y demás información de carácter confidencial.

---

8. *cfr.* Numeralía Institucional Universidad de Guadalajara. <http://copladi.udg.mx/estadistica/numeralia>. Fecha de consulta: 13 de octubre de 2014.

9. *cfr.* Dictamen II/2007/142 mediante el cual se aprueba la reestructuración de la Oficina del Abogado General. <http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/especifica/hacnor142-31may07.pdf>. Fecha de consulta: 13 de octubre de 2014.

## **II. Problemas y retos**

### *a) Falta de estandarización en los procesos internos*

Antes de la creación de la UPPI, en la Universidad de Guadalajara no existían los instrumentos que permitieran estandarizar los procesos internos relativos a la protección de la propiedad intelectual generada en esta Casa de Estudios, circunstancia que propiciaba que los usuarios acudieran directamente a las autoridades que se encargan de administrar el sistema de propiedad industrial y derecho de autor en México (Instituto Nacional del Derecho de Autor e Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y en la mayoría de los casos los trámites se realizaban a título personal.

En base a los antecedentes antes planteados, a partir del año 2008, la UPPI elaboró diversas guías de usuario para los trámites de protección de la propiedad intelectual, que de forma más recurrente solicitan los usuarios, en las que se incorporó información relativa a cada trámite en particular, tal y como:

- a) Información general sobre el trámite
- b) Autoridad ante quien se solicita
- c) Beneficios que se obtienen
- d) Tarifas por los pagos de derechos o servicios. Se incluye como anexo la(s) hoja(s) de ayuda de pago o línea(s) de captura requisitada (s) con los datos institucionales para facilitar la comprobación interna del uso de los recursos destinados al trámite
- e) Documentos solicitados por la autoridad administrativa
- f) Documentos que la UPPI solicita para la integración del expediente
- g) Tiempo de respuesta de la autoridad, etcétera<sup>10</sup>.

Tomando en consideración que la UPPI debe atender a los usuarios de toda la Red Universitaria, se vio la necesidad de buscar un mecanismo que permitiera una comunicación directa con los usuarios, especialmente con aquellos que radican fuera de la zona metro-

---

10. *cfr.* Unidad de Protección a la Propiedad Intelectual, de la Oficina del Abogado General. <http://www.abogadogeneral.udg.mx/unidad-de-proteccion-la-propiedad-intelectual>. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2014.

politana de Guadalajara, por lo que la Coordinación de Enlace a la Red Universitaria, a la que está adscrita la UPPI, se encargó de crear la página de Internet de la Oficina del Abogado General, a la cual se incorporaron las guías de usuario antes referidas. El uso de esta tecnología ha permitido que dichas guías se puedan actualizar constantemente, lo que permite optimizar los recursos humanos y materiales de la institución.

La necesidad de explicar a los usuarios los procesos que se requieren para la debida protección de los bienes intangibles de una institución, es una constante en las universidades del país, tal es el caso de la Universidad Autónoma de México, quien tiene un manual en el que se establecen los procedimientos jurídico-administrativos para diversos trámites para la protección de la propiedad intelectual<sup>11</sup>, o la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que en su página de internet oficial, incluye un formato para la elaboración de un contrato de cesión de derechos para publicaciones<sup>12</sup>.

A partir del año 2008 en el que se empezaron a poner a disposición de los usuarios las guías, la UPPI ha logrado identificar que las solicitudes de trámites de protección de la propiedad intelectual se acompañan de la documentación que se precisa en la guía y esto ha permitido una disminución significativa de requerimientos por parte de la UPPI para integrar el expediente correspondiente con la documentación que de manera preventiva le pudiera permitir a la Universidad de Guadalajara en primer término la realización del trámite solicitado y además en caso de ser necesario contestar requerimientos por parte de la autoridad administrativa o contar con pruebas que permitan la defensa y protección del patrimonio intangible de esta institución.

Es importante considerar la opinión de la maestra Griselda Ruiz Regalado en su artículo “Investigación y propiedad intelectual en instituciones de educación superior” en el que señala que:

---

11. *cfr. Propiedad Industrial y Derechos de Autor en la UNAM*. 1a ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Asuntos Jurídicos, 1994.

12. *cfr. Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez*. <http://www.uacj.mx/normatividad/Paginas/default.aspx>. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2014.

El papel fundamental de las instituciones de educación superior es producir y difundir el conocimiento, así como transferir los resultados de la investigación al tejido productivo para ofrecer soluciones a problemas concretos y hacer avanzar a la sociedad. La riqueza de un país es producto de su capacidad para generar conocimiento y aplicarlo en beneficio de la sociedad, resultado de la actividad inventiva de su capital humano<sup>13</sup>.

Como ya se ha dejado señalado, uno de los fines de la Universidad de Guadalajara es justamente la difusión de la cultura y la investigación científica y tecnológica, lo que sólo puede materializarse una vez que dicho conocimiento se ha protegido legalmente. Es por ello que la Oficina del Abogado General de la Universidad de Guadalajara se ha dado a la tarea de llevar información relativa a la protección de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología a la red universitaria, mediante la participación de sus especialistas en diversos foros, coloquios, cursos y ponencias que han abordado esta temática y constituyen los espacios ideales para socializar la existencia de las guías de usuario creadas por la UPPI.

En el tema de estandarización de procesos internos, aún falta camino por recorrer, toda vez que el número de trámites y gestiones tendientes a la defensa y protección del patrimonio intangible de la institución van en incremento y se han ido diversificando con el paso de los años, lo que obliga a que se siga trabajando en la elaboración de las guías de usuario con las que actualmente no se cuentan.

#### *d) Desconocimiento de la propiedad intelectual en el ámbito académico y de la investigación*

Dentro del desarrollo de las actividades propias de una Universidad, se encuentra la investigación. Para realizar un trabajo académico o de investigación adecuado, es necesario atender a una metodología, en la que se haga uso de un sistema de citación apropiado lo que permite garantizar los derechos de los autores a los cuales se hace referencia y evita conflictos legales con ellos. Asimismo deberá cui-

---

13. Investigación y propiedad intelectual en instituciones de educación superior. <http://www.itesca.edu.mx/investigacion/foro/carp%20ponencias/24.pdf>. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2014.

darse el manejo de datos e información de carácter personal que se hayan obtenido en el desarrollo de la investigación y que pretendan utilizarse en una obra.

El tratamiento de información en la investigación, que incluya datos tales como el nombre, el seudónimo, nombre artístico, datos personales, registros médicos e inclusive la transcripción textual de lo dicho por alguna persona, debe ser muy cuidadoso debido a que dicha información está protegida por diversos ordenamientos legales tales como el Código Civil del Estado de Jalisco<sup>14</sup> (respeto al nombre, en su caso seudónimo), Ley Federal del Derecho de Autor<sup>15</sup> (nombre artístico y cita de textos)<sup>16</sup>, e incluso resguardo y protección de datos personales sensibles<sup>17</sup>.

La Universidad de Guadalajara en el año 2008 publicó una obra producto de una tesis doctoral. Para el desarrollo de la investigación, la autora quien era alumna de un doctorado de la Universidad de Guadalajara, entrevistó a diversas bailarinas de danza oriental, recabando información íntima y datos personales sensibles. Los temas que se incluyeron en la investigación fueron: familia, maternidad, relaciones sociales y vida en pareja.

En la obra que editó la Universidad de Guadalajara, se transcribió literalmente lo vertido en las entrevistas realizadas a las bailarinas, incluyendo nombre y apellido real, nombre artístico y demás datos que permitían la plena identificación de las entrevistadas.

Una vez concluidos los trabajos de edición, la autora de la obra como muestra de agradecimiento por el apoyo para el desarrollo de la investigación, remitió un ejemplar de ésta a cada una de las bailarinas entrevistadas. Una de las bailarinas al leer la obra se sintió

---

14. *cfr.* Artículo 28 del Código Civil del Estado de Jalisco. [http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/C%C3%B3digo%20Civil%20del%20Estado%20de%20Jalisco\\_3.pdf](http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/C%C3%B3digo%20Civil%20del%20Estado%20de%20Jalisco_3.pdf). Fecha de consulta: 15 de octubre de 2014.

15. *cfr.* Artículo 173 fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122\\_140714.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_140714.pdf). Fecha de consulta: 15 de octubre de 2014.

16. *cfr.* Artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122\\_140714.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_140714.pdf). Fecha de consulta: 15 de octubre de 2014.

17. *cfr.* Artículo 3 fracción VI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010). Fecha de consulta: 27 de octubre de 2014.

afectada, ya que consideró que la publicación le causó un serio daño moral en su reputación profesional, núcleo familiar y social.

En este caso en particular, la bailarina en comento optó por acudir ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor a solicitar un procedimiento de avenencia. En el procedimiento señaló que la publicación de la obra le causó un grave daño moral, por lo que la autoridad administrativa notificó a la autora y convocó a ambas partes a asistir a una junta de avenencia; con el ejemplar de la obra y como medio probatorio, la bailarina acreditó el uso de su nombre real, apellidos, nombre artístico y demás datos personales sensibles. Cabe destacar que la autorización que la bailarina otorgó a la autora fue verbal, consecuentemente en el procedimiento no fue posible acreditar la misma.

En la junta de avenencia, las partes involucradas declinaron someterse a un procedimiento de arbitraje; la bailarina solicitó dar por concluida la junta y que se dejaran a salvo sus derechos, por su parte la autora se comprometió a retirar todos los ejemplares de la obra así como regresar a la bailarina la grabación original de la entrevista.

De lo anterior se desprende que existe la necesidad de difundir en toda la red y comunidad universitaria, las bases de la propiedad intelectual; resulta también indispensable incluir en los programas de estudio de las diversas licenciaturas y posgrados la materia de propiedad intelectual. Una cultura de protección de la propiedad intelectual y sensibilización para el respeto de los derechos de terceros, disminuirían de forma significativa los riesgos e incidencias de conflictos tanto en esta materia o áreas vinculadas.

### *c) Negativa de los coordinadores y autores para documentar autorizaciones*

A efecto de que la UPPI esté en aptitud de gestionar alguno de los trámites que ofrece a los usuarios de la red universitaria, se establece como prerequisite indispensable contar con el o los documentos idóneos que acrediten los derechos patrimoniales sobre la obra que corresponda a favor de la Universidad de Guadalajara, o en su caso, documentar la licencia de uso conducente. Inclusive se externa a los usuarios la pertinencia de conservar copia simple de la identi-

ficación oficial de quien suscribe (credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cartilla militar, FM2 o FM3 en su caso) para cotejar la firma plasmada en el documento que corresponda, e incluirla como anexo y parte integral de éste.

Es fácil identificar que existe renuencia por parte de algunos coordinadores y coautores de las obras para recabar las firmas que respalden debidamente el expediente de la obra, ya que indudablemente implica tiempo y esfuerzo adicional a sus labores ordinarias. Las razones por las que existe dicha renuencia son variadas, sin embargo se han logrado identificar algunas de ellas tal y como lo establece Fátima Fernández Christlieb<sup>18</sup>, en su artículo intitulado “Luces y sombras del SNI<sup>19</sup>” en el cual precisa que “... los investigadores nacionales, salvo excepciones, se han convertido en expertos en llenar formatos que exige el CONACYT<sup>20</sup>...” debido a lo cual cuando la Universidad de Guadalajara les solicita el llenado o gestión de otro tipo de documentos surge la resistencia a realizar más tareas administrativas de las que les requiere el CONACYT. Otra de las razones identificadas es aquella señalada por Judith Amador Tello, en su artículo intitulado “Sistema Nacional de Investigadores, lucha encarnizada por los pesos”<sup>21</sup>, en el que afirma que ese sistema “... es una pelea por el dinero y el estatus, ha provocado una deformidad en la cabeza y corazón de los investigadores, pues algunos se sienten superiores por pertenecer a determinado nivel del SNI”. El estatus que adquieren los investigadores pertenecientes al SNI contribuye a que piensen que los autores se incomodarán si se les solicita la suscripción de algún documento legal para la publicación de sus obras.

Un expediente de una obra que no esté debida y legalmente respaldado, en lo referente a los derechos patrimoniales, tiene como consecuencia que la Universidad de Guadalajara, se encuentre en un estado de indefensión frente a reclamos de terceros. Cabe des-

---

18. *Luces y sombras del SIN*. <http://www.nexos.com.mx/?p=13200>. Fecha de consulta 15 de octubre de 2014.

19. Sistema Nacional de Investigadores.

20. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

21. *Sistema Nacional de Investigadores, lucha encarnizada por los pesos*. [http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page\\_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=378663&rl=wh](http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=378663&rl=wh). Fecha de consulta: 15 de octubre de 2014.

taçar que la incorporación de estas medidas internas, ha permitido que las cartas funcionen como “filtros” para detectar el plagio<sup>22</sup>. La experiencia nos ha mostrado que quien se niega a suscribir un documento legal en el que se hace responsable del contenido de su obra, puede servir de referente para la valoración de la originalidad de la misma.

La Universidad de Guadalajara, en el año 2007 publicó y distribuyó en el marco de la Feria Internacional del Libro, una obra que fue realizada por un grupo de investigadores adscritos a esta Institución. La explotación de los derechos patrimoniales de la obra fue pactada a través de un contrato de edición, documento en el que los investigadores asumían la responsabilidad por la originalidad de la obra, respondiendo frente a terceros por algún reclamo que surgiera por el uso de ésta.

En el año 2010 la Universidad recibió comunicado por parte de un investigador del extranjero, en el que señaló que la obra publicada por esta Institución contenía información presumiblemente de su autoría, así como la de algunos de sus colegas; además informó que en la obra, no se había citado debidamente la fuente o reconocido la autoría, es decir, que se había sustituido el nombre del autor por otros nombres.

En el mismo comunicado señaló diversos links de internet, donde podía ser consultada la obra presumiblemente de su autoría, así como el de las otras obras que no habían sido citadas.

El Código Penal Federal en su artículo 427 establece el tipo penal para una conducta de esta naturaleza y lo hace en los siguientes términos:

**Artículo 427.** Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre<sup>23</sup>.

---

22. La Real Academia Española refiere que plagio es: acción y efecto de plagiar (copiar obras ajenas); y plagiar: copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. <http://www.rae.es/>. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2014.

23. Código Penal Federal. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm>. Fecha de consulta: 16 de octubre de 2014.

Con el propósito de darle seguimiento a este asunto, la UPPI procedió a la revisión de la totalidad de la obra, para verificar la veracidad de la información señalada en la denuncia. Como resultado de dicha verificación se pudo precisar que efectivamente en la obra, se incluían trabajos que carecían de la cita de la fuente consultada, pero también se encontró un artículo de un autor diverso, que había sido difundido en internet con fecha anterior a la de creación de la del denunciante, siendo el texto idéntico a la obra del denunciante.

Este caso en particular, se resolvió con gestiones extrajudiciales en las que se informó al denunciante los hallazgos de la revisión y a partir de entonces no se recibió comunicado adicional por parte de éste.

En este caso concreto se advierte la importancia de que se documente legalmente lo relativo a los derechos patrimoniales de la obra para la defensa de la institución, ya que el contrato de edición que suscribieron los autores establecía que la obra era original y de su autoría y además que responderían por cualquier reclamación que se hiciera a la institución por parte de terceros.

Es un reto para la UPPI seguir difundiendo a la comunidad universitaria, una cultura de protección y respeto de la propiedad intelectual, de las obligaciones legales y de las consecuencias por su incumplimiento. También resulta imprescindible que la difusión de esta información tenga como consecuencia la sensibilización de los cuerpos académicos a brindar una atención eficiente a los trabajos de tesis que dirigen o investigaciones que realicen en colaboración con alumnos o con investigadores externos, verificando en todo momento que se utilice una metodología adecuada con un sistema de citación aceptable que evite problemas legales futuros.

#### *d) Desconocimiento de las leyes, reglamentos, convenios, tratados y acuerdos en materia de Propiedad Intelectual*

*Ignorantia juris non excusat*, principio fundamental del derecho que ordena que el desconocimiento de la norma no exime de la observancia de la misma. Para el caso de las universidades públicas el cumplimiento y conocimiento de la norma es más complejo en virtud de que se debe armonizar la norma interna con la externa para su debida aplicación.

En el año 2007, un fenómeno meteorológico azotó el sureste mexicano, el huracán “Dean”<sup>24</sup>, que causó diversos daños en su paso. Como consecuencia de lo anterior, una organización estudiantil de la Universidad de Guadalajara organizó un concierto altruista en el que el pase de entrada consistía en víveres y alimentos no perecederos, para que éstos fueran llevados a los damnificados de los estados de Tabasco y Chiapas. Para la difusión y publicidad del evento, la organización estudiantil diseñó un cartel en el que presuntamente se utilizó la imagen de una prestigiosa marca de alimentos, sustituyendo su denominación por la leyenda “*Ser solidario es ser Universitario, concierto UDG, hecho en México*”.

Posteriormente en el año 2009 la Universidad de Guadalajara recibió comunicado por parte de un despacho jurídico, que se ostentó como representante legal del titular de la marca utilizada en la pancarta, en el que se notificó que su uso constituyó una infracción administrativa, asimismo solicitó una respuesta por escrito por parte de la Universidad de Guadalajara.

Este caso en particular, se vincula con los derechos de la propiedad industrial y el sistema marcario mexicano. José Manuel Magaña Rufino define una marca como “*un signo que sirve para distinguir los bienes o servicios que se producen, distribuyen o prestan en la industria o comercio de los de sus competidores*”<sup>25</sup>; asimismo Rafael Pérez Miranda la define como “*signo visible que permite identificar productos o servicios y distinguirlos de otros de la misma especie o clase en un mercado determinado*”<sup>26</sup>.

Conforme al sistema marcario mexicano el registro de marca otorga a su titular el derecho de uso exclusivo, consecuentemente su uso no autorizado constituye una infracción en materia administrativa que podría sancionarse con multa de hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, multa adicional de hasta por el importe de 500 días de salario míni-

---

24. *cfr. Los ciclones tropicales más fuertes en México.* <http://mexico.cnn.com/planetacnn/2013/06/02/el-huracan-dean>. Fecha de consulta: 16 de octubre de 2014.

25. *cfr. Magaña Rufino, José Manuel, Derecho de la Propiedad Industrial en México*, México, Editorial Porrúa México, 2011, p. 46.

26. *cfr. Pérez Miranda, Rafael J, Derecho de la propiedad industrial. Patentes, marcas, obtentores de vegetales e informática*, México, Editorial Porrúa México, 2006, p. 334.

mo general vigente en el Distrito Federal por cada día que persista la infracción, clausura temporal del establecimiento de hasta 90 días, clausura definitiva y arresto administrativo de hasta por 36 horas<sup>27</sup>.

Cabe destacar que las sanciones económicas antes señaladas, se impondrán además de la indemnización que corresponda a favor del titular de la marca afectada, por los daños y perjuicios, que por ningún concepto podrán ser inferiores al 40% del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de estos derechos<sup>28</sup>; para determinar la sanción por el empleo de una marca sin el consentimiento de su titular, la Ley de la Propiedad Industrial sanciona que se debe considerar el carácter intencional, las condiciones económicas del infractor y la gravedad que implique la relación con el comercio de los productos, en su caso prestación de servicios y el daño causado al titular<sup>29</sup>.

La UPPI realizó las gestiones conducentes para resolver este asunto de manera extrajudicial y teniendo a su favor que la representación legal que ostentó el despacho jurídico nunca fue acreditada.

Un desafío al que se enfrenta la UPPI consiste en difundir las nociones básicas del respeto de la propiedad industrial en la comunidad universitaria pese a que esta tarea no es inherente a sus funciones sustantivas. La difusión de esa información permitiría evitar conflictos legales de la naturaleza del caso antes planteado.

Para apoyar la difusión del conocimiento de la materia sería sumamente beneficioso que la Universidad de Guadalajara incluyera en todos los planes de estudio la materia de propiedad intelectual.

#### *e) Falta de políticas institucionales en las materias vinculadas a la propiedad intelectual*

Uno de los indicadores que determinan el desarrollo de un país, son aquellos vinculados con el número de patentes registradas y número

---

27. *cfr.* Artículos 87, 213 y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>. Fecha de consulta: 16 de octubre de 2014.

28. *cfr.* Artículos 221 y 221 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>. Fecha de consulta: 16 de octubre de 2014.

29. *cfr.* Jalife Daher, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas*, México, Editorial Sista, 2009, pp. 145 y 146.

de artículos científicos publicados<sup>30</sup>. Estos indicadores tienen una relación directa con las funciones específicas de las universidades, tomando en consideración que éstas son el espacio natural en donde se generan las investigaciones que pueden resultar en una patente<sup>31</sup> o artículo científico<sup>32</sup> y consecuentemente tener un impacto en el país como lo son también los centros de investigación.

Una herramienta fundamental para el incentivo del progreso tecnológico es la protección de la creación intelectual, propiciando una ventaja para la sociedad mundial<sup>33</sup>; consecuentemente la innovación tecnológica es la clave para el crecimiento y desarrollo de los países, tal y como lo señala Viotti<sup>34</sup>:

...es la clave para el crecimiento, la competitividad y el desarrollo de empresas, industrias, regiones y países. También tiene importancia fundamental en la determinación del estilo de desarrollo de las regiones o naciones y en la forma cómo afecta en el presente, y afectará en el futuro, la calidad de vida de la población en general y de sus segmentos.

Mantener los indicadores idóneos en la Universidad de Guadalajara no ha sido una tarea fácil, tomando en consideración que una de las debilidades que le aqueja, es la ausencia de políticas en materia de

- 
30. *cfr. Indicadores de Desarrollo de un país*. [http://vinculacion.wordpress.com/2008/05/29/indicadores-de-desarrollo-en-un-pais/#\\_ftnref1](http://vinculacion.wordpress.com/2008/05/29/indicadores-de-desarrollo-en-un-pais/#_ftnref1). Fecha de consulta: 16 de octubre de 2014.
  31. “*El reconocimiento que hace un Estado en favor de una persona física o moral, aceptando que su invención es novedosa, producto de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, y como contraprestación por incentivar, fomentar, desarrollar o mejorar tecnológicamente la industria o el comercio, le concede la exclusividad en su explotación por un tiempo determinado*”, Magaña Rufino, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, México, Editorial Porrúa México, 2011, p. 22.
  32. *cfr.* Uno de los métodos inherentes al trabajo científico, cuyo fin esencial es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Guía para la Redacción de Artículos Científicos destinados a la Publicación. <http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000557/055778SB.pdf>. Fecha de consulta: 28 de octubre de 2014.
  33. *cfr.* Sabino, Geni Anastacio y Ayuso García, María Dolores, *La propiedad intelectual en las universidades brasileñas: Universidad Federal de Gíogas y Universidad de Brasilia*. <http://www.redalyc.org/pdf/161/16125057004.pdf>. Fecha de consulta: 16 de octubre de 2014.
  34. Citado por Sabino, Geni Anastacio y Ayuso García, María Dolores, *La propiedad intelectual en las universidades brasileñas: Universidad Federal de Gíogas y Universidad de Brasilia*. <http://www.redalyc.org/pdf/161/16125057004.pdf>. Fecha de consulta: 17 de octubre de 2014.

propiedad intelectual que debieran abarcar por lo menos aquellas relativas a políticas editoriales, propiedad industrial, transferencia de tecnología, aquellas relativas a los derechos de autor de académicos y alumnos, así como pago de regalías y contenidos de acceso libre.

### **III. Políticas Editoriales**

Articular armónicamente el proceso editorial de la Universidad de Guadalajara, desde su concepción hasta la difusión de una obra ha sido una tarea compleja que dificulta la materialización de una de las tareas fundamentales de la propia universidad consistente en la difusión del conocimiento. Para su cumplimiento, las universidades se sirven de una instancia que funge como editorial universitaria, entendiéndose por ésta a la:

...empresa establecida dedicada a producir y distribuir obras mediante las que se contribuye a la divulgación del conocimiento. La editorial universitaria tiene objetivos y políticas definidas y cuenta con personal profesionalizado en lo relativo a edición y publicación de materiales<sup>35</sup>.

En el año 2002, mediante el oficio número IV/05/2002/633/II, el H. Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, aprobó la creación de la empresa denominada “Editorial Universitaria”, la que tendría como objeto conforme al punto segundo de los resolutivos, la producción, reproducción, distribución, promoción y comercialización de libros, revistas, periódicos, folletos, catálogos, discos compactos, material didáctico; administración de los derechos de autor y derechos conexos titularidad de la Universidad; gestionar la suscripción de los contratos; comercialización de material producido por la Universidad o terceros y las demás actividades que aporten para el cumplimiento de su objeto<sup>36</sup>.

---

35. Castillo Méndez, Mario, citado por Liriano Alejandra y Villaman Marcos, *Políticas Editoriales Universitarias*. [www.unesco.org/ve/dmdocuments/biblioteca/libros/2.pdf](http://www.unesco.org/ve/dmdocuments/biblioteca/libros/2.pdf). Fecha de consulta: 17 de octubre de 2014.

36. *cfr.* Oficio número IV/05/2002/633/II mediante el cual se aprueba la creación de la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara. <http://hcg.u.gu.mx/sites/de->

Sin embargo, dentro de la estructura de la Universidad, aún no existen políticas editoriales que brinden una directriz respecto diversos aspectos del trabajo editorial como: ¿qué material será susceptible de publicación?, ¿existe pertinencia de publicación o difusión de una obra?, ¿tendrá interés o un público lector-consumidor?, ¿es conveniente publicar una obra que surja de un trabajo de investigación que pueda resultar en una patente (¿afecta la novedad?)?, ¿quién hará la evaluación de la calidad del material a publicar?, ¿se cuenta con los canales de distribución óptimos para el desplazamiento de las obras?. Las Universidades que cuentan con políticas integrales y claras en materia editorial debieran servir como punto de referencia para impulsar el diseño de las políticas antes referidas, tal y como la Universidad Autónoma de Campeche<sup>37</sup>, o la Universidad Nacional Autónoma de México<sup>38</sup>.

La falta de políticas editoriales provoca que muchas obras que edita esa institución, se queden en bodegas de los Centros Universitarios y no sean debidamente distribuidas<sup>39</sup>. Otra situación a la que se enfrenta la institución, es que no existe un registro único sobre las líneas de investigación en las que se está trabajando, consecuentemente existe la posibilidad de que se publiquen demasiadas obras sobre una misma temática y pocas sobre temáticas diversas. La existencia de políticas editoriales permitiría un mejor control sobre los derechos patrimoniales de las obras mediante la adecuada integración del expediente legal, evitando y previendo problemas futuros.

Para que una obra se desplace en el mercado es necesario que en la etapa de planeación se articule la oportunidad del mercado y se definan los segmentos de mercado al que irá destinada la obra<sup>40</sup>,

---

fault/files/dictamenes/2002/2002-05-18/hacnor271-18may02.pdf. Fecha de consulta: 17 de octubre de 2014.

37. *cfr.* Reglamento de la Política Editorial y Publicaciones y de la Universidad Autónoma de Campeche. [http://transparencia.uacam.mx/?modulo\\_micrositio=paginas&acciones\\_micrositio=ver&id\\_pagina=ekI=](http://transparencia.uacam.mx/?modulo_micrositio=paginas&acciones_micrositio=ver&id_pagina=ekI=). Fecha de consulta: 17 de octubre de 2014.
38. *cfr.* Disposiciones Generales para la Actividad Editorial de la UNAM. <http://www.edicion.unam.mx/pdf/DiSpGaEDit.pdf>. Fecha de consulta: 17 de octubre de 2014.
39. *Cfr.* El Informador. <http://www.informador.com.mx/cultura/2014/554836/6/abandonan-en-bodegas-500-mil-libros.htm>. Fecha de consulta: 28 de octubre de 2014.
40. *cfr.* Eppinger Steven D. y Ulrich Karl T., *Diseño y Desarrollo de productos*, México, 5ª ed., Editorial Mc Graw Hill Education, 2013, p. 14.

es decir al estudiar el mercado se logra identificar las oportunidades y problemas de un proyecto, cuyo resultado será analizado y procesado mediante estadística y así tener el sustento necesario para determinar la viabilidad comercial<sup>41</sup>. Asimismo es importante identificar si la proyección de la distribución de la obra será al interior de la propia universidad, a un mercado externo o a ambos.

La Universidad tiene los recursos óptimos para editar obras de calidad (un amplio claustro académico) sin embargo se ha desaprovechado un importante foro para la distribución y comercialización de las obras que edita la institución como lo es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Sería muy benéfico que las políticas editoriales contemplaran la posibilidad de aprovechar este canal de distribución y comercialización internacional para el desplazamiento de las obras.

#### ***IV. Políticas de propiedad industrial (PI) y transferencia de tecnología***

Son múltiples los beneficios que se tienen por generar propiedad intelectual en una Universidad, como lo señala la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en su Guía Práctica para la Creación y la Gestión de Oficinas de Transferencia de Tecnología en Universidades y Centros de Investigación en América Latina<sup>42</sup>, tales como la generación de recursos financieros a partir de los resultados de la investigación y la innovación. En ese mismo documento, la OMPI refiere lo siguiente:

Una universidad, así como cualquier otra institución pública o privada con capacidad para generar innovaciones, debe diseñar e implementar una política de P.I. que defina los incentivos y establezca los mecanismos más adecuados para estimular el desarrollo de la innovación, facilitar su transferencia y realizar su valor. Asimismo, la universidad debe generar las capacidades neces-

---

41. *cfr. Estudio Preliminar de un Libro.* <http://www.editorial-club-universitario.es/estudio.asp>. Fecha de consulta: 28 de octubre de 2014.

42. *cfr. Guía Práctica para la Creación y la Gestión de Oficinas de Transferencia de Tecnología en Universidades y Centro de Investigación en América Latina* [www.wipo.int/.../es/.../1026/wipo\\_pub\\_1026s.pdf](http://www.wipo.int/.../es/.../1026/wipo_pub_1026s.pdf). Fecha de consulta: 17 de octubre de 2014.

rias para identificar, proteger y administrar eficientemente los mencionados derechos. La P.I. constituye, por ende, una herramienta o instrumento cuya aplicación resulta ineludible para el desarrollo de una gestión eficaz de los conocimientos<sup>43</sup>.

Las políticas de propiedad intelectual en las universidades deben establecer los mecanismos que permitan una mayor interacción de la investigación pública con la industria, para obtener mayores beneficios sociales y privados dentro de las actividades I+D<sup>44</sup>. Un esquema ideal es aquel en el que las innovaciones generadas por una universidad puedan ser colocadas al exterior de la institución para beneficio de la sociedad con el propósito de cubrir sus necesidades. Para cumplir con esta expectativa, es necesario que desde la concepción de la investigación exista una cooperación empresa-universidad<sup>45</sup>, tarea que no resulta fácil tomando en consideración los fines de cada una de las partes, pero que de existir ésta propiciaría una directriz de lo que tendría que desarrollarse (en beneficio de la propia sociedad) y a su vez la colocación en el mercado de la tecnología desarrollada en la universidad. Es indispensable que las universidades generen las condiciones adecuadas, a través de Oficinas de Transferencia de Tecnología OTT, para la administración de los derechos de propiedad industrial generados en la propia universidad, derivados de sus investigaciones, y como lo establece la OMPI, la OTT debe ser la estructura responsable de la gestión del conocimiento<sup>46</sup>. Al respecto Macedo menciona lo siguiente:

Transferir conocimiento, procesos y tecnología es permitir el desarrollo sustentable del país. Sin embargo, la universidad aún no sabe transferir conocimientos. Y para eso, ella necesita aprender a aprender a negociar. Hoy muchas instituciones están dando un paso significativo en esa dirección, cuando se preocupan en aprender a proteger sus inventos. Con la creación de Oficinas de

---

43. *cfr. Ídem.*

44. *cfr. Universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, concretamente las patentes, para promover la investigación y crear "Start-ups" innovadoras.* [http://www.wipo.int/sme/es/documents/academic\\_patenting.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/academic_patenting.htm). Fecha de consulta: 20 de octubre de 2014.

45. Sabino, Geni Anastasio y Ayuso García, María Dolores, *op. cit.*

46. *cfr. Guía Práctica para la Creación y la Gestión de Oficinas de Transferencia de Tecnología en Universidades y Centro de Investigación en América Latina op. cit.*

Transferencia de Tecnología, la universidad está ofreciendo las condiciones básicas para trabajar la cuestión de la negociación de aquello que ya fue o será protegido. Está invirtiendo en la formación de profesionales en negociación para diseminar y decir a los investigadores que ellos no sólo deben proteger sus inventos, sino además negociarlos. Investigadores, normalmente no son profesionales de negociación. Esa es una cuestión que normalmente transciende sus intereses. Profesionalizar la diseminación de conocimientos y de tecnologías, puede representar a la universidad pública un salto cualitativo en sus relaciones, porque aunque tiene el conocimiento, lo que falta es una transferencia disciplinada y objetiva<sup>47</sup>.

La Universidad de Guadalajara, aún se encuentra en el análisis para la valoración de la creación de una OTT, sin embargo para que ésta pueda generarla, es necesario atender lo que al respecto señala la OMPI, en el sentido de que la universidad deberá previamente verificar en forma clara y precisa, si se dan las condiciones objetivas indispensables para la creación de una OTT. Ese diagnóstico habrá de establecer la existencia o ausencia de actividades de investigación (analizado los cinco años precedentes). Para reconocer la productividad científica de la universidad, la OMPI recomienda realizar encuestas o entrevistas en cada una de las áreas de laboratorios y académicos, lo que deberá generar memorias de las actividades de *Investigación + Desarrollo + Innovación*<sup>48</sup>, las que deberán contener como mínimo lo siguiente:

- I. Esferas en que se lleva a cabo la investigación, fundamentalmente la investigación de tipo aplicable que genere productos o servicios.
- II. Informes de investigación, presentados anualmente.
- III. Acreditación de los grupos de investigación.
- IV. Publicaciones científicas y eventual incidencia de publicaciones (evaluada mediante índice de citas del ISI).
- V. Patentes y registros de P.I.
- VI. Proyectos de I +D +i y financiación obtenida.

---

47. Macedo, citado por Sabino, Geni Anastasio y Ayuso García, María Dolores, La propiedad intelectual en las universidades brasileñas: Universidad Federal de Gogas y Universidad de Brasilia. <http://www.redalyc.org/pdf/161/16125057004.pdf>. Fecha de consulta: 16 de octubre de 2014.

48. *cfr.* Guía Práctica para la Creación y la Gestión de Oficinas de Transferencia de Tecnología en Universidades y Centro de Investigación en América Latina, *op. cit.*

- VII. Actividades de formación de investigadores (recursos humanos).
- VIII. Número de programas de posgrado.
- IX. Número de profesores que cuentan con licenciaturas y doctorados.
- X. Número de licenciaturas y doctorados concedidos<sup>49</sup>.

En caso de que de la evaluación antes señalada se derive que no existe la productividad científica suficiente, no se justificará entonces la creación de la OTT, por lo que la universidad deberá considerar soluciones alternativas<sup>50</sup>.

Las políticas que en su momento apruebe la Universidad de Guadalajara en materia de propiedad intelectual deberán considerar lo siguiente:

- I. Crear un ambiente que motive y facilite la diseminación de las invenciones y el nuevo conocimiento generado para el potencial beneficio público;
- II. Proteger los derechos tradicionales de los estudiosos;
- III. Asegurar que los resultados comerciales son distribuidos de forma justa y equitativa, reconociendo las contribuciones de todos los *stakeholders*;
- IV. Garantizar que los productos de la investigación se pondrán a disposición del público, a través de procesos de transferencia de tecnología eficientes y rápidos;
- V. Promover, preservar y fomentar la investigación científica y tecnológica;
- VI. Establecer estándares para determinar los derechos y obligaciones de la universidad, así como del o de los inventores y las instituciones participantes.
- VII. Fomentar, asistir y proveer premiso mutuamente beneficiosos para la institución de sus miembros; y

---

49. Ídem.

50. *cfr. Ídem.*

VIII. Asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicados, a fin de garantizar la financiación en todos los niveles de investigación<sup>51</sup>.

Articular cada uno de los aspectos involucrados para el eficaz desarrollo de políticas de propiedad industrial, implica una reforma integral tanto en la normatividad universitaria así como en el cambio de paradigmas respecto de la percepción de las funciones inherentes a la institución, así como en los medios para acrecentar la economía o sociedad del conocimiento<sup>52</sup>.

### ***V. Políticas de los derechos de autor de académicos y alumnos***

Tomando en consideración que los sistemas de estímulos a los investigadores en México propician que cuando los académicos realizan investigación publiquen los hallazgos o los resultados y en la mayoría de los casos esa difusión se realiza sin consultar a las autoridades universitarias perdiendo de vista que la titularidad de dichos resultados le corresponde al patrón de conformidad con lo que establece el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo que dispone:

Artículo 163. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

- I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;
- II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los

---

51. Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial en Instituciones de Educación Superior. [http://www.pila-network.org/sites/default/files/Pila\\_Good%20Practice%20IP%20Management.pdf](http://www.pila-network.org/sites/default/files/Pila_Good%20Practice%20IP%20Management.pdf). Fecha de consulta: 20 de octubre de 2014.

52. *cf.* Ídem.

beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y

- III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes<sup>53</sup>.

Es importante considerar el comentario de Patricia Kurczyn y Fernanda Villanueva<sup>54</sup>, en el sentido de que en México la Ley de la Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial no regulan en un apartado específico las invenciones desarrolladas bajo un esquema de relación laboral, es por eso que hacen referencia al precepto legal antes citado.

Por su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor señala que una obra derivada de una relación laboral, establecida por un contrato individual de trabajo que conste por escrito y de no haber pacto en contrario, se presumirá que los derechos patrimoniales de la obra serán divididos por partes iguales entre empleador y empleado; adicionalmente el mismo numeral establece que de no existir contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales serán del empleado<sup>55</sup>, lo que correlacionado con el artículo 46 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de autor, resulta aplicable para los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, toda vez que éste último se refiere a las obras hechas al servicio oficial de la Federación<sup>56</sup>.

Sin embargo, en ambas materias (propiedad industrial y derechos de autor) es necesario que en el contrato respectivo se describan con toda precisión las actividades que realizan los investigadores, lo que en la práctica diaria de la universidad resulta complicado, tomando en consideración que no todos los académicos guardan una relación de trabajo a través de un contrato individual del trabajo, toda vez que existen nombramientos y designaciones sindicales que en la experiencia de la UPPi no han sido equiparados

---

53. Ley Federal del Trabajo. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf>. Fecha de consulta: 20 de octubre de 2014.

54. *Cfr. Las invenciones de los investigadores asalariados en las entidades públicas de investigación y desarrollo en México*. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/125/art/art8.htm>. Fecha de consulta: 20 de octubre de 2014.

55. *Cfr. Artículo 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor*. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122\\_140714.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_140714.pdf). Fecha de consulta: 20 de octubre de 2014.

56. *cfr. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor*. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg\\_LFDA.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFDA.pdf). Fecha de consulta: 20 de octubre de 2014.

a un contrato individual de trabajo por las autoridades administrativas en materia de propiedad intelectual, haciendo mucho más compleja la tramitología de protección del patrimonio intangible de la universidad.

Es una realidad que los documentos con los que se acredita la relación laboral de los académicos investigadores con la Universidad de Guadalajara no contienen precisión respecto de la o las líneas de investigación en las cuales trabajará el profesionista, consecuentemente y en términos prácticos resulta complejo establecer la vinculación “obra/invención-trabajador-patrón” para efectos de los trámites tendientes a la protección del patrimonio intangible de la universidad. Esta situación se ha traducido en un reto para la UPPI ya que los trámites para la protección de las obras requieren del documento que acredite la titularidad de la universidad en su calidad de patrón sobre las mismas, por lo cual ha sido necesario implementar la suscripción de documentos adicionales (cartas de reconocimiento de derechos). Sin embargo, esta medida resuelve parcialmente el problema ya que no una tarea que se realice de forma natural en cada departamento, área de adscripción de los académicos o unidad editorial. La ausencia de una política en este sentido afecta a la postre a aquellas obras que pretendan ser publicadas por la universidad en el futuro debido a que resultará mucho más difícil conseguir la firma del autor (por ejemplo; una obra póstuma o de un autor que ya no labora en la institución).

Una parte de la investigación que desarrollan los académicos de la Universidad de Guadalajara, es trabajada con la participación de alumnos, así pues el resultado de la investigación puede llegar a ser una obra que finalmente constituye patrimonio intangible.

Las políticas que se aprueben en materia de derecho de autor deberán de prever si en estos casos el tratamiento que se le dará a estas obras será en el de pertenecer en cotitularidad al alumno y a la Universidad de Guadalajara. Asimismo las políticas deberán de prever lo relativo al caso de las tesis, tesinas y demás trabajos académicos que realizan los alumnos dentro de sus instalaciones en laboratorios y utilizando el equipo e insumos de propiedad de la Universidad de Guadalajara y establecer el esquema de cotitularidad que por esta circunstancia se generaría.

## VI. Políticas de pago de regalías

- I. En el Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la Universidad de Guadalajara, se regulan los ingresos que perciba la universidad por los siguientes conceptos:
- II. Prestación de servicios de carácter profesional, técnico o educativo;
- III. Enajenación y arrendamiento de bienes;
- IV. Aportaciones gratuitas con o sin fines específicos;
- V. Licencia contractual de explotación de patentes y transmisión de marcas; y
- VI. Contraprestación por el ejercicio de concesiones, otorgadas a terceros por la Universidad<sup>57</sup>.

La normatividad institucional refiere que la Dirección de Finanzas y Contraloría General<sup>58</sup> de la Universidad de Guadalajara realizarán funciones de supervisión de la aplicación de los ingresos extraordinarios en los programas de desarrollo de las dependencias universitarias generadoras, de conformidad con el artículo 190 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara<sup>59</sup>.

Respecto la aplicación de los ingresos, que procedan de la explotación de invenciones o derechos de autor, el reglamento antes señalado establece la siguiente fórmula para su destino:

- I. Treinta por ciento de para las dependencias que generaron la invención;
- II. Cuarenta por ciento para las personas autoras de la invención;

---

57. *cf.* Artículo 2 del Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la Universidad de Guadalajara. <http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoIE.pdf>. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2014.

58. En el artículo 3 del Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la Universidad de Guadalajara se establece que el control y la percepción originaria de los ingresos extraordinarios, estará a cargo de la Tesorería General de la Universidad de Guadalajara, entidad extinta a partir del Decreto de Creación de la Universidad de Guadalajara de 1994 por lo cual dichas atribuciones en la actualidad están conferidas a las instancias señaladas. <http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoIE.pdf>. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2014.

59. *cf.* Artículo 190 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara. [http://secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/EstatutoGen\\_0.pdf](http://secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/EstatutoGen_0.pdf). Fecha de consulta: 29 de octubre de 2014.

### III. Treinta por ciento para los programas prioritarios de la Universidad<sup>60</sup>.

Asimismo en el Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la Universidad de Guadalajara se establece que en caso de que participen diversas dependencias o personas, la distribución porcentual será definida por los titulares de las dependencias<sup>61</sup>.

En una comparativa, la Universidad Autónoma del Estado de México, en su Reglamento de Ingresos Extraordinarios Generados por Organismos Académicos, Unidades Académicas y Espacios Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México establece la siguiente distribución:

- I. Treinta por ciento a los órganos generadores;
- II. Sesenta por ciento a las personas autoras de la invención;
- III. Diez por ciento a los programas prioritarios de la Universidad Autónoma del Estado de México, indicados por el Rector<sup>62</sup>.

Las políticas que se aprueben en materia de pago de regalías deberán de estar en armonía con las políticas editoriales y las de materia de propiedad industrial, sin embargo para que éstas puedan materializarse, la Universidad de Guadalajara debe comenzar a dar pasos en el ámbito de la vinculación empresa-universidad a efecto de estar en aptitud de transferir lo generado en la institución y esto traerá como consecuencia que sí haya regalías que pagar.

Una realidad es que la Universidad de Guadalajara debe difundir al interior de la comunidad universitaria lo relacionado a la aplicación de los recursos extraordinarios generados, en virtud de que motivaría a los académicos a generar un recurso adicional y se involucrarían en las gestiones que se tengan que hacer para la comercialización de los intangibles generados en la institución, en lo que

---

60. *cf.* Artículo 13 del Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la Universidad de Guadalajara. <http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoIE.pdf>. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2014.

61. *cf.* *Ídem*.

62. *cf.* Artículo 13 del Reglamento de Ingresos Extraordinarios Generados por Organismos Académicos, Unidades Académicas y Espacios Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México. <http://www.uaemex.mx/abogado/doc/0023%20RIngExt.pdf>. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2014.

paralelamente la institución labora en la generación de las políticas de propiedad intelectual.

### **VII. Políticas sobre contenidos de acceso libre**

Uno de los principios orientadores al apoyo de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el país, de conformidad con la Ley de Ciencias y Tecnología, refiere aquellas instituciones que reciban apoyo por parte del Gobierno Federal para la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, difundirán a la sociedad sus actividades y los resultados de sus investigaciones, sin embargo en el propio ordenamiento señala que dicha difusión se hará sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y de la información que no pueda difundirse por ser información de carácter reservada<sup>63</sup>.

Al abordar el tema del acceso libre es importante considerar el derecho que tienen los titulares de los derechos morales de autor (autor de la obra) concebido en la legislación nacional, en el sentido de que son ellos quienes tienen el derecho para determinar si la obra ha de ser o no divulgada y de qué forma o de mantenerla inédita<sup>64</sup>, o de los titulares de los derechos patrimoniales de autorizar o prohibir la comunicación pública de las obras<sup>65</sup>.

Sin embargo, es innegable que la tendencia de las universidades públicas y privadas mexicanas y extranjeras, gira en torno a la creación de repositorios institucionales<sup>66</sup>, debido a lo cual al interior de

---

63. *cfr.* Artículo 12 fracción XV de la Ley de Ciencia y Tecnología. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242.pdf>. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2014.

64. *cfr.* Artículo 21 fracción I de la Ley Federal del Derecho de Autor. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122\\_140714.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_140714.pdf). Fecha de consulta: 21 de octubre de 2014.

65. *cfr.* Artículo 27 fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122\\_140714.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_140714.pdf). Fecha de consulta: 21 de octubre de 2014.

66. Definido éste como colecciones digitales que capturan y preservan la producción intelectual de las comunidades universitarias para que esté a disposición de los usuarios en forma gratuita y sin restricciones, tal y como lo señala se señala en SPARC (2002), en *The case from Institutional Repositories* citado por, Córdova González Saray, *Concepto de repositorios institucionales*, <http://www.latindex.ucr.ac.cr/docs/repositoriosybibliotecas.pdf>. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2014.

la Universidad de Guadalajara ya se discute y analiza la posibilidad de crear este tipo de herramientas bajo el esquema de acceso libre. El impulso del acceso abierto, tal y como lo señala Fernando Carbajo Cascón, aboga por el desarrollo de políticas universitarias e institucionales que supediten la financiación o la retribución de reconocimientos científicos a la publicación de los resultados de las investigaciones<sup>67</sup>. A efecto de que la Universidad pueda tener materializado el repositorio institucional, es necesario que las políticas en materia de propiedad intelectual también incluyan los aspectos relativos a las previsiones que institucionalmente se deban de tomar para poder implementar el acceso libre, especialmente la definición de lo que puede ser difundido sin afectar la novedad de una invención (requisito de patentabilidad<sup>68</sup>) aunado al hecho de que dichas políticas deben articularse con las editoriales y aquellas en materia de propiedad industrial.

### **VIII. Conclusiones**

De todo lo anterior, se desprende que existe mucho trabajo por realizar dentro de la Institución, para poder materializar las políticas en materia de propiedad intelectual, abarcando los rubros antes señalados. Para lograrlo se sugiere seguir una metodología de *Benchmarking*, definida ésta como:

Proceso continuo y sistemático para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo de una organización con el de otras, dando un enfoque externo a actividades, funciones y operaciones internas (Kempner, 1993), permitiendo lograr comportamientos competitivos<sup>69</sup>.

Esta metodología permite que se planteen los siguientes cuestionamientos:

---

67. *cfr.* Carbajo Cascón, Fernando, *La promoción legal del acceso abierto a la investigación científica*, Boletín Informativo del IIDA, marzo 2014, p. 19.

68. *cfr.* Pérez Miranda, Rafael J, *op. cit.*, p.114.

69. Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial en Instituciones de Educación Superior, *op. cit.*

1. ¿Qué tan bien estoy haciendo las cosas respecto a otros?
2. ¿Qué tan buenos queremos ser? ¿Cuáles son nuestros objetivos?
3. ¿Quién están haciendo lo mejor?
4. ¿Cómo lo hacen?
5. ¿Cómo podemos adaptar lo que ellos hacen a nuestra institución?
6. ¿Cómo podemos convertirnos en mejores que el mejor?<sup>70</sup>.

Consecuentemente, será necesario hacer el ajuste normativo en la legislación universitaria, para la incorporación y cumplimiento de las políticas, atendiendo lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y los fines de la Universidad.

Actualmente la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Normatividad, de la Oficina del Abogado General, trabaja en este proceso de la institución siguiendo una técnica legislativa<sup>71</sup>, que incluye los siguientes pasos:

- I. Un diagnóstico (principales debilidades y fortalezas)
- II. Un inventario y valuación de intangibles.
- III. Identificación de problemas (plagio, uso no autorizado de intangibles, presupuesto, titularidad de tesis, contenido de libre acceso, etcétera).
- IV. Propuesta de mínimo cinco soluciones de cada problema, de éstas verificar la viabilidad de la mejor propuesta para implementarla en atención a tres aspectos:
  - Viabilidad operativa
  - Viabilidad económica
  - Viabilidad normativa.

---

70. Ídem.

71. *cf.* Garita Alonso, Miguel, *La técnica Legislativa en México*, <http://repositoral.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/843/1/La%20T%C3%A9cnica%20Legislativa%20en%20M%C3%A9xico.pdf>. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2014.

## Bibliografía

### Obras consultadas

- BERCOVITZ, Alberto, *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Francia 1994, 234 págs.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando, *La promoción legal del acceso abierto a la investigación científica*, Boletín Informativo del IIDA, marzo 2014, 94 págs.
- CÓRDOVA GONZÁLEZ, Saray, *Concepto de repositorios institucionales*, <http://www.latindex.ucr.ac.cr/docs/repositoriosybibliotecas.pdf>, 33 págs.
- EPPINGER Steven D. y ULRICH Karl T., *Diseño y Desarrollo de productos*, México, 5ª ed., Editorial Mc Graw Hill Education, 2013, 410 págs.
- GARITA ALONSO, Miguel, *La técnica Legislativa en México*, <http://repositorial.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/843/1/La%20T%C3%A9cnica%20Legislativa%20en%20M%C3%A9xico.pdf>, 11 págs.
- JALIFE DAHER, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas*, México, Editorial SISTA, 2009, 294 págs.
- LIRIANO Alejandra y VILLAMAN Marcos, *Políticas Editoriales Universitarias*. [www.unesco.org/ve/dmdocuments/biblioteca/libros/2.pdf](http://www.unesco.org/ve/dmdocuments/biblioteca/libros/2.pdf), 44 págs.
- MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, México, Editorial Porrúa México, 2011, 113 págs.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael J, *Derecho de la propiedad industrial. Patentes, marcas, obtentores de vegetales e informática*, México, Editorial Porrúa México, 2006, 404 págs.
- Propiedad Industrial y Derechos de Autor en la UNAM*. 1a ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Asuntos Jurídicos, 1994, 190 págs.
- SABINO, Geni Anastasio y AYUSO GARCÍA, María Dolores, *La propiedad intelectual en las universidades brasileñas: Universidad Federal de Gogas y Universidad de Brasilia*. [Http://www.redalyc.org/pdf/161/16125057004.pdf](http://www.redalyc.org/pdf/161/16125057004.pdf), 23 págs.

### *Legislación consultada*

- Código Civil del Estado de Jalisco. [http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/C%C3%B3digo%20Civil%20del%20Estado%20de%20Jalisco\\_3.pdf](http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/C%C3%B3digo%20Civil%20del%20Estado%20de%20Jalisco_3.pdf).
- Código Penal Federal. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm>.
- Dictamen II/2007/142 mediante el cual se aprueba la reestructuración de la Oficina del Abogado General. <http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/especifica/hacnor142-31may07.pdf>.
- Estatuto General de la Universidad de Guadalajara. [http://secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/EstatutoGen\\_0.pdf](http://secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/EstatutoGen_0.pdf).
- Ley de Ciencia y Tecnología. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242.pdf>.
- Ley de la Propiedad Industrial. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>.
- Ley Federal del Derecho de Autor. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122\\_140714.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_140714.pdf).
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010).
- Ley Federal del Trabajo. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf>.
- Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. <http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/Leyorganica.pdf>.
- Oficio número IV/05/2002/633/II mediante el cual se aprueba la creación de la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara. <http://hcg.u.guadalupe.mx/sites/default/files/dictamenes/2002/2002-05-18/hacnor271-18may02.pdf>.
- Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la Universidad de Guadalajara. <http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoIE.pdf>.
- Reglamento de Ingresos Extraordinarios Generados por Organismos Académicos, Unidades Académicas y Espacios Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México. <http://www.uaemex.mx/abogado/doc/0023%20RIngExt.pdf>.
- Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg\\_LFDA.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFDA.pdf).
- Reglamento de la Política Editorial y Publicaciones y de la Universidad Autónoma de Campeche. [http://transparencia.uacam.mx/?modulo\\_micrositio=paginas&acciones\\_micrositio=ver&id\\_pagina=ekI](http://transparencia.uacam.mx/?modulo_micrositio=paginas&acciones_micrositio=ver&id_pagina=ekI).

*Difusiones periódicas consultada*

- Disposiciones Generales para la Actividad Editorial de la UNAM. <http://www.edicion.unam.mx/pdf/DiSpGaEDit.pdf>.
- El Informador. <http://www.informador.com.mx/cultura/2014/554836/6/abandonan-en-bodegas-500-mil-libros.htm>
- Estudio Preliminar de un Libro. <http://www.editorial-club-universitario.es/estudio.asp>.
- Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial en Instituciones de Educación Superior. [http://www.pila-network.org/sites/default/files/Pila\\_Good%20Practice%20IP%20Management.pdf](http://www.pila-network.org/sites/default/files/Pila_Good%20Practice%20IP%20Management.pdf).
- Guía para la Redacción de Artículos Científicos destinados a la Publicación. <http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000557/055778SB.pdf>.
- Guía Práctica para la Creación y la Gestión de Oficinas de Transferencia de Tecnología en Universidades y Centro de Investigación en América Latina [www.wipo.int/.../es/.../1026/wipo\\_pub\\_1026s.pdf](http://www.wipo.int/.../es/.../1026/wipo_pub_1026s.pdf).
- Indicadores de Desarrollo de un país. [http://vinculacion.wordpress.com/2008/05/29/indicadores-de-desarrollo-en-un-pais/#\\_ftnref1](http://vinculacion.wordpress.com/2008/05/29/indicadores-de-desarrollo-en-un-pais/#_ftnref1).
- Investigación y propiedad intelectual en instituciones de educación superior. <http://www.itesca.edu.mx/investigacion/foro/carp%20ponencias/24.pdf>.
- La Real Academia Española. <http://www.rae.es/>.
- Las invenciones de los investigadores asalariados en las entidades públicas de investigación y desarrollo en México. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/125/art/art8.htm>.
- Los ciclones tropicales más fuertes en México. <http://mexico.cnn.com/planetacnn/2013/06/02/el-huracan-dean>.
- Luces y sombras del SIN. <http://www.nexos.com.mx/?p=13200>.
- Numeralia Institucional Universidad de Guadalajara. <http://copladi.udg.mx/estadistica/numeralia>.
- Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. <http://www.uacj.mx/normatividad/Paginas/default.aspx>.
- Ranking mejores Universidades de México 2014: <http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-mexico-2014/>.
- Sistema Nacional de Investigadores, lucha encarnizada por los pesos. [http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page\\_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=378663&rl=wh](http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=378663&rl=wh).
- Unidad de Protección a la Propiedad Intelectual, de la Oficina del Abogado General. <http://www.abogadogeneral.udg.mx/unidad-de-proteccion-la-propiedad-intelectual>.

Universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, concretamente las patentes, para promover la investigación y crear “Start-ups” innovadoras. [http://www.wipo.int/sme/es/documents/academic\\_patenting.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/academic_patenting.htm).

# Curricula de los colaboradores

## **Francisco Javier Peña Razo**

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Derecho Penal por la misma Universidad. Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Guanajuato. Docente en la Universidad de Guadalajara desde el año de 1974. Actualmente es Profesor de tiempo completo, titular “C” en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

Ha escrito varios libros y artículos, entre los que destacan: “La Seguridad Humana para la Reconstrucción del Concepto de Seguridad Pública en México”. Se ha desempeñado como Abogado del Departamento Jurídico del Gobierno del Estado de Jalisco; Abogado del Departamento Jurídico de la Universidad de Guadalajara; Director Jurídico del Departamento de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; Asesor Técnico de la Sub-Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y Protección Civil; Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG); Secretario de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara; Abogado Postulante y Apoderado Legal de diferentes instituciones bancarias; Coordinador de Posgrado en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Actualmente, es el Abogado General de la Universidad de Guadalajara.

## **Larisa Cruz Ornelas**

Abogada por la Universidad de Guadalajara. Cursó el Posgrado intensivo en Derechos de Autor por la Universidad de Buenos Aires Argentina en 2007. Diplomada en Propiedad Intelectual por el Instituto Tecnológico de Monterrey (Campus Guadalajara). Diplomada en sistemas de Propiedad Intelectual (Propiedad Industrial y Derechos de Autor) por el CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Cursó diversos programas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico, así como y Biotecnología.

Ha sido Profesora en la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en el ITESO, impartiendo las asignaturas de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, ha impartido numerosos talleres y conferencias en distintas Universidades, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación del CONACYT como CIAD, CIESE, CIBNOR y CIATEQ

Dirigió la planeación, capacitación y apertura de la Oficina de Propiedad Intelectual en el Centro de Tecnología Avanzada en Querétaro -CIATEQ - en 2010. Actualmente es Directora de Propiedad Industrial e Intelectual en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco.

### **Octavio Espejo**

Es Ingeniero Mecánico Electricista por el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey.

Es asociado del Despacho Becerril, Coca & Becerril, como Gerente de Patentes, tiene a su cargo la presentación y cumplimiento de formalidades de las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; ha liderado el Departamento de Análisis Técnico de Patentes.

Es autor de varios artículos publicados a nivel internacional por *Managing Intellectual Property* y *Mondaq*. Miembro de la Asociación Internacional para la Protección Intelectual (AIPPI). Miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) en donde es coordinador del Comité de Patentes. Miembro de la Asociación de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico ADIAT.

Ha publicado: “Clarification is needed” en *Managing Intellectual Property. Supplement –Americas IP Focus 2008*. “Pursuing Industrial Design Rights” en *Managing Intellectual Property.Handbook 2010*. “A Divisive Interpretation” en *Managing Intellectual Property. Supplement – Americas IP Focus 2011*. “How to use PPHs” En *Managing Intellectual Property. Supplement –Americas IP Focus 2012*. “Addressing questions over patentability” En *Managing Intellectual Property. November 2014*.

### **José Ricardo Arámburo Williams**

Es licenciado en derecho por la Universidad Panamericana. Corredor Público Número 77 en el Estado de Jalisco y es Miembro del Grupo de Práctica Fiscal de Baker & McKenzie en Guadalajara. Analiza el impacto tributario de alternativas para establecer negocios, para lograr reestructuras corporativas, realizar fusiones y escisiones operativas y legales, y para la implementación de transacciones transfronterizas para compañías manufactureras, inmobiliarias, de venta al menudeo, de TI y de servicios. Brinda asesoría sobre los aspectos fiscales de proyectos de planeación patrimonial. Como Corredor Público está autorizado por la Secretaría de Economía para dar fe de todo tipo de transacciones comerciales, para realizar avalúos respecto de toda clase de bienes y derechos, para actuar como asesor experto en materia mercantil, como mediador de negocios y como árbitro en la resolución de controversias comerciales.

### **Pedro Herrera González**

Licenciatura en Derecho en 2011. Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de México- Titulado en 1991. Diplomado en Derecho Empresarial por el ITAM-1998. Diplomado en Propiedad Industrial por el ITAM-2000. Diplomado en Procedimientos Civiles y Administrativos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (FCTAA) en 2012 . Actualmente cursando Diplomado en Derecho Empresarial en la Universidad Nacional Autónoma de México con opción a obtener el título de Licenciado en Derecho. Agente de Propiedad Industrial Independiente. Desde el 2005 trabaja en Olivares y Compañía en donde, desde hace 10 años se desarrolla en el trámite de solicitudes de patente, diseños industriales y modelos de utilidad tanto a nivel nacional como internacional, que incluye la redacción de textos de solicitudes de patente y modelos de utilidad así como preparación de diseños industriales, elaboración de reportes de requisitos de examen de forma y fondo y su preparación de respuesta a los mismos, en las áreas de química, farmacia y biotecnología, búsquedas de arte previo para factibilidad de presentación de solicitud de patente, elaboración de opiniones técnicas sobre patentabilidad, posible invasión de patentes y/ infracción de las mismas, trámite y presentación de solicitudes de variedades vegetales ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).

### **Guillermo Alberto González Ortega**

Es un asociado en Basham, Ringe y Correa, S.C. desde enero de 2010. Se especializa en la preparación, presentación y trámite de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y variedades vegetales). Comenzó el ejercicio de la profesión en propiedad industrial en 1988 desde entonces, ha representado ininterrumpidamente, organizaciones como Bayer AG, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Sanofi-Aventis, Genentech, Bristol Myers Squibb y Eli Lilly; empresas familiares e incluso inventores independientes en aspectos técnicos de la propiedad industrial en México y en otros países. La representación incluye temas tan diversos como búsquedas de antecedentes, preparación de opiniones sobre patentabilidad, validez de patentes, preparación de cuestionarios y distintos tipos de opiniones en litigio de patentes y opiniones para evitar el uso de tecnología protegida de las llamadas “freedom to sell/operate”, desde un punto de vista técnico. Es miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (“AMPPPI”), ha sido orador sobre diversos tópicos de Propiedad Industrial en México, así como autor y co-autor de diversos artículos de circulación nacional e Internacional. El Sr. González está a sus órdenes en [ggonzalez@basham.com.mx](mailto:ggonzalez@basham.com.mx)

### **Enriqueta Molina Macías**

Ingeniera Agroindustrial egresada de la Universidad Autónoma Chapingo; ha realizado estudios de especialización en propiedad intelectual, derechos de obtentor, recursos fitogenéticos, calidad de semillas, bioseguridad, derecho ambiental y fitosanidad, en México, España, E.U.A., y otros países. Candidata a Maestra en Administración Pública ante el Instituto Nacional de Administración Pública.

Titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) durante 12 años.

Ha formado parte del grupo redactor y consultor de la regulación en materia de semillas, derechos de obtentor, y recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, tanto en México como en otros países. También ha formado parte de los órganos colegiados de bioseguridad en agricultura, tanto a nivel nacional como internacional.

Sus aportaciones más relevantes consisten en la implementación del sistema de protección y registro de variedades vegetales en México, tanto nuevas como nativas, y la puesta en marcha del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI). También fue elegida Presidenta del Comité Coordinador

de Implementación de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (CCI-EMCV).

Entre las distinciones recibidas, se encuentra la Medalla de Oro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en Ginebra; el Premio Innovagro 2014 a la Innovación Institucional concedido en Córdoba, España. Y el reconocimiento como agrónoma distinguida por la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.

Colabora como conferenciante en el Posgrado de Derecho de la UNAM, de la Universidad Anáhuac, en el Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia (IPIDEC), en los diplomados en propiedad intelectual con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y como tutora del programa de enseñanza a distancia de la UPOV. Ha impartido cursos y conferencias en más de 40 universidades y centros de investigación, asociaciones y otras entidades en México y el extranjero.

### **Martin Michaus Romero**

Socio del despacho Basham, Ringe y Correa, S.C., actualmente Secretario de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI). Segundo Secretario del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados, A.C. (ANADE)

Ex-Presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) y del Grupo Mexicano de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) y Ex-Presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Panelista del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Arbitro de Independent Film & Television Alliance (IFTA). Es Miembro de la Asociación para la Enseñanza e Investigación de Propiedad Intelectual (ATRIP).

Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, Maestro en Derecho Comparado por la Universidad de Illinois y Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (en la cual obtuvo mención honorífica).

Es profesor de Propiedad Intelectual en la Licenciatura en Derecho y en la Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana; en la Maestría en Derecho Corporativo de la Universidad Anáhuac; en la Maestría en Derecho de la Empresa y en la Especialidad en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual

de la Universidad Panamericana. Asimismo, es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Iberoamericana de Propiedad Intelectual de IJ Editores y la Universidad Austral. Colaborador en varias publicaciones nacionales e internacionales, especializadas en la Propiedad Intelectual e Industrial.

### **Claudio Ulloa Escobedo**

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ingeniero Mecánico y Eléctrico por la Universidad Iberoamericana; Maestro en Ciencias en Ingeniería Automotriz por la Universidad de Coventry, en el Reino Unido (en la cual obtuvo mención honorífica).

Socio de la firma Basham, Ringe y Correa S.C., en el área de Propiedad Intelectual; con experiencia principalmente en Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales; así como en dictámenes técnicos, peritajes en el área Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica; y actualmente también participa en el área Aeroespacial de la firma, estando certificado en AS9100 y NADCAP. Miembro Activo de distintas Asociaciones relacionadas con la Propiedad Intelectual como: AMPPI (Asociación Mexicana Para La Protección De La Propiedad Intelectual, A.C.), LESI (Licensing Executives Society International), AIPLA (American Intellectual Property Law Association), ASIPI (Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual), INTA (International Trademark Association), actualmente Tesorero de LESI México "Licensing Executives Society International". Conferencista en Propiedad Intelectual en distintas Universidades Nacionales; y en Foros Internacionales.

Ha sido reconocido por la revista Lideres Mexicanos como uno de los Abogados Lideres en México en la práctica de Propiedad Intelectual. Colaborador en varias publicaciones especializadas en la Propiedad Intelectual e Industrial.

### **Israel Ledesma Meléndez**

Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en Propiedad Intelectual por la misma Universidad; asimismo, cursó la Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la Especialidad en Propiedad Intelectual Digital en el INFOTEC - CONACYT.

Es socio del Despacho Jáuregui y Del Valle. Es especialista en la organización y ejecución campañas de combate a la piratería para clientes nacionales y extranjeros y, cuenta con amplia experiencia en infracciones en internet y redes sociales relacionadas con derechos

de propiedad intelectual. Es experto en disputas de nombres de dominio, habiendo tramitado varios procedimientos exitosos ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y, siendo participante activo en cursos de actualización de dicha materia en Ginebra Suiza.

Es miembro activo de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) de la cual es coordinador del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación; miembro activo del comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de comercio de los Estados Unidos de América (AmCham México).

Ha sido expositor y moderador sobre temas de propiedad intelectual ante asociaciones públicas y privadas tales como: la Procuraduría General de la República, la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), la Administración General de Aduanas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Es autor de varios artículos publicados en revistas internacionales en Propiedad Intelectual como IAM Magazine, IPProtheInternet y Managing Intellectual Property.

### **Juan Manuel López Robes**

Obtuvo el título de Físico en la UNAM en 1997. El grado de Maestro en Ciencias Físicas por la misma Universidad en el 2000 y el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Ciencias Computacionales en el 2004, también en la UNAM.

Desde el 2006 colabora en la firma “Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff”, trabajando en el área técnica de Patentes, específicamente en las Áreas de Mecánica, Eléctrica, Diseños Industriales, Modelos de Utilidad e Invenciones Implementadas por computadora, participando en la redacción, análisis técnico e infracciones de patentes, y en la elaboración de respuestas a acciones oficiales técnicas. Ha publicado artículos como Investigador, en Áreas de Electrónica Digital, Electrónica Nuclear y Detectores de Partículas. Ha sido ponente en varios seminarios de la UNAM, es miembro y conferencista de AMPPI y AIPLA, y dentro de AMPPI, forma parte del Sub-comité de Patentes relacionadas con Software y Métodos de hacer negocios.

### **Edith Roque Huerta.**

Abogada por la Universidad de Guadalajara, Maestra en Derecho con orientación en Derecho Corporativo por la misma Universidad. Doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Catedrática de la Universidad de Guadalajara en la materia de

Derechos de Autor. Actualmente es Coordinadora de Enlace a la Red Universitaria de la Oficina del Abogado General de la Universidad de Guadalajara.

### **Ramiro Contreras Acevedo**

Doctor en filosofía jurídica y Posgrado integral en evaluación y planeación universitaria (UDUAL-UNAM) Investigador titular “C”, Perfil PRODEP, investigador nacional SNI nivel I. Es líder del Cuerpo Académico “Epistemología jurídica”.

Ha publicado libros como: “La transmisión del conocimiento jurídico” (2015). UdeG; “El desarrollo del derecho de consumo (2015). UdeG”; “Interpretación y argumentación jurídica en México”. (2014). Fontamara. También ha escrito artículos como “Seguridad ciudadana. ¿Disminuir la criminalidad o la desigualdad, la marginación y la pobreza” (2015) en *Quaestio iuris*. Brasil. 2015. “El diálogo constitucional entre las Comisiones de Derechos Humanos y los Órganos Jurisdiccionales”. (2015) y reseña a *The Lure of Technocracy*, Cambridge, Polity Press, en *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, (2016).

### **Hilda Villanueva Lomelí.**

Doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Especialista en propiedad intelectual por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Especialista en negociación y mediación por la Universidad de Castilla La Mancha.

Docente de la materia de propiedad Intelectual en el Posgrado en Derecho así como a nivel licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Presidente de la Academia de Propiedad Intelectual en el Centro Universitario de Tonalá de la misma Universidad. Ponente y autor de diversos artículos en materia de propiedad intelectual. Presidente de la Academia Nacional de Propiedad Intelectual (2011-2013) de la Coordinación Nacional de Academias de de Derecho, de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. Socio del Instituto Interamericano de Derechos de Autor (IIDA) con sede legal en la ciudad de San Pablo, Brasil. Actualmente es Jefe de la Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Guadalajara, adscrita a la Oficina del Abogado General.



*Temas especializados para*  
*La protección de la propiedad intelectual*  
se terminó de imprimir en diciembre de 2016  
en los talleres de Ediciones de la Noche  
Madero, 687, col Centro  
Guadalajara, Jalisco.

[www.edicionesdelanoche.com](http://www.edicionesdelanoche.com)

La Oficina del Abogado General (OAG), y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco unieron esfuerzos para diseñar unas “clínicas sobre la protección de la propiedad intelectual” que respondieran a una de las preocupaciones de los investigadores del Estado: ¿es patentable mi invención?, ¿qué debo hacer para protegerla?, ¿cómo resguardo mi invento?

Por ello estas “clínicas” se planearon para alcanzar un objetivo específico y responder a la pregunta: cómo puede hacer un investigador para proteger su propiedad intelectual.

Con apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco se contactó con la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI). Tanto la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, como la Universidad de Guadalajara coincidieron en que, dado que hay algunas obras publicadas sobre las generalidades de la protección de la propiedad intelectual, habría que acotar la temática de las “clínicas” y ser concisos. Así se invitaron a expertos sobre algunos **Temas Especializados** y se publicitó el programa de las “clínicas”. Las ideas ahí expuestas conforman el texto que el lector tiene en sus manos.



INNOVACIÓN



ISBN 978-607-742-695-0



9 786077 426950