La propiedad intelectual desde el T-MEC

ANA GEORGINA ALBA BETANCOURT
MANUEL BECERRA RAMÍREZ
Coordinadores

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
UNAM

LA PROPIEDAD INTELECTUAL DESDE EL T-MEC

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Serie DOCTRINA JURÍDICA, núm. 1036

DIRECTORIO

Dra. Mónica González Contró
Directora

Dr. Mauricio Padrón Innamorato
Secretario Académico

Mtra. Wendy Vanesa Rocha Cacho
Secretaria Técnica

CRÉDITOS EDITORIALES

Wendy Vanesa Rocha Cacho
Coordinación editorial

Roberto Zavaleta Cornejo
Cuidado de la edición y formación en computadora

Edith Aguilar Gálvez
Elaboración y diseño de portada

LA PROPIEDAD INTELECTUAL DESDE EL T-MEC

Ana Georgina Alba Betancourt
Manuel Becerra Ramírez
Coordinadores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
México, 2025

Catalogación en la publicación UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información

Nombres: Alba Betancourt, Ana Georgina, editor. | Becerra Ramírez, Manuel, editor.

Título: La propiedad intelectual desde el T-MEC / Ana Georgina Alba Betancourt, Manuel Becerra Ramírez, coordinadores.

Descripción: Primera edición. | México : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2025. | Serie: Serie Doctrina jurídica ; núm. 1036.

Identificadores: LIBRUNAM 2254191 (impreso) | LIBRUNAM 2254208 (libro electrónico) | ISBN 9786075870809 (impreso) | ISBN 9786075870816 (libro electrónico).

Temas: Propiedad intelectual -- América del Norte. | Derechos de autor -- América del Norte. | Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (2018 noviembre 30). | Libre comercio -- América del Norte.

Clasificación: LCC KDZ400.P76 2025 (impreso) | LCC KDZ400 (libro electrónico) | DDC 346.756048 —dc23

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69

DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025

La presente obra ha sido sometida a un proceso de dictaminación basado en el sistema de revisión por pares doble ciego, llevado a cabo por personas académicas independientes a la institución de afiliación de la persona autora, conforme a las Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de Distribución de la UNAM y los Criterios Específicos de Evaluación del Conahcyt.

Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Primera edición (electrónica): 13 de octubre de 2025

DR © 2025. Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Circuito Mario de la Cueva s/n
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 Ciudad de México
ISBN (libro impreso): 978-607-587-080-9
ISBN (libro eletrónico): 978-607-587-081-6

Impreso y hecho en México

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69

DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025

CONTENIDO

Introducción IX
Ana Georgina ALBA BETANCOURT
Manuel BECERRA RAMÍREZ

Marcas y T-MEC en la era digital. 1
Liliana ROJAS CAMPOS

Nombres de dominio en el T-MEC. 21
Ana Georgina ALBA BETANCOURT

Análisis y perspectiva del secreto industrial a la luz del T-MEC 45
Patricia Daniela LUCIO ESPINO

Protección de la propiedad intelectual de productos farmacéuticos en el T-MEC y su influencia en el acceso a la salud. 71
Ana Georgina ALBA BETANCOURT
Laura Elena VIDAL CORREA

El T-MEC, los derechos de autor y las normas de observación 113
Manuel BECERRA RAMÍREZ

El derecho al consentimiento libre, previo e informado para las autorizaciones de uso y explotación del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 145
Ana Luisa ESPINO
Ivan SANTOS

Transferencia de tecnología en el T-MEC. Obstáculos y realidades . . 163
Marta Carolina GIMÉNEZ PEREIRA
María Guadalupe RÍOS SÁNCHEZ

Medidas de observancia y disposiciones penales en el capítulo 20 sobre propiedad intelectual en el T-MEC 195
Rafael J. PÉREZ MIRANDA
Guillermo E. VIDAURRETA

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c1

INTRODUCCIÓN

El Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC, o USMCA, en inglés —*United States-Mexico-Canada Agreement*—), propuesto por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se firmó el 30 de noviembre de 2018, el cual sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, y en 2026 estará sujeto a su primera revisión. Como viene sucediendo en los tratados de libre comercio impulsados por Estados Unidos, el T-MEC tiene un capítulo (el 20) destinado a la propiedad intelectual (PI). La fórmula es clara: no hay inversión extranjera, ni libre comercio, sino que hay protección de la propiedad intelectual.

El T-MEC, en su capítulo de PI, es un tratado PLUS, concepto que implica un aumento en la protección de la PI, pues tiene disposiciones novedosas: en materia de marcas, se reconoce las marcas sonoras, o las que no requieren una percepción visual como requisito para su protección. En materia de patentes, existe la posibilidad de alargar el vencimiento hasta cinco años más. Lo mismo en el caso de los diseños industriales, pues se amplió el plazo de protección a quince años (anteriormente eran de diez). En materia de derechos de autor y derechos conexos, se hace un aporte trascendente al incorporar medios de protección de las obras en el formato digital mediante medidas tecnológicas de protección y las condiciones para un esquema de "puestos seguros" para proveedores de servicios en línea, que se incorporan como un elemento de vigilancia del cumplimiento del derecho de autor en Internet. También, en el T-MEC se propone la aplicación de sus normas, a través de procedimientos civiles y administrativos, recursos legales y procedimientos penales.

Aún después de ser negociado y firmado por los tres Estados parte, el T-MEC sufrió modificaciones. En efecto, cuando el texto del tratado fue sometido a su aprobación en el congreso estadounidense, surgió la presión de los legisladores del Partido Demócrata para modificarlo, por lo que se hicieron cambios que fueron contenidos en el Protocolo Modificatorio del T-MEC, que técnicamente fue un nuevo tratado.*

* Véase Becerra Ramírez, Manuel, "El Protocolo modificatorio al T-MEC, su recepción en derecho interno", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, México, vol. XXI, 2021, pp. 983-985.

Indudablemente, la creación de conocimiento es un factor esencial en el desarrollo de los Estados, de ahí que su protección por medio de la PI sea sumamente importante, pero para que las normas de la PI cumplan dicho cometido (ser factor de desarrollo), es necesario que su aplicación se adecue a las necesidades concretas del desarrollo y que sean el detonante necesario en la creación de nuevo conocimiento nacional. Esto implica algo más que la aplicación estricta de la normatividad que deriva de los tratados como el T-MEC, que, sin duda, esté hecho a imagen y necesidades de desarrollo de la industria y las grandes empresas estadounidenses.

En este libro tomamos como base el capítulo de PI del T-MEC y cada uno de los capítulos refiere un estudio de distintas categorías de PI. Iniciamos por las marcas, con el artículo de Liliana Rojas, que nos habla en principio de cómo la era digital ha transformado la PI con la aparición de Internet, la inteligencia artificial, el comercio en el metaverso y la tecnología *blockchain*. El TLCAN tardó décadas en evolucionar al T-MEC; la realidad digital avanzó rápidamente, y este artículo hace un estudio comparativo de las disposiciones de ambos tratados, examinando los desafíos para la regulación de los signos distintivos en la era digital.

El artículo de Ana Alba destaca la importancia de los nombres de dominio, abordando primero su función técnica, pero principalmente su relevancia jurídica con su aparición en el T-MEC. Así pues, analiza la naturaleza jurídica de los nombres de dominio y su colisión con los derechos de propiedad intelectual. El artículo refiere que el Tratado únicamente se aboca a revisar los mecanismos de solución de controversias respecto a las marcas, y refiere que esto resulta insuficiente para abarcar los distintos tipos de conflictos que pueden surgir con otras categorías de PI diferentes a las marcas.

Daniela Lucio presenta al secreto industrial, abordando sus antecedentes históricos y su regulación nacional e internacional. Analiza los conceptos, características y requisitos para su configuración, así como las formas de protección en infracciones administrativas de competencia desleal. Se destacan las modificaciones surgidas con la entrada en vigor del T-MEC y la obligación de armonización en el Tratado.

Después del análisis de estas figuras de la propiedad industrial, el libro presenta el artículo de Laura Vidal y Ana Alba, que habla sobre el régimen del sistema de patentes dado por el T-MEC. Si bien, el TLCAN armonizó los regímenes de PI en América del Norte, fortaleciendo el sistema de patentes en México, en especial para el sector farmacéutico, con el T-MEC se refuerza esta protección. En especial con el *linkage* entre patentes y protección de datos de registro sanitario. Esto genera desafíos para el acceso a medicamentos genéricos en México, y el artículo detalla el cambio al sis-

tema de patentes a raíz del T-MEC, y cómo esto combinado con las estrategias de la industria, permiten la dilación de la llegada de genéricos. Aquí podemos observar que hay una transformación del derecho internacional de la propiedad intelectual, fundamentalmente de los tratados de libre comercio, impulsado por Estados Unidos y su ley de derechos de autor, que se ha convertido en un modelo que se inserta en los tratados de libre comercio que esta poderosa nación negocia. Aquí tenemos una colisión entre los derechos humanos que tienen los usuarios de Internet y los derechos de autor, que, si bien se consideran derechos humanos, en realidad son los derechos de las grandes corporaciones internacionales. En otras palabras, vemos una colisión entre el interés de los usuarios de la red y los derechos de autor, sobre todo en materia de su observación o cumplimiento. En este aspecto, los tratados internacionales han evolucionado para hacer que las normas de derecho de autor se observen; es decir, estamos ante el gran problema de la observación de los derechos de autor en la era digital, en donde la reproducción y el acceso a las obras que en ella circulan es sumamente fácil.

El artículo de Manuel Becerra se enfoca en los cambios del derecho de autor en el T-MEC. Aquí podemos observar que hay una transformación del derecho internacional de la propiedad intelectual, fundamentalmente de los tratados de libre comercio, impulsado por Estados Unidos y su ley de derechos de autor, que se ha convertido en un modelo que se inserta en los tratados de libre comercio que esta poderosa nación negocia. Aquí tenemos una colisión entre los derechos humanos que tienen los usuarios de Internet y los derechos de autor, que, si bien se consideran derechos humanos, en realidad son los derechos de las grandes corporaciones internacionales. En otras palabras, vemos una colisión entre el interés de los usuarios de la red y los derechos de autor, sobre todo en materia de su observación o cumplimiento. En este aspecto, los tratados internacionales han evolucionado para hacer que las normas de derecho de autor se observen; es decir, estamos ante el han gran problema de la observación de los derechos de autor en la era digital, en donde la reproducción y el acceso a las obras que en ella circulan es sumamente fácil.

Seguimos con el artículo de Ana Luisa Espino e Ivan Santos, que explora el consentimiento libre, previo e informado para las autorizaciones de uso y explotación del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La Constitución en México protege la autodeterminación de los pueblos indígenas y afromexicanos, y la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural garantiza los derechos de propiedad intelectual de estas comunidades. Sin embargo, por otro lado tenemos que la Ley Federal del Derecho de Autor establece condiciones para la creación

individual y colectiva de las obras artísticas. En esta diversidad de derechos, el artículo estudia el caso del cortometraje documental *Las diablillas*, que destaca la importancia de considerar los requisitos legales, los tratados internacionales en la protección del patrimonio cultural y la creación artística de las comunidades. Reflexionan sobre lo que constituye un acuerdo equitativo entre las partes involucradas para la difusión de estas obras, respetando los derechos y la autonomía de las comunidades, así como la libertad de expresión y creación en México.

El tema de la transferencia de tecnología (TT) es el que toca el artículo escrito por Guadalupe Ríos y Marta Giménez, el cual aborda la regulación de la TT en el T-MEC. Ambas autoras llevan a cabo un análisis normativo de los contratos de transferencia tecnológica con énfasis en la licencia como figura contractual típica. Examinan la legislación mexicana respecto a ciencia, tecnología e innovación, junto con los datos estadísticos que ilustran el rezago nacional en estos campos.

Finalmente, cerramos con el artículo de Rafael Pérez y Guillermo Vidaurreta, que aborda la regulación de las medidas de observancia, influenciadas por el ADPIC y los tratados de libre comercio. Analizan las normas de control de infracciones a nivel interno y en frontera, aplicables a ciertos derechos de PI bajo el T-MEC, pasando por las flexibilidades en este aspecto, y las oportunidades para que los países adapten las disposiciones a sus realidades nacionales.

Ana G. Alba Betancourt
Manuel Becerra Ramírez

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c2

MARCAS Y T-MEC EN LA ERA DIGITAL

Liliana Rojas Campos*

Sumario: I. *Introducción*. II. *Antecedentes sobre el origen y firma del TLCAN y el T-MEC*. III. *Estudio comparativo de las marcas en el TLCAN y el T-MEC*. IV. *Futuros desafíos del derecho de marcas que deberá enfrentar el T-MEC*. V. *Conclusiones*. VI. *Bibliografía*.

I. Introducción

Se conoce como Era Digital al período de tiempo en que han emergido y destacado las tecnologías de la información y comunicación, teniendo su punto máximo en el surgimiento del Internet, la automatización, la computación en la nube, las impresiones 3D, la inteligencia artificial, la realidad virtual, las cadenas de bloques y la robótica.

Los tratados internacionales multilaterales han tenido que responder a las exigencias que la Era Digital ha puesto sobre ellos, un ejemplo claro de esto es el capitulo de "Comercio digital" que el nuevo T-MEC incluyó con definiciones sobre algoritmo o firma electrónica, todo con la intención de regular el enorme aumento de comercio realizado por medios electrónicos.

El 12 de junio de 2020 fue firmado entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur el tratado conocido como DEPA (*Digital Economy Partnership Agreement*), cuyos principales puntos a tratar son la optimización de telecomunicaciones, conexión digital, conectividad, inteligencia artificial y la red 5G.

Recientemente, en diciembre de 2023, la Unión Europea ha promulgado un Reglamento sobre Inteligencia Artificial, que deberá pasar a debate en un grupo de trabajo antes de convertirse en objeto de aprobación y

* Candidata a doctorado por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM; maestra en Derecho por la misma institución. Miembro del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Contacto: *lilianarojascampos@comunidad.unam.mx*.

convertirse en Ley.[1] El punto de mayor atención de esta disposición son los llamados "niveles de riesgo" para los sistemas de IA, por ejemplo: mínimo para *chatbots*,[2] y alto riesgo para aquellos que tienen que ver con cuestiones de identificación biométrica remota en tiempo real o de puntuación social.

Hasta hace algunas décadas, la propiedad intelectual se limitaba al tráfico transfronterizo de mercancías, posteriormente se incluyó la prestación de servicios, luego llegó el comercio electrónico, y hoy en día la comercialización se realiza en entornos totalmente virtuales que poco tienen que ver con la realidad física.

El futuro de la propiedad intelectual nos ha alcanzado ya, y la legislación, tanto a nivel nacional como internacional, trata de ponerse a la par de una realidad que avanza con una velocidad vertiginosa.

El objetivo de este trabajo es averiguar cuáles son los desafíos que enfrentará, o ya está enfrentando, la propiedad intelectual, específicamente el área de signos distintivos, en el marco de la llamada Era Digital. En relación con esto nos preguntamos si el T-MEC se encuentra (en su capítulo de PI sobre marcas) preparado para hacer frente a estos desafíos. ¿Deben adecuarse sus disposiciones a estas nuevas realidades?

II. Antecedentes sobre el origen y firma del TLCAN y el T-MEC

El 1 de enero de 1994 representa una fecha por demás memorable en el colectivo mexicano, puesto que ese día se daba a conocer la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tratado creaba una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, toda vez que su intención era eliminar las barreras aduaneras entre los tres países en un plazo no mayor a quince años.

Llegar a su fecha de entrada en vigor implicó un largo camino recorrido desde 1990. El tratado tuvo su origen en la suma de factores comerciales, como el hecho de que Estados Unidos estaba siendo rebasado como principal exportador; México había renegociado su deuda y estaba listo para

[1] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se Establecen Normas Armonizadas en Materia de Inteligencia Artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se Modifican Determinados Actos Legislativos de la Unión, Bruselas, 21 de abril de 2021, disponible en: *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206*.

[2] Aplicación de *software* en la que se simula tener una conversación con una persona y que provee respuestas automáticas derivadas de la información previamente cargada.

apostar al crecimiento; y el acuerdo bilateral de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá debía ser renegociado. Después de largas negociaciones, el Tratado fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y su texto se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* del 20 de diciembre de 1993.

El doctor Becerra menciona que los negociadores del capítulo de propiedad intelectual del TLCAN aceptaron todas las propuestas de los negociadores de Estados Unidos, resultando en que los estándares de las empresas transnacionales fueran aplicados por México desde un inicio.[3]

Correspondía al capítulo XVII, en sus artículos del 1701 al 1721, la regulación sobre propiedad intelectual. Dicho capitulo comenzaba incitando a la adhesión de las partes a diversos convenios, como los de Ginebra, Berna, París y UPOV, indicando sobre la naturaleza y ámbito de las obligaciones, protección ampliada y trato nacional.

Naturalmente, fue necesaria una iniciativa de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de 1994 que reflejara los compromisos adquiridos en el TLCAN. En el área de signos distintivos se incluyó el concepto de "notoriedad de marca" por el conocimiento de la misma por un determinado público o un círculo comercial derivado de sus actividades comerciales. También se introducía el término de tres años de falta de uso para que opere la caducidad de marca mediante solicitud de declaración administrativa. Se reconocía, además, el derecho al uso de nombre, denominación o razón social de persona física o moral para uso en productos y servicios propios, sin que surtiera efecto contra éstos el derecho exclusivo de un registro de marca siempre que no generase confusión. Finalmente, con la intención de armonizar la libre competencia y los derechos de propiedad industrial, preservando ventajas del libre comercio para los consumidores, se aclaró que el derecho de uso exclusivo de una marca no produce efectos respecto de la importación de productos legítimos que realizara cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México.[4]

Como resultado del acuerdo, entre 1993 y 2015, el comercio entre los tres países se cuadruplicó, pasando de 297 mil millones de dólares a 1.14 billones.[5]

---

[3] Becerra Ramírez, Manuel, "La interpretación de los tratados de propiedad intelectual", en Becerra Ramírez, Manuel y Alba Betancourt, Ana Georgina (coords.), *La propiedad intelectual en su faceta internacional. Refelxiones plurales*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2023 p. 16.

[4] Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, presentada por el Ejecutivo federal el miércoles 29 de junio de 1994.

[5] "Del TLCAN al T-MEC: la historia de acuerdo comercial", *Milenio*, 30 de junio de 2020, disponible en: *https://www.milenio.com/negocios/del-tlcan-al-t-mec-la-historia-del-acuerdo-comercial_2*.

Es por iniciativa de Donald Trump que fue modernizado el TLCAN, él lo señala como el "peor tratado comercial de la historia", el cual amenazó con abandonar si no era renegociado. Fue el 30 de noviembre de 2018 cuando se firmó el T-MEC, después de 1 año de negociaciones, entrando en vigor el 1 de julio de 2020.

De acuerdo con el doctor Becerra, el T-MEC es un acuerdo "expansivo", ya que dicho tratado trae la obligación de adoptar otros tratados.[6] Estamos hablando del Protocolo de Madrid, el Tratado de Budapest, el Convenio UPOV 1991, el Arreglo de la Haya y el Convenio de Bruselas, de los cuales México ya formaba parte, salvo el UPOV.

Menciona el doctor Becerra que el nuevo T-MEC es, además, un "heredero" del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), toda vez que en éste hay muchas disposiciones tomadas del TPP original, incluso cuando en el Acuerdo México y Canadá son partes, no así Estados Unidos.[7]

Alpizar y Ramírez mencionan que la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018, que entró en vigor en agosto del mismo año, resultaba necesaria a la luz de las tendencias actuales de mercadotecnia en México y en el mundo, y de conformidad con la realidad histórica de nuestro sistema jurídico.[8]

Esta reforma de 2018 representó una gran novedad, tomando en cuenta que la Ley no había sido reformada desde 1994, año en el cual el concepto de "marca" seguía limitado a su visibilidad y se expresaba así: "Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".[9]

De acuerdo con el doctor Jalife, esta definición de corte muy general únicamente resaltaba la función básica y cualidad esencial de la distintividad y la individualización de un producto.[10]

Fue hasta la reforma de 2018 que el concepto de "marca" se adecuó a los requerimientos del T-MEC, quedando de la manera siguiente: "Artículo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y sus-

---

6 Becerra Ramírez, Manuel, *op. cit.*, p. 10.

7 *Ibidem* p. 31.

8 Alpizar ,Yara y Vargas, Anthua, "Aspectos sobre titularidad de marcas, marcas no tradicionales y algunos criterios sobre registrabilidad, conforme a las reformas y adiciones de 2018", en Ortiz Bahena, Miguel (coord.), *AMPPI. Génesis y evolución legislativa de la propiedad intelectual*, México, Procesos Editoriales Don José-AMPPI, 2018, p. 224.

9 Ley Federal de la Propiedad Industrial, publicada en el *DOF* el 27 de junio de 1991.

10 Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, McGraw Hill, 1998, p. 86.

ceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Abriendo la puerta al registro de las marcas no tradicionales, la reforma incluía también la posibilidad de registro de *trade-dress*, es decir, elementos operativos y de imagen, así como el reconocimiento de la distintividad adquirida para obtener el registro de marcas de carácter descriptivo que pudiesen haber adquirido un carácter distintivo derivado de su uso, e introduciendo el concepto de "mala fe" como un impedimento para el registro de una marca. Se regresa la obligación de presentar una declaración de uso a los tres años de que la marca fue concedida, so pena de perder el registro sin declaración expresa ante la falta de esta. Se regula la figura de la oposición, incluyendo la obligación del examinador de tomarla en cuenta, así como plazos de respuesta. Se permite la presentación de convenios de coexistencia y consecuentes cartas de consentimiento para permitir el registro de marcas similares, y se incorporan las marcas de certificación que distinguen productos y servicios con cualidades y características que hayan sido certificadas por su titular. También se incluyen disposiciones sobre marcas notorias y famosas, y se amplía el plazo para poder presentar la nulidad de marca en base a su uso anterior de tres a cinco años.

No obstante las importantes reformas a esta Ley en 2018, esto era la antesala de una nueva ley denominada Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que sería el reflejo de las requisiciones del T-MEC y que fue promulgada en 1 de julio de 2020, entrando en vigor el 5 de noviembre de 2020, abrogando la anterior Ley de Propiedad Industrial.

Además de las importantes adecuaciones a la reforma de 2018 que se mantenían en la nueva ley, se implementó la caducidad y nulidad parcial en registros marcarios de forma tal que pudiera ser posible eliminar los obstáculos para obtener un registro sin caducar completamente la marca anterior y aplicar de manera más efectiva el principio de especialidad.

Se implementó una nueva forma de calcular la vigencia de una marca, no a partir de su fecha de solicitud, como anteriormente se indicaba, sino a partir de su fecha de concesión. Se incluyó la disposición de resolver mediante un solo oficio el examen de fondo y forma.

Además, se incluían facilidades para obtener la declaración de marca notoria y famosa sin requerir que la misma ya estuviera registrada previamente en México.

III. Estudio comparativo de las marcas en el TLCAN y el T-MEC

1. *Definición de "marca" y sus tipos*

Cuadro 1

Marcas en el TLCAN	*Marca en el T-MEC*
"Artículo 1708: Marcas …una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles".	"Artículo 20.17: Tipos de Signos Registrables como Marcas …ninguna Parte requerirá, como condición para el registro, que el signo sea visualmente perceptible, ni denegará el registro de una marca solo por el motivo de que el signo del que está compuesta es un sonido. Adicionalmente, cada Parte realizará los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas. Una Parte podrá requerir una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable".

De acuerdo con Rosas Rodríguez, de la definición del TLCAN se desprendían las notas características de la marca: *a)* carácter inmaterial; *b)* aptitud diferenciadora; *c)* identifica productos o servicios; *d)* vinculación a la regla de la especialidad, y *e)* ámbito donde opera la marca.[11]

El salto es enorme entre una definición de signo distintivo, que por una parte limita que éstos sean concluyentemente visibles, a que no se requiera como condición precisamente ese mismo requisito de visibilidad. El tratado en su nueva edición tenía que responder a los reclamos de la realidad. Ya no podía encontrarse enclaustrado en una vieja definición que requería ser modernizada. Para este momento ya se habían solicitado y registrado marcas táctiles, olfativas y sonoras en otras demarcaciones; ya la antigua definición no encontraba cabida en una realidad altamente cambiante. Las llamadas marcas no tradicionales exigían su reconocimiento, pues que ya se habían otorgado en otras demarcaciones registros para marcas táctiles como el craquelado de la botella Old Parr en 2004 en Ecuador.

[11] Rosas Rodríguez, Roberto, "Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, vol. 36, núm. 107, 2003, pp. 641-682.

2. *Pautas relativas al uso de marca*

CUADRO 2

Uso de marca en el TLCAN	*Uso de marca en el T-MEC*
"Art. 1708: Marcas: … 2.Cada una de las Partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso. 3.Cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro. … 8. Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las Partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obtáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.	"Artículo 20.19: Uso de Signos Idénticos o Similares Cada Parte establecerá que el titular de un registro de marca tiene el derecho exclusivo de impedir que terceros, que no tengan su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geográficas posteriores, para productos o servicios que estén relacionados con aquellos productos o servicios, respecto de los cuales ha registrado la marca el titular, si ese uso daría lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá probabilidad de confusión. Artículo 20.20: Excepciones Una Parte podrá establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca, tales como el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en esas excepciones se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros".

9. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular. 10. Ninguna de las Partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca".	

El antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte señalaba que cada una de las partes podría supeditar al uso la posibilidad de registro, sin requerirlo tajantemente como condición para la presentación de la solicitud de registro, aclarando que las partes no denegarían ninguna solicitud solo porque el uso no hubiera tenido lugar en los tres años posteriores a partir de la fecha de solicitud.

Además, estipulaba este capítulo que las partes debían exigir el uso para conservar el registro y la posibilidad de cancelar el registro únicamente después de que transcurriera un período mínimo de dos años de falta de uso, dando espacio a las partes para conocer de las excepciones por causa de circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

Se reconocía, además, el uso de la marca por persona distinta al titular para mantener el registro siempre y cuando ese uso fuera controlado por el titular.

Ninguna de las partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca, como indicación de procedencia, o un uso con otra marca.

Mientras tanto, en este nuevo capítulo relativo a PI en el T-MEC se estableció la no necesidad de registrar las licencias de marcas como condición para establecer la validez de dicha licencia o para que el uso de una marca por un licenciatario se considere constitutivo del uso por el titular de la marca en un procedimiento relativo a la adquisición, mantenimiento u observancia.

El articulo 20.20 permite la posibilidad de establecer el uso leal descriptivo como excepción a los derechos concedidos por una marca, siempre y cuando se tomen en cuenta los intereses del titular de la marca y terceros, oportunidad que la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual dejó pasar al no incluir regulación relativa a dicha excepción.

3. *Aspectos sobre registro y clasificación de productos y servicios*

CUADRO 3

Registro en el TLCAN	*Registro en el T-MEC*
"Articulo 1708: Marcas … 4. Cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá: a) el examen de las solicitudes; b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca; c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación; d) la publicación de cada marca ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca".	"Artículo 20.22: Aspectos Procesales de Examen, Oposición y Cancelación Cada Parte establecerá un sistema para el examen y registro de marcas, que incluya, entre otras cosas: a) comunicar al solicitante, por escrito, lo cual puede realizarse por medios electrónicos, las razones para denegar el registro de una marca; b) proporcionar al solicitante una oportunidad para responder a las comunicaciones de las autoridades competentes, para impugnar cualquier denegación inicial del registro, y para impugnar judicialmente cualquier denegación final de registro de una marca; c) proporcionar una oportunidad para oponerse al registro de una marca y una oportunidad para buscar la cancelación de una marca a través de, al menos, procedimientos administrativos; y d) requerir que las resoluciones administrativas en los procedimientos de oposición y cancelación sean razonadas y por escrito, lo cual puede realizarse por medios electrónicos. Artículo 20.23: Sistema Electrónico de Marcas Además del Artículo 20.9.3 (Transparencia), cada Parte proporcionará un: a) sistema electrónico para la solicitud y mantenimiento de marcas; y b) sistema electrónico público de información, que incluya una base de datos en línea, de solicitudes de marcas y registros de marcas".

Tanto el TLCAN como el T-MEC daban pautas generales para el establecimiento de un sistema de marcas con el requerimiento de exámenes,

notificaciones, tiempos y fundamentaciones, sin embargo, este último abría la puerta a la instauración de un sistema electrónico para llevar a cabo todo el procedimiento de registro que incluyera una base de datos y la posibilidad de oposición.

CUADRO 4

Clasificación de productos y servicios en el TLCAN	*Clasificación de productos y servicios en el T-MEC*
	"Artículo 20.24: Cada Parte adoptará o mantendrá un sistema de clasificación de marcas que sea conforme con el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, hecho en Niza el 15 de junio de 1957, con sus revisiones y modificaciones (Clasificación de Niza). Cada Parte dispondrá que: a) los registros y publicaciones de solicitudes identifiquen a los productos y servicios por sus nombres, agrupados de acuerdo con las clases establecidas por la Clasificación de Niza, y b) los productos o servicios no podrán considerarse como similares entre sí por el hecho de que, en algún registro o publicación aparezcan clasificados dentro de la misma clase de la Clasificación de Niza. Por el contrario, cada Parte dispondrá que los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por el hecho de que, en algún registro o publicación aparezcan clasificados en diferentes clases de la Clasificación de Niza".

Mientras que el TLCAN era totalmente omiso en relación con las indicaciones sobre clasificación de productos y servicios (materia del Arreglo de Niza), el T-MEC ya requería enfáticamente a las partes adoptar el sistema de clasificación de Niza, del cual México ya era parte.

IV. Futuros desafíos del derecho de marcas que deberá enfrentar el T-MEC

Así como anteriormente la reproducción digital de obras y el Internet llegaron a revolucionar la propiedad intelectual, en esta nueva era nos encontramos, gracias a los avances tecnológicos, frente a nuevos retos que desafían los sistemas de protección de la propiedad intelectual.

Actualmente, las impresoras 3D permiten reproducir con una facilidad espeluznante un amplio catálogo de diseños que pudieran estar protegidos como marca.

1. *El futuro de la publicidad: experiencias hiperrealistas e inmersivas, publicidad personalizada*

Imaginemos caminar por un centro comercial, o en la calle, y encontrar una pantalla que ha escaneado nuestro cuerpo, medidas, altura, predecir nuestra edad y puede reproducir fielmente a manera de espejo nuestra imagen, pero portando el vestido de moda o los zapatos deportivos más exclusivos, ahorrándonos el ir a la tienda a probarnos el artículo, ya que es prácticamente como si de manera inmediata lo hubiéramos hecho. ¿Suena fascinante, no?

Ahora mismo ya existen cantidad de experiencias de realidad virtual en las que además de salir con un enorme mareo nos pueden transportar inmediatamente a un lugar para sentir que hemos viajado en el tiempo y espacio con sólo ajustarnos los lentes diseñados para ese propósito, o engañar a nuestro sistema nervioso al pensar que podemos caer de un edificio en Nueva York, desde el cual se ven anuncios de multitud de marcas; o vendernos con esta tecnología un viaje a ese destino que se anhela.

En diciembre de 2024 se emitió un anuncio en la red social Instagram en el cual una celebridad llamada Kendall Jenner emitía un discurso diciendo que su nombre era Billie e invitaba a las personas a unirse a su perfil con movimientos idénticos a los de Jenner e interactuar con ella mediante mensaje directo; sin embargo, se trataba de un "gemelo digital", es decir, una reproducción casi 100% real, que es generada por una empresa que necesita algunas fotos y minutos de video para crear una persona idéntica que puede hablar en diferentes idiomas y crear una multitud de contenidos.

Además, existen empresas que pueden crear experiencias de clonado digital en las que se puede solicitar crear un video o una representación ho-

lográfica de una persona fallecida, ya sea con la edad que tenía al fallecer o incluso predecir como luciría en la actualidad, lo cual permite experimentar un encuentro con sus seres queridos.

2. *Uso de marca por IA, infracción de marca mediante IA, uso de marca en el metaverso*

La inteligencia artificial (IA) es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico, de acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española.[12] Reproducir los intrincados procesos de la mente humana ha sido un objetivo desde hace ya muchos años.

Aquellas novelas de ficción que después fueron reproducidas en películas en las cuales los robots humanoides convivían con los seres humanos en fraternidad parecían muy lejanas de nuestra realidad, hasta que ya no lo fueron. Las caricaturas nos enseñaban coches que se manejaban solos, máquinas que aspiraban la casa por sí mismas, tiendas o restaurantes en las que los empleados no eran necesarios, todo eso ya es una realidad cotidiana.

Así como la IA puede ser utilizada en beneficio del registro de marcas y patentes al facilitar los motores de búsqueda y manejar los extensos portafolios de marcas mediante intrincados algoritmos, también surge el debate en el tema de signos distintivos cuando es una IA la que utiliza una marca.

Pongamos el siguiente ejemplo: la publicidad hecha por *influencers*, es decir, personas que cuentan con una enorme base de seguidores en redes sociales que puede llegar a millones de personas, se ha convertido en una herramienta de mercadotecnia poderosa.

Actualmente, ya existen los *influencers* creados por inteligencia artificial. Se trata de individuos cuyas características son tan humanas que parecen reales, se mueven, hablan y se ven como personas reales, sin embargo, no existen, han sido creados específicamente para mostrarse en alguna red social y transmitir el contenido que cualquier otro *influencer* humano crearía. Así como los *influencers* reales usan y promueven marcas, los *influencers* creados mediante IA usan marcas.

Por supuesto que un *influencer* puede cometer una infracción marcaria al utilizar una marca y promocionarla sin autorización, o al ofertar productos

[12] RAE, voz "inteligencia artificial", *Diccionario de la lengua española* (en línea), disponible en: *https://dle.rae.es/inteligencia?m=form#2DxmhCT*.

y servicios que causen error o confusión al engañar sobre su origen, pero ¿qué sucede cuando el *influencer* no es una persona sino una IA? ¿A quién se le puede fincar responsabilidad? Eso sin contar los temas que pueden derivar por publicidad engañosa, objeto de las leyes de protección al consumidor.

ChatGPT es el nombre del chatbot[13] cuyo origen viene del modelo de lenguaje GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) creado en 2017 y lanzado en 2018 por OpenAI, un laboratorio de inteligencia artificial en San Francisco, California, el cual produce textos que emulan la inteligencia humana. La característica principal de este programa es que está entrenado para aprender, es decir, mejora las respuestas que va produciendo con la información procesada. Para 2019 se había lanzado GPT2, el cual, además de responder preguntas, traducía textos y los resumía; y en 2020 hacía su aparición su tercera edición (GPT3), la cual superaba los errores de texto de su predecesor y hacía difícil identificar qué texto había sido escrito por un humano y cual por IA.

Ahora bien, un ejemplo de cómo puede utilizarse ChatGPT es pedirle analizar patrones de comunicación y preferencias de una audiencia específica, de forma tal que genere mensajes que resulten importantes y atractivos para un grupo, creando campañas que, al encontrarse personalizadas, dan lugar a un nivel enorme de participación e interacción.

También podemos pedirle a ChatGPT que genere esloganes (avisos comerciales) o diseños de logos que se ajusten a la identidad marcaria de un negocio; o que analice las preferencias de compra de un grupo de individuos, y en base a éstas genere mensajes y ofertas individualizados que puede enviar automáticamente por correo.

Para las agencias de publicidad podría ser una ventaja integrar ChatGPT en su publicidad, al contar con una herramienta de respuesta rápida, capaz de generar contenido atractivo, pero puede convertirse en un problema si entre la información previamente cargada en el ChatGPT encontramos información sobre marcas de las que no se tenga permiso de uso, o se produce información falsa sobre la marca del competidor, por lo cual ChatGPT estaría cometiendo una infracción marcaria. Nuevamente estaríamos ante la disyuntiva de saber a quién podemos demandar.

La *web* 3.0 o *web3* basa su tecnología en *blockchain*, o cadena de bloques, que en contacto con la *World Wide Web* y las criptomonedas, promueve la descentralización en la economía de tokens. Los tokens no fungibles (NFT)

[13] Aplicación de *software* en la que se simula tener una conversación con una persona y que provee respuestas automáticas derivadas de la información previamente cargada.

son activos criptográficos con características que los hacen únicos e irrepetibles, ya que se pueden almacenar en la cadena de bloques, certificando su originalidad y propiedad. Al usar la misma tecnología que las criptomonedas son, por tanto, susceptibles de compra y venta.

El metaverso, por su parte, es la representación de un mundo virtual tridimensional donde usuarios pueden interactuar como avatares. Al combinarse metaverso y tokens no fungibles, una persona que haya comprado un NFT puede crear una galería virtual, en la cual su colección pueda ser mostrada o su avatar puede portar la representación digital del token no fungible. De igual forma, en este mundo virtual proliferan ubicaciones en las que se pueden adquirir productos o servicios digitales o físicos, representando un nuevo nicho de comercio electrónico, en el cual ya existen tiendas de diseñadores, incluso firmas de abogados.

Las colecciones de NFT que han sido puestas a la venta, principalmente vía el sitio de subastas electrónico OpenSea, tuvieron una gran popularidad, llegando a pagarse hasta 23.7 millones de dólares por el más costoso, el famoso CryptoPunk #5822, que fue minado en la red de Ethereum.

En consecuencia, la presencia de las marcas en el metaverso se está multiplicando y la regulación de su uso se está saliendo del control de sus titulares en el mundo real.

Entre los casos más emblemáticos de uso de marca en el metaverso que ya se encuentran en litigio son: *Hermès International, et al. v. Mason Rothschild* (Estados Unidos de América) por el uso y venta de tokens no fungibles de las icónicas bolsas Birkins, de la casa Hermès, bajo el nombre de MetaBirkins, en donde la cuestión principal radica en determinar si el uso realizado por Mason Rothschild comprendía una infracción marcaria o se trataba de un uso meramente artístico, pero tomando en cuenta la cuestión subyacente sobre si los derechos de marca del mundo real se extienden al mundo virtual.

Garayalde y Cano señalan que, al momento del diseño de un avatar, se pueden incorporar marcas de terceros en su vestimenta, de lo cual afirman existe amplia jurisprudencia que señala que, si un signo registrado es utilizado para dar mayor realismo al juego, no se está vulnerando un derecho, ya que en ciertos supuestos no se usa el signo para distinguir su origen empresarial, es decir, no se usa como marca, no haciéndolo susceptible de confundir al consumidor.[14]

---

[14] Garayalde, María Dolores y Cano, Rubén, "El metaverso y la protección de avatares mediante la propiedad industrial", en Ortega Burgos, Enrique (dir.), *Actualidad. Propiedad industrial 2022*, España, Tirant lo Blanch, 2022, pp. 93 y 94.

En cuanto al uso de marca, el TLCAN ya se había aplicado en una controversia derivada del uso por un tercero, que se había reflejado en la siguiente tesis:

> PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONTROL DEL USO DE UNA MARCA POR UN TERCERO, AL AMPARO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.- Los artículos 1708 (9) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 19 (2) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, establecen que la autoridad respectiva de cada Parte, reconocerá el uso de una marca por una persona diferente al titular de la misma, siempre y cuando el propio titular tenga el control de dicho uso. Interpretando el texto de los referidos artículos, conjuntamente con el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, se entiende que un titular tiene el control del uso de su marca cuando se mantiene conscientemente enterado de que su registro marcario está siendo usado por otra persona bajo su autorización, esto es, que tiene conocimiento de que se está usando su signo distintivo bajo su vigilancia o inspección; y este control o vigilancia o inspección puede darse por el titular a través de una licencia inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como lo establece el artículo 136 mencionado, para que pueda producir efectos contra terceros. De ahí que, si el actor otorgó una licencia de distribución exclusiva de su marca a un tercero, pero dicha licencia no fue inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se estima que las facturas emitidas por dicho distribuidor no comprueban el uso de la marca al tenor del artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial.
>
> Juicio No. 5704/03-17-10-6/1038/03-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del 13 de enero de 2004, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.[15]

Derivado de lo anterior, podríamos entender que el uso de marca llevado a cabo por un tercero (un *influencer*), sería reconocido como llevado a cabo por el propio titular, siempre y cuando este tenga control directo sobre ese uso.

No obstante lo anterior, el antiguo TLCAN y el actual T-MEC no incluyen directivas sobre el uso de marca por IA.

---

[15] *Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, Quinta Época, Año IV, Núm. 41, Mayo de 2004, p. 353 (tesis aprobada en sesión del 13 de enero de 2004).

3. *Utilización de cadena de bloques como una manera de registro efectivo de marca*

Blockchain o cadena de bloques se trata de un registro de datos descentralizado que vive en redes especificas y a la cual se le alimenta de información codificada de manera criptográfica sobre transacciones que se registran mediante bloques, de forma tal que es imposible falsificar, ya que cada transacción es confirmada por varios mineros (nodos participantes).

La tecnología *blockchain* permite almacenar, transmitir y confirmar datos que ha sido utilizados para llevar un registro de las transacciones de criptoactivos, como Bitcoin o Ethereum, así como otras transacciones bancarias, generación de *Smart Contracts* o contratos inteligentes, cuya función es cumplir y ejecutar acuerdos entre partes, entre los que se puede encontrar la transmisión de *Smart Property* o propiedad inteligente, mediante la cual se prueba la propiedad o transmisión de un bien mediante su inscripción en la cadena de bloques. En este sentido, las marcas, así como otros activos intangibles, se vuelven los bienes ideales para ser transmitidos mediante tecnología *blockchain*.

Las oficinas de propiedad intelectual se pueden beneficiar de esta tecnología al inscribir los registros de marca o patentes en la cadena de bloques, confirmando su indiscutible propiedad, y así sujetar su transmisión a un *Smart Contract*, reduciendo la necesidad de intermediarios, así como los errores.

El T-MEC solamente hace alusión a un sistema electrónico de registro, pero aún se encuentra muy lejos de considerar la ayuda de la tecnología de cadena de bloques para certificar el contenido y veracidad de los registros.

4. *Cambios en la clasificación de productos y servicios*

La clasificación de productos y servicios, derivada del Arreglo de Niza de 1957, establece las pautas para solicitar, de manera específica, protección en las solicitudes de registro de marca. Anteriormente, ésta era editada cada cinco años, pero a partir de 2013 se emite una nueva edición cada año, lo cual nos habla de la rapidez con que la clasificación debe adecuarse a las nuevas realidades.

La actual edición del Clasificador de Productos y Servicios NCL12-2024, que entró en vigor el 1 de agosto de 2024, no menciona nada acerca de la palabra "metaverso". Sin embargo, en relación con la IA encontramos las siguientes clasificaciones:

Clase 9:

— Robots humanoides con inteligencia artificial para ser utilizados en la investigación científica
— Robots humanoides con inteligencia artificial para preparar bebidas
— Robots humanoides con inteligencia artificial para su uso en investigación científica
— *Software* para la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en el ámbito de los macrodatos
— *Software* interactivo basado en inteligencia artificial
— *Software* de inteligencia artificial
— *Software* relacionado con la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas
— *Software* de inteligencia artificial para coches sin conductor
— *Software* de inteligencia artificial para asistencia sanitaria
— *Software* de inteligencia artificial para vigilancia
— *Software* de inteligencia artificial para fines de análisis

Clase 7:

— Robots de limpieza y de lavado de ropa, con inteligencia artificial, para uso doméstico

Clase 43:

— Suministro de programas informáticos de inteligencia artificial en redes de datos
— Plataformas para inteligencia artificial como *software* en forma de servicio (SaaS)
— Investigación en el ámbito de la inteligencia artificial
— Consultoría tecnológica en el ámbito de la inteligencia artificial
— Consultoría en materia de inteligencia artificial
— Investigación en el ámbito de la tecnología de la inteligencia artificial
— Consultoría sobre inteligencia artificial

Sobre *blockchain* se encuentra lo siguiente:
Clase 36:

— Transferencia electrónica de fondos mediante la tecnología de cadena de bloques (*blockchain*)

— Transacciones financieras mediante cadena de bloques (*blockchain*)

Clase 42:

— Almacenamiento de datos mediante cadena de bloques (*blockchain*)
— Certificación de datos a través de la tecnología de cadenas de bloques (*blockchain*)
— Servicios de autenticación de usuarios que utilizan la tecnología *blockchain*

Sobre tokens no fungibles (TNF) aparecen las clases siguientes:
Clase 9:

— Aplicaciones de *software* descargables para acuñar tókenes no fungibles (TNF)

Clase 25:

— Ropa autenticada por tókenes no fungibles (TNF)

Clase 35:

— Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de archivos de imágenes digitales descargables autenticados por tókenes no fungibles (TNF)

Clase 42:

— Suministro de software no descargable en línea para acuñar tókenes no fungibles (TNF)

Al llevarse a cabo una reunión anual de un comité de expertos en el que cada Estado parte del Arreglo de Niza se encuentra representado se deciden con mayor actualidad las adecuaciones que resultan necesarias para incluir los nuevos productos o servicios que genera la mente humana.

V. Conclusiones

El futuro de la propiedad intelectual nos inquieta, pues a pesar de que existen esfuerzos legislativos a nivel nacional e internacional que tratan de regular realidades cambiantes se presentan enormes desafíos derivados de la Era Digital.

No obstante que se estén emitiendo leyes relativas a la inteligencia artificial o al comercio digital, la propiedad intelectual se identifica como la auténtica reguladora de los derechos de los titulares de activos intangibles, como son los signos distintivos.

En virtud de lo anterior, volteamos a ver a las disposiciones nacionales e internacionales para conocer si en dichas regulaciones la propiedad intelectual se encuentra preparada para enfrentar estos retos.

Que actualmente se encuentren pocos casos en los que el uso de marca en el metaverso se encuentre en litigio, o que aun no haya surgido un procedimiento de infracción en contra de un *influencer* creado por inteligencia artificial, no significa que en el futuro no vayan a existir. Tendrán entonces nuestros tribunales que hacerse cargo de ello sin tener el apoyo de directivas nacionales o supranacionales.

Tal vez las disposiciones del T-MEC son ciertamente de carácter general, pero tocan los temas centrales y básicos, como son uso, cuestiones de registro y clasificación de productos y servicios, en los que ya observamos se presentan retos y oportunidades.

Es probable que tengamos que esperar a una renegociación del T-MEC en años venideros para observar si dichos cambios son necesarios y regulables.

VI. Bibliografía

Alpizar ,Yara y Vargas, Anthua, "Aspectos sobre titularidad de marcas, marcas no tradicionales y algunos criterios sobre registrabilidad, conforme a las reformas y adiciones de 2018", en Ortiz Bahena, Miguel (coord.), *AMPPI. Génesis y evolución legislativa de la propiedad intelectual*, México, Procesos Editoriales Don José-AMPPI, 2018.

Becerra Ramírez, Manuel, "La interpretación de los tratados de propiedad intelectual", en Becerra Ramírez, Manuel y Alba Betancourt, Ana Georgina (coords.), *La propiedad intelectual en su faceta internacional. Refelxiones plurales*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2023.

"Del TLCAN al T-MEC: la historia de acuerdo comercial", *Milenio*, 30 de junio de 2020, disponible en: *https://www.milenio.com/negocios/del-tlcan-al-t-mec-la-historia-del-acuerdo-comercial_2*.

Garayalde, María Dolores y Cano, Rubén, "El metaverso y la protección de avatares mediante la propiedad industrial", en Ortega Burgos, Enrique (dir.), *Actualidad. Propiedad industrial 2022*, España, Tirant lo Blanch, 2022.

JALIFE Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, McGraw Hill, 1998.

ROSAS RODRÍGUEZ, Roberto, "Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, vol. 36, núm. 107, 2003, disponible en: *http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332003000200008&lng=es&nrm=iso*.

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c3

NOMBRES DE DOMINIO EN EL T-MEC

Ana Georgina ALBA BETANCOURT*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Los nombres de dominio en Internet*. III. *Los nombres de dominio vistos desde el derecho*. IV. *La propiedad intelectual en tensión con los nombres de dominio*. V. *La Política Uniforme de Solución de Controversias*. VI. *Conclusión*. VII. *Bibliohemerografía*.

I. INTRODUCCIÓN

Los nombres de dominio en Internet representan una parte fundamental en la arquitectura digital, pues gracias a ellos los usuarios en Internet pueden encontrar de forma más amigable las direcciones virtuales. La figura desde el punto de vista legal ha planteado varios retos, iniciando por la definición de su naturaleza jurídica. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no hace alusión a los nombres de dominio, pero es una gran novedad el hecho de que se presente en el capítulo de propiedad intelectual en la renegociación de dicho Tratado, ahora denominado Tratado entre México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC); es crucial explorar tanto su función técnica como su implicación jurídica.

En la sección II, el artículo examina la estructura del Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés), así como las instituciones encargadas de su gestión, principalmente la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), que lleva los registros de nombres de dominio.

En la sección III, profundizo en la percepción legal de los nombres de dominio, iniciando con las distintas teorías doctrinales sobre su naturaleza jurídica, desde la perspectiva de que su origen es contractual, pero también da un efecto de distintividad. La sección concluye con la referencia que se

* Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coordinadora de la línea de investigación "Propiedad intelectual".

hace en el T-MEC sobre esta figura, en donde veremos que el tratado trilateral se enfoca en obligar a las Partes a tener disponible un mecanismo de resolución de controversias, muy similar a lo que refiere la Política Uniforme del ICANN para los nombres de dominio, los cuales son asignados a los territorios de las partes (con los sufijos *.mx*, *.us* y *.ca*). Una nota que sobresale de la regulación es que, a diferencia de los conflictos entre marcas y nombres de dominio conforme a la política del ICANN, el Tratado convoca a las partes a que cuenten con remedios para daños y perjuicios ocasionados al titular de marca, esto por un registro de nombre de dominio que incumpla con los supuestos de la política uniforme.

En la cuarta sección se abordará, precisamente, el delicado equilibrio entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. En un primer momento, se explora a las marcas como signos distintivos que pueden confrontarse con los nombres de dominio. Se analiza también la figura de reservas de derecho al uso exclusivo, en la forma de protección a los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, así como la protección a los nombres de personajes y los nombres artísticos. La Ley Federal de Derechos de Autor habla de la protección a estas categorías, y dado que son nombres, pueden también ser objeto de controversia con nombres de domino. Posteriormente, la sección refiere a los avisos comerciales, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, dado que son categorías de propiedad intelectual, que pueden llegar a competir con el registro de nombres de dominio.

Finalmente, en la quinta sección examinaremos los mecanismos de resolución de controversias que se aplican en el contexto de los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual, tanto a nivel internacional, a través de Política Uniforme de Solución de Controversias del ICANN, como a nivel local, mediante las políticas locales de resolución de disputas.

El objetivo del artículo es proporcionar una visión integral de los nombres de dominio y su contexto en la inclusión en el T-MEC, explorando la intersección del derecho, en específico las distintas categorías de propiedad intelectual y los mecanismos de resolución de conflictos en el ámbito digital.

II. Los nombres de dominio en Internet

1. *El Internet y su funcionamiento*

El Internet es una red global que conecta a computadoras y permite el intercambio de información entre los usuarios mediante protocolos. Su nombre

procede del inglés *Interconnected Networks* (redes interconectadas).[1] Un protocolo de red es un conjunto de reglas que rigen el intercambio de información a través de una red de computadoras; el más usado es el conocido como TCP/IP (Protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet).[2]

La forma en que funciona el Internet es precisamente conectando a las computadoras entre sí. Las páginas de Internet (*webpages*) se encuentran alojadas en servidores. Los servidores son computadoras de gran capacidad capaces de almacenar grandes cantidades de datos y de recibir y mandar datos muy rápidamente. Por ejemplo, los videos en la página YouTube están "contenidos" en un servidor, que es una super computadora, en algún lugar de California. Cuando el usuario 1 de YouTube "sube" un video a esa página, este video se aloja en el servidor de Google, y cuando el usuario 2 busca ese video, la computadora solicita el video al servidor y el servidor lo manda a la computadora 2 para su reproducción.[3]

Cada dispositivo conectado a Internet tiene una dirección única (IP) con la cual puede comunicarse con otros dispositivos o computadoras, que le sirve de identificador virtual, y esto permite a otros dispositivos localizar y comunicarse con ese dispositivo en la red.[4] La dirección IP es en sí misma un número con una identificación única compuesta de números y caracteres. Dado que cada aparato que está con conexión a Internet tiene una dirección IP única, hay, entonces, millones de direcciones IP, que bajo la versión IPv4 se compone de 4 bloques, y cada bloque es un número del 0 al 255 y está separado por un punto, por ejemplo: 192.168.0.11 Dada la saturación de direcciones por el crecimiento de Internet, las direcciones de este protocolo se han saturado, por lo que actualmente está en función la sexta versión del protocolo (IPv6).[5]

Es gracias a estos protocolos que hay un lenguaje fluido y las computadoras pueden interactuar entre ellas a través de la conexión a la red. El *HyperText Transfer Protocol* (HTTP) es el protocolo que los navegadores y ser-

---

[1] Rouse, Margaret, "Guía sobre el Internet", *Techopedia*, disponible en: *https://www.techopedia.com/es/definicion/internet*.

[2] Bia, Alejandro y López-Tarruella, Aurelio, "Fundamentos técnicos y organizativos de Internet", en López-Tarruella, Aurelio y García Mirete, Carmen, *Derecho TIC. Derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 19-48.

[3] Váese Lesics Española, "¿Cómo funciona Internet?", *YouTube*, disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=rw41W8crZ_Y*.

[4] Rouse, Margaret, *op. cit.*

[5] Palomares Chust, Alberto, "Protocolos básicos de internet", Universidad Politécnica de Valencia, 2012, disponible en: *https://riunet.upv.es/handle/10251/16312* (fecha de consulta, 20 de febrero de 2024).

vidores de la red usan para comunicarse unos con otros en Internet. Permite la transferencia de documentos de tipo "hipertexto", es decir, documentos que permiten acceder a otros documentos mediante enlaces. Las páginas *web* (páginas en línea) están desarrolladas en un lenguaje de hipertexto que puede transmitirse usando este protocolo.[6] El *https* aumenta la palabra "secure" al nombre, y su propósito es encriptar los datos para asegurar una transmisión de datos segura y refiere que el servidor está autenticado. El propósito es proteger los datos que se transmiten, ya que una conexión *http* puede ser interceptada y es más susceptible de sufrir ataques. Aunque el *http* y el *https* son los protocolos más comunes, también existen otros como "File Transfer Protocol", "Mailto", entre otros.[7]

2. *Sistema de nombres de dominio (DNS)*

Este sistema permite a los humanos y a las computadoras comunicarse más fácilmente. Como hemos visto en la sección anterior, las computadoras usan una serie de números para comunicarse entre sí a través de la red. Para los humanos, sin embargo, es más natural usar nombres para poder comunicarse. Así, el sistema de nombres de dominio (DNS) es un sistema que permite localizar las direcciones IP a través de nombres, funciona como una agenda telefónica. Se puede decir que la función del DNS es traducir la solicitud de un nombre, tecleado por una persona, a números IP específicos que las computadoras entiendan.[8]

Así, los nombres de dominio se componen de un "nombre" y un "sufijo". Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene una página en Internet bajo el nombre de dominio *juridicas.unam.mx*. Vamos a tomar este ejemplo para explicar los sufijos, ya que existen los de *Top Level Domain* (TLD) y los de segundo nivel, *Second Level Domain* (SLD).

Los TLD se dividen en dos principales categorías: los genéricos (*Generic Top Level Domains*, [gTLD]) y los territoriales (*Country-Code Top Level Domain*, [ccTLD]).

Es una distinción importante, porque los primeros están basados en una gestión de registro global a través del ICANN (institución de la que habla-

---

[6] *Idem*.

[7] "HTTP", *Concepto*, disponible en: *https://concepto.de/http/* (fecha de consulta: 31 de enero de 2024).

[8] Bustos, Gustavo, "¿Qué es DNS y cómo funciona?", *Hostinger Tutoriales*, 20 de mayo de 2019, disponible en: *https://www.hostinger.mx/tutoriales/que-es-dns* (fecha de consulta: 31 de enero de 2024).

remos más adelante); en el caso de los ccTLD, su registro y gestión está con base en el territorio, y son precisamente aquellos a los que concierne el capítulo de propiedad intelectual del T-MEC.

A. *Dominios genéricos de nivel superior (gTLD)*

Se trata de nombres de dominio que, en principio, pretendían identificar el tipo de actividad que correspondía al titular, así pues, se tienen los de libre registro que no establecen requisitos o condiciones para su uso y registro. Por ejemplo: el *.com*, se utilizaba para aquellos titulares que se dedican al comercio; el *.org* para organizaciones con fines no lucrativos; el *.net* para proveedores de servicio de la red.[9]

Por otro lado, existen gTLDs de registro restringido en los que el solicitante debe acreditar el cumplimiento de un determinado requisito, también se les conoce como gTLDs "patrocinados" pero sólo desde el punto de vista de representación a una comunidad en específico.[10] Por ejemplo, *.post* es operado exclusivamente por Universal Postal Union, *.bbc* es operado por British Boradcasting Corporation; o *.wtc* operado por el World Trade Centers Association.[11]

B. *Nombres de dominio territoriales de nivel superior (ccTLDs)*

La principal función de los ccTLDs es la vinculación a determinado territorio; su formato es básico pues se asignaron con la combinación única de dos letras para 240 países, por ejemplo: *.mx* para páginas de México; *.uk* para páginas del Reino Unido; *.jp* para páginas de Japón, etcétera.

Cada uno de los ccTLDs se gestiona por una entidad designada por la Internet Assigned Number Authority (IANA), la asociación responsable de coordinar algunos de los elementos esenciales que mantienen al Internet funcionando a través de varias actividades referentes al manejo de los nombres de dominio, coordinación de los números IP, y la asignación de

---

9 García Vidal, Ángel, *Derecho de marcas e Internet*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 58.

10 Agustinoy Guilayn, Albert, "El sistema de nombres de dominio y sus aspectos jurídicos", en López-Tarruella, Aurelio y García Mirete, Carmen, *op. cit.*, pp. 49-75.

11 La lista se puede consultar en el sitio *web* de ICANN, "Generic Top-Level Domain (gTLD) Registry Agreements", disponible en: *https://www.icann.org/en/registry-agreements.*

sistemas de protocolos de Internet.[12] Las entidades designadas por IANA tienen plena independencia en la regulación y gestión del registro de su correspondiente dominio territorio.[13]

C *Nombres de dominio de segundo nivel (SLD)*

Un nombre de dominio de segundo nivel es una parte específica de un sitio de Internet, que va antes del nombre de dominio de nivel superior.[14] En el ejemplo señalado anteriormente, de *juridicas.unam.mx*, la palabra "unam" es el nombre de dominio de segundo nivel.

D. *Localizador Uniforme de Recursos (Uniform Resource Locator [URL])*

Es la ubicación de determinado sitio, página o archivo en Internet. Se compone de los protocolos (*http* o *https*, regularmente) después de ellos, vienen dos puntos y dos barras, que es lo que divide el protocolo del resto de la URL —está desapareciendo la referencia "www" que se refería a la *world wide web*, cada vez está siendo menos usada—, posteriormente, sigue el nombre de dominio con sus respectivos sufijos. Puede ser que, separado por barras, se incluya información diversa, por ejemplo, el camino a la videoteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas se da con la URL *juridicas.unam.mx/videoteca*. También se pueden incluir una cadena de parámetros (*parameter string*) que inicia con algún signo, como "?" o bien, con un ancla como # que direcciona al navegador a una parte específica de la página.[15]

3. *Instituciones vinculadas al funcionamiento del Internet*

A. *Internet Assigned Numbers Authority (IANA)*

Si bien, no hay un sistema global de gobierno de Internet, sí existen instituciones que ayudan a su regulación. No es el objetivo de este artículo

[12] La página *web* de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) está disponible en: *iana.org/about*.

[13] Agustinoy Guilayn, Albert, *op. cit*.

[14] Rouse, Margaret, "What does Second-Level Domain Mean?", *Techopedia*, 2017, disponible en: *https://www.techopedia.com/definition/15489/second-level-domain-sld*.

[15] Véase Eye on Tech, "What is a URL? URL Components and How it Works", *YouTube*, disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=-LPe4tYckkg*.

hablar de la evolución del Internet, pero si es importante notar que IANA surgió en 1988 en el contexto de la transición del ARPANET al Internet. Es en 1994 cuando se hace notar que IANA sería responsable de la coordinación y manejo del sistema de nombres de dominio, en el documento RFC 1591.[16] IANA se convirtió así en la autoridad de registro, concesión y administración de los protocolos de comunicación de Internet (IP) y los nombres de dominio. Las funciones principales de IANA incluían la coordinación de la asignación de parámetros de protocolo técnico, incluida la gestión del dominio de nivel superior (TLD) del área de parámetros de enrutamiento y direcciones; la administración de ciertas responsabilidades asociadas con la gestión de la zona raíz del sistema de nombres de dominio (DNS) de Internet, como los gTLDs y de ccTLD; y la asignación de recursos de numeración de Internet, entre otros servicios.[17]

B. *Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN)*

La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN, por sus siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro que asumió la responsabilidad de coordinar las direcciones de IP, la ubicación del espacio, los protocolos (*http*, *https*), los nombres de dominio, entre otros. Desde su creación en 1998, su misión es coordinar y brindar soporte a los identificadores únicos en todo el mundo, como una corporación de bien público y sin fines de lucro.[18]

Inició sus funciones por iniciativa del gobierno de Estados Unidos para tener una organización no gubernamental que administrara las políticas de los nombres de Internet y el sistema de direcciones. Era importante tener una disociación del gobierno (en un mismo territorio) para llegar a la integración de una comunidad global de Internet.

Uno de los principios fundamentales del ICANN, dado que su modelo se compone de diversos actores, es, justamente, que todos los puntos de vista

---

[16] Los RFC son documentos técnicos sobre la regulación del Internet. Véase Snyder, Joel; Komaitis, Konstantinos y Robachevsky, Andrei, "The History of IANA", *Internet Society*, 9 de mayo de 2016, disponible en: *https://www.internetsociety.org/ianatimeline/*.

[17] Véase la página *web* de la ICANN, en su apartado "About ICANN", disponible en: *https://www.icann.org/resources/pages/welcome-2012-02-25-en.*

[18] Véase la Infografía "Conociendo la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN)", disponible en: *https://www.icann.org/es/system/files/files/getting-to-know-icann-quicklook-30apr20-es.pdf*.

sean considerados apropiadamente. Se organiza bajo el lema de que todos los usuarios de Internet merecen opinar sobre cómo se regula.[19]

4. *Registros de nombres de dominio*

Para poder registrar un nombre de dominio, toda persona interesada debe de aplicar ante un registrador acreditado por el ICANN. El registrador verifica si el nombre de dominio se encuentra disponible, y si lo está, crea un registro con la información del titular del nombre de dominio. También es posible registrar dominios mediante revendedores de un registrador.[20] WHOIS era un protocolo de Internet que se usaba para consultar bases de datos y obtener la información sobre el registro de un nombre de dominio y cuál es la dirección IP que le corresponde. Los datos que se incluyen son: la fecha de creación del nombre de dominio, la de vencimiento del nombre de dominio y, lo que es muy importante, la información del titular del nombre registrado, así como su contacto. Es por ello por lo que el servicio WHOIS podía ser utilizado para identificar al titular del nombre de dominio.[21] Desde 2019, el ICANN ha cambiado el protocolo WHOIS por el Protocolo de Acceso a los Datos de Registro (RDAP), que pretende tener un acceso más seguro a los datos, tiene un formato estandarizado que facilita el uso, tiene mayor compatibilidad internacional y se puede tener un acceso más diferenciado a los datos de registro.[22]

Así, el contrato de registro constituye el instrumento imprescindible para obtener la titularidad de un nombre de dominio y poder vincularlo a una dirección numérica. Además del formulario electrónico que el registrador debe de llenar ante la entidad acreditada por el ICANN, deben de cubrirse las tarifas determinadas por el registrador, que cubrirá por un periodo mínimo de un año. Cabe mencionar que el contrato de registro es de adhesión, y responde a un modelo básico elaborado por el ICANN, mientras que en los contratos de los ccTLDs, la redacción dependerá del NIC correspondiente al territorio.[23]

---

[19] Véase la página *web* de la ICANN, en su apartado "About ICANN", disponible en: *https://www.icann.org/resources/pages/welcome-2012-02-25-en*.

[20] Consúltese la Herramienta de búsqueda de datos de registración de la ICANN Lookup, disponible en: *https://lookup.icann.org/es*.

[21] Véase la página *web* de la ICANN, en su apartado "Acerca de Whois", disponible en: *https://www.icann.org/resources/pages/what-2013-03-22-es*.

[22] Véase la página *web* de la ICANN, en su apartado "Registration Data Access Protocol (RDAP)", disponible en: *https://www.icann.org/rdap*.

[23] Agustinoy Guilayn, Albert, *op. cit.*, pp. 58 y 59.

III. Los nombres de dominio vistos desde el derecho

1. *Naturaleza jurídica de los nombres de dominio*

Podemos asegurar que no hay un consenso sobre una única naturaleza jurídica de los nombres de dominio. Para efectos de este trabajo de investigación definiremos primero qué entendemos por naturaleza jurídica: "se refiere a las características, connotación, elementos esenciales y de existencia, así como al estado de la cuestión de un concepto, figura o institución...".[24] Por ejemplo, podemos decir que la naturaleza jurídica de la figura del matrimonio, es un acto jurídico que se encuentra determinado por la voluntad de los contrayentes y la intervención del Estado, que establece los requisitos (como la mayoría de edad), formalidades (que se hace por escrito) y la autoridad ante la que se constituye (juez del Registro Civil) para su existencia y validez.

Así, podemos distinguir las siguientes posturas respecto a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio:

— Postura 1: los nombres de dominio son bienes (inmateriales) con contenido patrimonial que pueden transferirse, grabarse o embargarse.[25]
— Postura 2: los nombres de dominio son el efecto de un contrato de prestación de servicios entre la entidad registradora y el titular.[26]
— Postura 3: los nombres de dominio son signos distintivos para las empresas y se equipara al nombre del establecimiento comercial en la red.[27] Al respecto, también se ha dicho que los nombres de dominio son una suerte de identidad en la red, necesaria para la transmisión de información.[28]

---

[24] Pérez Contreras, María de Montserrat, voz "Natutaleza jurídica", en *Derecho de familia y sucesiones*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, disponible en: *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/24.pdf*, p. 254.

[25] Postura sustentada por la Anticibersquatting Consumer Protection Act., en Morales Andrade, Marcos, "Naturaleza jurídica de los nombres de dominio", *Revista Chilena de Derecho Informático*, núm. 5, 2004, disponible en: *https://doi.org/10.5354/rchdi.v.0i5.10743*.

[26] *Idem*.

[27] *Idem*.

[28] Becerra Ramírez, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017. p. 145.

— Postura 4: es una licencia, pues consiste en la autorización para emplear una dirección electrónica con el fin de acceder a un contenido *on line*.[29]

Considero que si bien debe tomarse en cuenta que el origen de los nombres de dominio es contractual (sin contrato no existe en la red), forma parte de un derecho patrimonial del titular que lo registra, quien puede hacer transferencia del nombre de dominio, no sólo a otra persona, sino inclusive a otro servidor. Finalmente, también es importante establecer que se trata de un nombre que da distintividad al producto, servicio o actividad que realiza el titular en Internet.

2. *Los nombres de dominio en el T-MEC*

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no contaba con alguna mención respecto a los nombres de dominio; ahora, en la renovación del tratado, (ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá [T-MEC]) ya se encuentran mencionados dentro del capítulo relativo a la propiedad intelectual. Sin embargo, en el artículo 20.27, el Tratado no define a los nombres de dominio como sí define cuáles son los tipos de signos que van a ser registrables como marcas (artículo 20.17), o cuál va a ser la materia susceptible de ser protegible por patente (artículo 20.36).

Lo que refiere el Tratado es la obligación de cada una de las partes de tener disponible un procedimiento adecuado para la solución de controversias que se base en los principios de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP, por sus siglas en inglés), para los nombres de dominio ccTLD de la región económica, éstos son *.mx*, *.us* y *.ca*. Cabe notar que la referencia a esta figura se encuentra dentro de la sección C del Tratado, relativa a marcas, y deja en claro en el párrafo 2 del artículo 20.27 que los recursos apropiados que deben disponer las partes son para cuando un nombre de dominio sea idéntico o confusamente similar a una marca. Es decir, el Tratado únicamente refiere que puede haber colisión entre nombres de dominio y marcas, omitiendo mencionar otras categorías de propiedad intelectual, que veremos en el apartado IV.

[29] Ortega Rueda, José David, "Régimen jurídico de los dominios en internet (I) introducción, funcionamiento y naturaleza", *Revista Lex Mercatorio*, núm. 4, 2017, p. 91, disponible en: *revistalexmercatoria.umh.es*.

Como veremos más adelante, esta mención al sistema de solución de controversias y los requisitos al procedimiento son iguales a los que sigue la UDRP. Además, el T-MEC exige a las partes que el procedimiento de solución de controversias disponible sea expedito, de bajo costo, justo y equitativo, no gravoso y que no impida recurrir a procedimientos judiciales. Por último, el Tratado somete a una obligación para las partes acerca de que deben de dejar en acceso público en línea una base de datos que sea confiable y precisa con la información de contactos sobre los registrantes de nombres de dominio.

Es importante mencionar que el T-MEC amplía los remedios en caso de que se muestre que hubo un registro indebido del nombre de dominio, ya no solamente es la cancelación del nombre de dominio o la transferencia de este, sino que se amplía al pago de daños y perjuicios.

IV. La propiedad intelectual en tensión con los nombres de dominio

1. *Los derechos de propiedad intelectual*

Los derechos de propiedad intelectual son derechos exclusivos otorgados por el Estado sobre las creaciones del intelecto humano. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas: derechos de propiedad industrial y derechos de autor.[30]

A continuación, me voy a permitir referir algunos principios de la propiedad intelectual que son relevantes para reflexionar sobre la tensión que puede haber entre ciertas categorías de propiedad intelectual y los nombres de dominio.

A. *Principio de exclusividad*

El propietario, llamado titular del derecho, tiene la exclusividad sobre la utilización del activo de propiedad intelectual. Sin el permiso, o motivo lícito, nadie está autorizado a utilizar la PI; sin embargo, es importante distinguir que la exclusividad aplica a la propiedad inmaterial y no al objeto en el que se encuentra contenida. Por ejemplo: en un teléfono inteligente

[30] "¿Qué es la propiedad intelectual?", *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, disponible en: *https://www.wipo.int/about-ip/es/*.

se incorporan varias patentes, el teléfono es propiedad del comprador, pero el titular de las patentes puede evitar que terceros utilicen las invenciones patentadas en similares o distintos aparatos.[31]

B. *Principio de prioridad*

Aplica a los derechos que, para su existencia, deben de ser registrados, el derecho de PI será para "el primer solicitante". [32] Es especialmente relevante en la solicitud y concesión de patentes y marcas.

C. *Principio de territorialidad*

La extensión de la protección del derecho de propiedad intelectual se limita al territorio nacional en el que éste se otorga o reconoce. Así pues, los derechos de PI adquiridos en virtud de la legislación de un país sólo tienen validez en ese territorio.[33] Es importante notar que este principio se reta de manera especial cuando el derecho de propiedad intelectual se puede "alcanzar" desde cualquier lugar del mundo, gracias al Internet.

2. *Nombres de dominio* versus *marcas*

Conforme a la ley mexicana, se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de protección y que distingue bienes y servicios de otros de su misma especie en el mercado.[34]

Así, para que un signo pueda ser registrado como marca debe de tener la principal característica de ser distintivo. La finalidad de la protección de la marca es distinguir a un producto/servicio de los demás del merca-

---

[31] National Intelectual Property Administration y Organización Mundial de la Protección Intelectual, *Fundamentos de propiedad intelectual: preguntas y respuestas para estudiantes*, Beijing-Ginebra, CNIPA-OMPI, 2019, disponible en: *https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1056.pdf*, p. 14

[32] *Ibidem*, p. 20

[33] *Ibidem*, p. 15

[34] Artículo 171, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf*.

do, por lo que, el propio signo debe de ser suficientemente "distintivo".[35] El clásico ejemplo respecto a la distintividad *versus* la descripción es la marca Apple, mientras que es muy distintivo como marca para productos de computadora, no podría ser utilizado para manzanas porque simplemente se estaría describiendo el producto. De tal manera, las marcas que sólo son descriptivas no serán registrables, si la marca simplemente describe la naturaleza o identidad del bien para el que está siendo usada. Las marcas denominadas son las que pueden concurrir con los nombres de dominio.

3. *Reservas de derecho al uso exclusivo*

La reserva es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva el nombre, las denominaciones, las características físicas y psicológicas distintivas o las características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza.[36]

Es una protección a:

— Los títulos de las publicaciones periódicas (que pretenden continuarse indefinidamente).
— Los títulos de las difusiones periódicas (emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse).
— Personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos.
— Nombres de artistas y grupos artísticos.
— Promociones publicitarias.

Reflexionando sobre la reserva de derechos, es importante mencionar que, en sí, los títulos de obras (entendidas bajo el concepto de derecho de autor) no pueden ser independientes de la obra, ni se les confiere un valor independiente de ella. Tienen un valor intelectual, intrínseco y fundamental, incluso complementario al de la obra, pero podemos distinguir entre títulos que son genéricos y que por ello no gozarían de protección, por ejemplo: "derecho procesal", "cálculo diferencial", "garantías individuales", ya que estos no hacen una identificación específica a la obra.

---

[35] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Motivos de denegación para todos de tipos de marcas, documento WIPO/STrad/INF/5, 30 de agosto de 2010, disponible en: *https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_5.pdf.*

[36] Artículo 173, Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

El título es el signo identificador de la obra, su importancia radica en que es el primer punto de contacto entre autor y público, y puede llegar a ser un factor de atracción para el público hacia la obra. Como decíamos arriba, el título va estrechamente unido a la obra, es parte integrante de la misma, y no puede desprenderse. Bajo este concepto, el título de una obra en sí mismo no es materia de la reserva de derechos al uso exclusivo.

A. *Títulos de las publicaciones periódicas*

Lo que sí es materia de la reserva son las publicaciones periódicas, entendidas como los materiales cuya edición se realiza en partes sucesivas, con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente, ya sea en formato impreso y/o electrónico. Por tanto, son susceptibles de protección mediante esta figura: los títulos de periódicos, revistas, directorios, cabezas de columna, folletos, boletines, suplementos, gacetas, catálogos, guías y colecciones, ya sea en formato impreso o electrónico.

Por ejemplo: El título del *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, en su versión electrónica, es objeto de una reserva de derechos como publicación periódica, por tratarse de un material que aunque electrónico, su edición se realiza en partes sucesivas con variedad de contenido, y cuya edición pretende continuarse indefinidamente.

B. *Títulos de difusiones periódicas*

En cuanto a los títulos de las difusiones periódicas protegibles mediante reserva de derechos, se podrá en aquellos que tengan una variedad de contenido y sean susceptibles de transmitirse, tales como programas de televisión, programas de radio y las difusiones vía red de cómputo. Aquí cabe resaltar que el sistema de propiedad intelectual mexicano permite una protección acumulada con las marcas, pues el título puede protegerse también como el nombre de un producto de la clase 16.

Es importante distinguir que la reserva de derechos de difusiones, vía red de cómputo, protege el nombre o título que se aprecie a primer golpe de vista y de manera predominante en la página *web*, por lo que no protege la URL ni el nombre de dominio.

IMAGEN 1

C. *Nombres de personajes*

Esta es una figura jurídica que se refiere a la facultad de usar y explotar en forma exclusiva el nombre y las características físicas y psicológicas de los personajes, ya sean humanos, de caracterización ficticios o simbólicos.[37]

De esta manera, no sólo se trata del "nombre" del personaje, sino que debe de incluir características físicas y psicológicas del personaje:

— Físicas: color de cabello, cara, color de ojos, edad, sexo, vestuario, colores, etcétera.
— Psicológicas: aquellas que tengan que ver con el comportamiento o la forma de ser del personaje, por ejemplo, si es positivo, depresivo, simpático, tranquilo, acelerado, violento, valiente, etcétera.

Esas características físicas y psicológicas deben de ser distintivas, no desprenderse del común de las personas. Ejemplo: si se habla de un personaje que usa *smoking*, habla inglés con acento británico, que es un espía para el gobierno de la Gran Bretaña, que se distingue por ser un conquistador de mujeres, entonces las personas, en general, reconocerían que se está hablando de James Bond.

Es importante mencionar que cuando el personaje ficticio es parte de una obra, no requiere de un registro bajo la figura de reserva de derechos

[37] Artículo 190, LFDA.

al uso exclusivo, pues se encuentra protegido como parte de la obra por el mismo derecho de autor.[38] Así, la titularidad del personaje pertenece al autor por haberlo creado, o bien haberlo materializado.

Si el personaje no puede desvincularse de la obra en la que fue creado, cabe preguntarse si puede, a través de la reserva de derechos, tener una vida económica mayor a la obra, o bien, si el personaje puede llegar a ser parte del dominio público. Tomemos como ejemplo al personaje de drácula. Las historias de vampiros son leyendas que existen desde hace mucho tiempo. Bram Stoker escribió una novela, la cual está o estuvo (dependiendo del país) protegida por derechos de autor, y con ésta los personajes que en ella describe, pero únicamente se protege el Drácula con las características que define el autor, y esto no quiere decir que Stoker tenga el monopolio sobre otros condes, vampiros, o incluso el uso del nombre del personaje "drácula". Podemos, entonces, decir que el personaje está en el dominio público.

En México, esta figura de reserva de derechos de personajes existe también para otro tipo de personajes que no están ligados a una obra: los luchadores; como personajes, también tienen características físicas, como los vestuarios que son originales de cada uno de ellos, la máscara, o bien el hecho de que no lleven máscara, e incluso también puede decirse que se registra su personalidad pues se describe si son del bando de los rudos o de los técnicos.

D. *Reserva de derechos al nombre artístico*

Esta reserva se refiere al nombre artístico del artista o grupo artístico. Se trata de un nombre distinto del de la persona que lleva a cabo la actividad artística, con el cual se identifica ante el público. El público conoce el artista por su nombre artístico, sin que necesariamente tenga conocimiento de su nombre real. Por ejemplo, Stefanie Joanne Angelina Germanotta, es mejor conocida por su nombre artístico "Lady Gaga"; o bien, Alberto Aguilera Valadez, era mejor conocido por el nombre artístico de "Juan Gabriel". Así pues, estos nombres artísticos se protegen en México, para que ningún otro artista puede llevar ese nombre. Al igual que los personajes de caracterización humana, el nombre artístico va ligado al artista con un vínculo estrecho e indisoluble.

---

[38] Véase la tesis con rubro: Tesis I.1°.A33 A, PERSONAJES FICTICIOS. SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS EN MÉXICO SIN NECESIDAD DE REGISTRO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, SI FORMAN PARTE DE UNA OBRA, Décima Época, tomo II, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, diciembre de 2013.

Por otro lado, los nombres artísticos también sirven para identificar a grupos musicales, y dado el caso de que el grupo llegara a cambiar a miembros, no perdería su identidad.

4. *Avisos comerciales*

En la legislación actual en México, un aviso comercial se entiende como las frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al público ya sea un establecimiento, un servicio o un producto, con el fin de distinguirlo de aquellos de su misma especie o clase.[39] También entendemos por avisos comerciales eslóganes publicitarios. En nuestro país tienen una vigencia de diez años, y es susceptible de renovarse por periodos de la misma duración; en cuanto a reglas, se rigen por las mismas que las marcas. Como ejemplos de avisos comerciales podemos mencionar: "just do it" (asociado con los productos de la marca Nike); "soy totalmente Palacio" (asociado con la marca de la tienda departamental Palacio de Hierro).

5. *Indicaciones geográficas y denominaciones de origen*

La función de la indicación geográfica (IG) es, principalmente, identificar el lugar de donde es originario un producto, siempre que tenga una calidad, reputación o bien una característica relacionada a ese origen geográfico.[40] La Ley Federal de Protección a la propiedad Industrial (LFPPI), en su artículo 265, refiere que la IG conlleva un reconocimiento a la zona geográfica (para designar un producto como originario de la misma); una referencia que indique un producto como originario, o bien, la combinación del nombre del producto y la zona geográfica.

La diferencia con las denominaciones de origen es que ésta se da cuando el producto vinculado a la zona geográfica tiene calidad, características o reputación que se deba exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, procesos de producción, así como factores naturales y culturales que incidan en él (artículo 264, LFPPI).

---

[39] Artículo 201, LFPPI.

[40] Alba Betancourt, Ana, "Marcas e indicaciones de origen en productos vitivinícolas", en Tortolero Cervantes, Francisco (coord.), *Tres retos regulatorios para el sector vitivinícola de México*, Serie opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional, núm 50, México, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2021, disponible en: *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6681/1.pdf.*

Por ejemplo, en México se reconoce al Tequila como nombre de dominio exclusivo para la bebida de agave azul que se produce en esa zona geográfica del país con el mismo nombre.

V. La Política Uniforme de Solución de Controversias

Desde el ICANN se observó que la vía judicial para dirimir las controversias entre los nombres de dominio y la propiedad intelectual (marcas) hacían difícil la solución, por las dificultades y costes que implicaba. De tal suerte, se decidió que era necesario desarrollar un sistema de resolución de controversias que fuera referido específicamente al registro y uso de mala fe de nombres de dominio correspondientes a marcas registradas, una política para que las empresas no estuvieren en desventaja o fueran rehenes de algunos individuos que lograron registrar un determinado nombre de dominio antes de que la compañía llegara a Internet.[41]

La Política Uniforme de Solución de Controversias (UDRP) se compone de un conjunto de reglas que ayudan a decidir quién debe tener un nombre de dominio en el caso de una disputa sobre la propiedad del mismo. La Política Uniforme se elaboró para que los titulares de marcas pudieran recuperar nombres de dominio de Internet sin tener que pasar por un proceso judicial largo y costoso.[42]

A pesar de que se trata de una política, podemos decir que esta tiene un carácter obligatorio para todos los titulares de los nombres de dominio pues, cuando un solicitante elige un nombre de dominio, debe "declarar y garantizar", entre otras cosas, que el registro del nombre "no infringirá ni violará los derechos de terceros", y acuerda someterse al procedimiento de la UDRP en caso de que cualquier tercero hiciere valer dicha reclamación, aunque no exime el derecho que tienen los individuos a acudir a la vía judicial si así lo quieren.[43]

Conforme al párrafo cuarto de la UDRP, refiere cuándo es aplicable la política y cuáles son las razones por la que las partes tendrán que someterse al procedimiento administrativo. Éstas son:

---

[41] Agustinoy Guilayn, Albert, *op. cit.*, p. 61.

[42] Véase ICANN, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, aprobada el 26 de agosto 1999, disponible en: *https://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm*.

[43] Agustinoy Guilayn, Albert, *op. cit.*, p. 62.

a) Que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca sobre la que el quejoso tiene derechos.
b) Si el titular del nombre de dominio no tiene derechos o interés legítimo respecto a los nombres de dominio, en este aspecto se dirime, quién tiene un mejor derecho de uso sobre el nombre. En el análisis de este elemento se puede observar la influencia del sistema jurídico del *Common Law*, pues ha llegado a aceptarse que puede existir un uso justo (*fair use*) por parte de fans, o bien para hacer alguna crítica, o bien si se hace uso del nombre conforme al significado del diccionario.
c) Si el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe.[44]

El procedimiento de la UDRP debe conducirse por alguno de los proveedores de servicios del ICANN, entre los cuales se incluye al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.[45]

Política local de resolución de controversias

NIC México es la organización encargada de la administración del nombre de dominio territorial (ccTLD) *.mx*, que es el código de nuestro país. Entre sus funciones está proveer servicios de información y registro para el ccTLD, así como la asignación de direcciones de IP y el mantenimiento de bases de datos de usuarios.[46]

La Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para *.mx* (LDRP) refiere que las principales diferencias entre la UDRP y esta política local sobre algunos rubros son las siguientes. El primero de ellos es respecto a los derechos protegidos, pues mientras en la UDRP se limita a la protección de los derechos de marca, bajo la LDRP se puede invocar una falta a una marca de servicio, un aviso comercial, denominaciones de origen o también reservas de derechos, conforme a lo explicado en la sección anterior.

Otra diferencia es respecto a la mala fe, pues resulta suficiente con probar el registro o uso del nombre de dominio por mala fe por parte del de-

[44] ICANN, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, *cit*.

[45] Véase World Intellectual Property Organization, Domain Name Dispute Resolution Service for Generic Top-Level Domain, disponible en: *https://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/*.

[46] Sitio *web* de NIC México, disponible en: *https://www.nicmexico.mx/quien-es-nic-mexico.*

mandante, mientras que en la UDRP el demandante debe probar ambos. En cuanto a la forma de presentación de la queja, es importante que se presente en idioma español y la política local permite también que la demanda y el escrito de contestación se presenten en formato electrónico.[47]

La política refiere que pueden existir dos tipos de disputas de nombres de dominio:

a) Disputas por titularidad. Cuando una persona considera que le corresponde la titularidad del nombre de dominio, siempre y cuando no esté relacionado con temas de propiedad intelectual.
b) Disputas por propiedad intelectual. Cuando se trata de una controversia derivada de alguna violación a derechos de propiedad intelectual, ahí se aplica la Política y su reglamento.[48]

En caso de que el promovente haya logrado probar que el titular del nombre de dominio estaba en falta, conforme a la LDRP, puede solicitar la cancelación del registro del nombre de dominio, o solicitar la transmisión al promovente de la titularidad del nombre de dominio.[49] Al menos al cierre de este artículo, la política local no ha incorporado lo que el T-MEC refiere respecto de algún mecanismo para reclamar daños y perjuicios ocasionados a los titulares de propiedad intelectual.

VI. Conclusión

La inclusión de los nombres de dominio como parte de las obligaciones de los Estados parte en el T-MEC para tener un mecanismo de solución de controversias entre un nombre de dominio ccTLD y una marca, deja fuera otras categorías de propiedad intelectual que podrían desamparar a titulares de derechos de propiedad intelectual en México frente a abusos de registro de nombres de dominio en Canadá y en Estados Unidos. Las categorías que se analizan en este artículo no necesariamente tienen que, o pueden, calificar como marcas, y de hecho, en nuestro país no se registran como tales. El T-MEC siguió la inercia de la UDRP, sin tomar en cuenta las circunstancias particula-

[47] Servicio de la OMPI para solución de controversias relativo a *.mx*, disponible en: *https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/mx/index.html*.

[48] Véase NIC México, Políticas generales de nombre de dominio *.mx*, disponible en: *https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/#customTabs|0*.

[49] NIC México, Procedimiento de solución de controversias, sección g "Efectos", disponible en: *https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/#customTabs|1*.

res de la riqueza de categorías de propiedad intelectual que pueden tener una intersección con los nombres de dominio. Por ejemplo, tomando en cuenta que las palabras "cajeta de Celaya" se refieren a una indicación geográfica reconocida en México, podría hacerse el registro del nombre de dominio *cajetadecelaya.ca*, y para poder defender la indicación geográfica conforme a la política uniforme de Canadá, la industria celayense tendría que protegerla como si fuese una marca en Canadá. De igual forma, el sentido en que quedó redactado el Tratado dejaría desprotegido los nombres de personajes no vinculados a una obra, pero protegidos en México, por lo que podría existir el registro de un nombre de dominio *mistico.us* (siendo Místico el nombre de un luchador que está protegido conforme a la regulación mexicana) y el titular de ese nombre, no podría oponerse conforme a la política local de Estados Unidos, mientras que ese nombre no sea registrado como marca. El obligar el registro como marcas a figuras de la propiedad intelectual, como la indicación geográfica y nombre de un personaje, es desconocer el objeto de protección de estas figuras de la PI.

Por otro lado, dado que se incluye la obligación para las partes en el T-MEC de tener a disposición de particulares el mecanismo de solución de controversias, podemos pensar que se pierde la naturaleza contractual con la que se puede llevar una controversia entre un titular de un nombre de dominio y un titular de derechos de PI. Entonces, queda la pregunta si la inclusión en el T-MEC de este mecanismo crea un sistema de arbitraje obligatorio para las partes. Considero que la respuesta a esta pregunta es que en principio sí, ya que el Tratado obliga a las partes contratantes a tener disponible este mecanismo. Sin embargo, igualmente se conserva el derecho de los titulares a acudir a los mecanismos judiciales que consideren necesarios.

VII. Bibliohemerografía

AGUSTINOY GUILAYN, Albert, "El sistema de nombres de dominio y sus aspectos jurídicos", en LÓPEZ-TARRUELLA, Aurelio y GARCÍA MIRETE, Carmen, *Derecho TIC. Derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.

ALBA BETANCOURT, Ana, "Marcas e indicaciones de origen en productos vitivinícolas", en TORTOLERO CERVANTES, Francisco (coord.), *Tres retos regulatorios para el sector vitivinícola de México*, Serie opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional, núm 50, México, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2021, disponible en: *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6681/1.pdf.*

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017.

BIA, Alejandro y LÓPEZ-TARRUELLA, Aurelio, "Fundamentos técnicos y organizativos de Internet", en LÓPEZ-TARRUELLA, Aurelio y GARCÍA MIRETE, Carmen, *Derecho TIC. Derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.

BUSTOS, Gustavo, "¿Qué es DNS y cómo funciona?", *Hostinger Tutoriales*, 20 de mayo de 2019, disponible en: *https://www.hostinger.mx/tutoriales/que-es-dns* (fecha de consulta: 31 de enero de 2024).

EYE ON TECH, "What is a URL? URL Components and How it Works", *YouTube*, disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=-LPe4tYckkg.*

GARCÍA VIDAL, Ángel, *Derecho de marcas e Internet*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002.

"HTTP", *Concepto*, disponible en: *https://concepto.de/http/* (fecha de consulta: 31 de enero de 2024).

ICANN, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, aprobada el 26 de agosto 1999, disponible en: *https://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm*.

LESICS ESPAÑOLA, "¿Cómo funciona Internet?", *YouTube*, disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=rw41W8crZ_Y*.

MORALES ANDRADE, Marcos, "Naturaleza jurídica de los nombres de dominio", *Revista Chilena de Derecho Informático*, núm. 5, 2004, disponible en: *https://doi.org/10.5354/rchdi.v.0i5.10743*.

NATIONAL INTELECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN INTELECTUAL, *Fundamentos de propiedad intelectual: preguntas y respuestas para estudiantes*, Beijing-Ginebra, CNIPA-OMPI, 2019, disponible en: *https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1056.pdf*.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Motivos de denegación para todos de tipos de marcas, documento WIPO/STrad/INF/5, 30 de agosto de 2010, disponible en: *https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_5.pdf*.

ORTEGA RUEDA, José David, "Régimen jurídico de los dominios en internet (I) introducción, funcionamiento y naturaleza", *Revista Lex Mercatorio*, núm. 4, 2017, disponible en: *revistalexmercatoria.umh.es.*

PALOMARES CHUST, Alberto, "Protocolos básicos de internet", Universidad Politécnica de Valencia, 2012, disponible en: *https://riunet.upv.es/handle/10251/16312* (fecha de consulta: 20 de febrero de 2024).

PÉREZ CONTRERAS, María de Montserrat, voz "Natutaleza jurídica", en *Derecho de familia y sucesiones*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, disponible en: *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/24.pdf.*

"¿QUÉ es la propiedad intelectual?", *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, disponible en: *https://www.wipo.int/about-ip/es/*.

ROUSE, Margaret, "Guía sobre el Internet", *Techopedia*, disponible en: *https://www.techopedia.com/es/definicion/internet*.

ROUSE, Margaret, "What does Second-Level Domain Mean?", *Techopedia*, 2017, disponible en: *https://www.techopedia.com/definition/15489/second-level-domain-sld*.

SNYDER, Joel; KOMAITIS, Konstantinos y ROBACHEVSKY, Andrei, "The History of IANA", *Internet Society*, 9 de mayo de 2016, disponible en: *https://www.internetsociety.org/ianatimeline/*.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, Domain Name Dispute Resolution Service for Generic Top-Level Domain, disponible en: *https://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/*.

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c4

ANÁLISIS Y PERSPECTIVA DEL SECRETO INDUSTRIAL A LA LUZ DEL T-MEC

Patricia Daniela LUCIO ESPINO*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Antecedentes de la figura del secreto industrial*. III. *Tratados internacionales que regulan los secretos industriales*. IV. *Análisis conceptual del secreto industrial*. V. *Protección del secreto industrial a través de la competencia desleal*. VI. *A manera de conclusión. ¿Es eficiente la nueva regulación establecida en la LFPPI respecto al secreto industrial?* VII. *Fuentes de consulta*.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación pretende demostrar que nuestra reciente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LDPPI) está creada a la luz del T-MEC, es decir, que las modificaciones introducidas en la nueva ley se deben a la obligación por parte del Estado mexicano de armonizar las leyes nacionales a lo contemplado en el tratado y a los intereses económicos de nuestro país vecino; ya lo decía Porfirio Díaz "pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos".

Las inserciones conceptuales a la nueva ley de propiedad industrial, relacionadas con el secreto industrial, no fueron la excepción a la homologación de lo que es el tratado, incluyendo dentro de la conceptualización dos temas de suma importancia en la materia, el primero de ellos es la figura de la persona que ejerce el control legal del secreto industrial, y el segundo, la nueva forma de protección respecto al procedimiento administrativo de infracción en materia de la competencia desleal, que si bien se contempla en otros tratados internacionales, es aterrizado de mejor forma en el T-MEC debido a las definiciones incluidas en el capítulo 20, relacionadas con dicha figura.

* Doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con línea de investigación en propiedad intelectual. Profesora de posgrado y de licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM en materia de propiedad intelectual. Árbitro en el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Este artículo desarrolla los antecedentes del secreto industrial, su naturaleza jurídica y su inserción en las leyes mexicanas, también desarrolla su conceptualización y cada uno de sus elementos contemplados en la actual ley, además del nuevo procedimiento de protección en materia de competencia desleal relacionada con los secretos industriales.

Sin duda alguna, nuestra nueva ley se gestó dentro de los intereses económicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con algunas deficiencias o carencias que se tendrán que resolver en la práctica cotidiana cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tenga que resolver los procedimientos administrativos de infracción en materia de secretos industriales.

II. Antecedentes de la figura del secreto industrial

Para comenzar este artículo y conocer de forma significativa cada uno de los eslabones del secreto industrial, o comercial, como se le denomina en algunas legislaciones, debemos, en una primera instancia, conocer los antecedentes históricos del secreto industrial para poder determinar por qué la figura es un híbrido dentro de la propiedad industrial.

A pesar de que se ha afirmado que el secreto industrial existió en la época antigua, incluso algunos autores determinan que en el *Digesto* de Justiniano se llegó a establecer la protección de la información confidencial que radica en un secreto industrial, y no fue hasta el Código Penal francés en 1810, en donde de forma literal se estableció, en el artículo 418, la protección del secreto industrial, concatenado a la libertad de industria y el comercio como uno de los resultados de la Revolución francesa y la Declaración del Hombre y del Ciudadano como ejercicio del derecho de libertad, en el cual se estableció:

> Cualquier director, empleado, obrero de fábrica, que haya comunicado a extranjeros o nacionales franceses en territorio extranjero, secretos de la empresa donde trabaja, será castigado con prisión de quinientos a veinte mil francos.
>
> Si estos secretos fueran comunicados a franceses residentes en Francia, la pena será de prisión de tres meses a dos años y multa de dieciséis a doscientos Francos.[1]

[1] Traducción propia del francés tomada de Varela-Pezzano, Eduardo, "Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial", *Universitas*, Bogotá, núm. 121, julio-diciembre

Como se puede apreciar en el artículo, en ningún momento se determina qué es el secreto industrial, o bien los elementos que debe cumplir para su existencia, además de que la protección sólo se daba con la configuración de un delito y no en la materia de intangibles o la figura que ahora conocemos como competencia desleal, incluso regulado como información confidencial y no como una información que genere una ventaja competitiva en el mercado.

En México se estableció en 1835, en el Código Penal de Veracruz, la sanción del delito por develación de secreto; es decir, esa fue la primera regulación en materia penal en sintonía con el Código Francés.

Siguiendo con el análisis de las regulaciones del secreto industrial, respecto a ser una figura protegida en materia de propiedad industrial, podemos determinar que el primer precedente que lo contempló con una protección distinta a la materia penal derivó de una controversia respecto al perfeccionamiento de fabricación de tela yute, entre el dueño de una empresa, quien creó una mejor y fácil forma de fabricar las telas con máquinas específicas, el cual contrató a un ingeniero, quien era el que sabía usar dichas máquinas, haciéndole firmar un contrato para guardar la confidencialidad de su uso; el ingeniero robó los diseños y develó el secreto a otras fábricas de telas,[2] controversia de la cual se derivó el precedente establecido en el *caso Peabody v. Norfolk* en la Suprema Corte de Massachusetts en 1868, en el que el ministro determinó:

> Si un hombre inventa o descubre un proceso de fabricación y lo conserva en secreto, independientemente de que pueda ser o no objeto de protección a través de una patente, efectivamente no goza de un derecho exclusivo de explotación hacia el público en general, ni del derecho de accionar en contra de quien, actuando de buena fe, ha tenido conocimiento del secreto; sin embargo, dicha persona tiene un derecho de propiedad respecto del secreto, que el Tribunal protegerá contra aquél que en violación de un contrato o de una relación de confianza decide aplicar para su propio uso o lo revela a terceras personas.[3]

---

de 2010, p. 225, disponible en: *http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n121/n121a09.pdf* (fecha de consulta: 22 de diciembre de 2023).

[2] Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, "Padres fundadores (o casos) de la Ley de Secretos Comerciales: una mirada en retrospectiva en la celebración del Día de la Independencia", *Lexology*, 5 de julio de 2016, disponible en: *https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2a37febf-8b81-4605-80ae-df1646a0b6ba* (fecha de consulta: 3 de enero de 2023).

[3] Rangel Ortiz, Horacio, *La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Jurisprudencia*, México, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2011, pp. 254 y 255, disponible en: *https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf* (fecha de consulta: 3 de enero de 2024).

Con este precedente se comienza a contemplar el secreto industrial como el híbrido que es en la propiedad intelectual al no ser un derecho exclusivo constitutivo en algún registro o título, si no como la información propiedad del creador y la cual se puede proteger frente a terceros que la develen o la utilice para un beneficio frente al titular del derecho, estableciendo la prohibición en un contrato. Es decir, su origen de protección es contractual y al develarlo se protege por incumplimiento, con independencia de si es o no constitutivo de un delito.

En el caso de México se incluyó la figura del secreto industrial en el Código Penal de Veracruz desde 1835; sin embargo, no fue hasta la Ley de Fomento y Propiedad Industrial de 1991, cuya denominación fue cambiada en 1994 por Ley de la Propiedad Industrial, donde se insertó por primera vez al secreto industrial como hoy lo concebimos, es decir, como un intangible conformado por información secreta cuyo uso conlleva a una ventaja competitiva en el mercado.

> [Aunado a lo anterior], otro antecedente de la protección en nuestro país existía en los secretos de negocio, era lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo 134, fracción XIII, se contempla como obligación de los trabajadores guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.[4]

Sin embargo, hasta este momento no se contemplaba al secreto industrial como ahora lo concebimos dentro de la competencia desleal, sino como en una primera instancia en materia penal, y en el caso de la Ley Federal del Trabajo era un tanto más relacionado con la información derivada de la relación de trabajo para el ejercicio de actividades.

Estos fueron los antecedentes del secreto industrial que en una primera instancia se consideraba como forma de protección únicamente como un delito, para después determinarlo como un intangible y protegiéndolo en la vía de la competencia desleal.

Por lo que realmente se empezó a concebir el secreto industrial de forma más cercana a lo ahora regulado en nuestra nueva Ley en los tratados internacionales.

---

[4] Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 3a. ed., México, Porrúa, 2012, p. 90.

III. Tratados internacionales que regulan los secretos industriales

Como analizamos en el apartado anterior, nuestro país se adelantó a lo que sería la regulación de los secretos industriales en materia penal, aun sin describir en qué consistía, sin embargo, no fue hasta la inserción en los tratados internacionales cuando se regularía a los secretos industriales como un híbrido en la materia de la propiedad industrial.

Es importante señalar que el Convenio de París, a pesar de que es la base de las regulaciones en materia de propiedad industrial:

> …es el más dominante en la materia, su contribución histórica es trascendental al haber creado las bases del sistema internacional, estableciendo parámetros para el trato nacional y el derecho de prioridad como cimientos que las legislaciones a lo largo del mundo han adoptado y seguido. Provee disposiciones que exigen protección mínima, en materia de patentes reconoce la independencia de validez de la patente otorgada en cada país respecto de la misma invención y contiene reglas para la administración de los sistemas de propiedad industrial en los países miembros.[5]

Aunado a lo anterior, el Convenio de París contiene y describe las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, diseños industriales y la competencia desleal, pero no contempla dentro de su normativa el secreto industrial, sino que las disposiciones internacionales que lo regulan se crearán hasta la década de 1990, con el TLCAN en 1993, el ADPIC en 1994, y las disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal en 1996.

1. *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)*

Dentro del TLCAN y su capítulo XVII ya venía regulado el secreto industrial, específicamente en el artículo 1711 denominado "secretos industriales y de negocios", en donde se concebía a la información secreta como " la información en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas que normalmente manejen el tipo de información que se trate".[6]

---

[5] Jalife Daher, Mauricio, *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2014, p. 91.

[6] Tratado de Libre Comercio de América del Norte, consultado en *Agenda de la Propiedad Industrial 2019*, México, Ediciones Fiscales ISEF, 2019, p. 9.

En su momento, el TLCAN estableció diversos supuestos para su configuración, el primero de ellos establecía que se tratara de información secreta de conformidad con lo anterior, aunado a ello, era necesario que dicha información tuviera un valor comercial efectivo y potencial, además de que se tuvieran las medidas para seguir guardando la secrecía.

Aunado a lo anterior, el mismo tratado estableció que el secreto industrial podría constar en algún soporte material, ya sea en medios electrónicos o magnéticos, documentos, discos ópticos u otros soportes similares, es decir, que las partes podían establecer como requisito el soporte material.

También es importante señalar que el TLCAN protegía al secreto industrial en la vía de la competencia desleal, considerando la develación como una práctica desleal en el comercio y no como un delito, como hasta ahora se había contemplado.

2. *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo 1C*

En cuanto al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que es de aplicación obligatoria para todos aquellos que son miembros de la Organización Mundial del Comercio, se reconoció a la figura del secreto industrial como protección a la información no divulgada, relacionándolo con la figura de la competencia desleal señalada en el artículo 10 bis del Convenio de París, determinando que "las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos…".[7]

De igual forma, se establecieron dentro del artículo 39 los requisitos para su configuración, los cuales consistían en que la información tenía que ser secreta, aunado que dicha información secreta debería tener un valor comercial, pero, sobre todo, que se hubieran establecido las medidas necesarias de protección para mantener la información en secreto.

Como podemos ver, dentro del texto ya se empieza a permear cada uno de los elementos esenciales que más o menos ahora contempla nuestra nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

---

[7] OMC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, disponible en: *https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandcon* (fecha de consulta: 4 de enero de 2024).

3. *Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal*

Por otro lado, la OMPI creó las Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal, las cuales fueron resultado de la asesoría de un grupo de expertos de todo el mundo y de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, de conformidad con su programa para el bienio 1994-1995, las cuales derivaron del artículo 10 bis del Convenio de París y del artículo 2o. del ADPIC, es decir, que dichas disposiciones se crearon con la finalidad de crear una regulación más detallada en la materia de competencia desleal, pero además integrando uno de los supuestos relacionados con el secreto industrial.

Las Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal en sus artículos 2o. al 6o., describen cada uno de los supuestos de competencia desleal.[8] Dentro de dichas disposiciones se hace una descripción de diversos supuestos de competencia desleal, estableciendo específicamente en el artículo 6o. la competencia desleal respecto a la información secreta.

En dicho supuesto se considera competencia desleal a todo acto que esté encaminado a la develación, divulgación, adquisición o uso por tercero de una información secreta, sin autorización de la persona que ejerza el control legal y que se dé en forma contraria de los buenos usos y costumbres en las prácticas comerciales.

Como podemos ver, también consideran dentro de las Disposiciones tipo algunos elementos que deben considerarse para que, efectivamente, se configure el secreto industrial, que igual son parecidos a los establecidos en el TLCAN y en el ADPIC.

4. *Inserción en el T-MEC del secreto industrial*

Ahora bien, respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2020,[9] siendo el tratado comercial más importante para nuestro país, vale la pena mencionar que las dos veces que han cambiado sustancialmente las leyes en materia de propiedad intelectual han sido, primero con el TLCAN y ahora con el T-MEC y su capítulo 20 denominado "Derechos de propiedad intelectual".

---

[8] WIPO, Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal, disponibles en: *https://Www.Wipo.Int/Edocs/Pubdocs/Es/Intproperty/832/Wipo_Pub_832.Pdf* (fecha de consulta: 15 de diciembre de 2023).

[9] T-MEC, disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESP DerechosdePropiedadIntelectual.pdf.*

Lo primero que tenemos que referir respecto al T-MEC es la obligación impuesta a los Estados parte para fomentar la competencia económica a través de la generación de mercados abiertos y eficientes; de igual forma y en esa sintonía, los países miembros se comprometen en dicho documento a asegurar que los derechos de propiedad intelectual no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo; es decir, que no se lleven a cabo actos de competencia desleal.

Específicamente referenciado al tema del secreto industrial, el T-MEC determina únicamente de forma literal el supuesto de competencia desleal relacionado con el secreto industrial, refiriendo que los Estados parte se obligan a asegurar que las personas tengan los medios legales para impedir que sus secretos industriales sean divulgados, adquiridos o usados por otros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Dentro del articulado del capítulo 20 del T-MEC, específicamente en el artículo 20.73, se establecen los requisitos y significado de lo que es un secreto industrial, atendiendo lo siguiente:

> [S]ecreto industrial significa información que:
>
> (a) es un secreto en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y ensamblado preciso de sus componentes, generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
>
> (b) tiene un valor comercial real o potencial por ser secreta; y
>
> (c) ha sido objeto de medidas razonables en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que tenga el control legal de la información;

Como bien lo establece el artículo 20.73 es de suma importancia para su configuración tres aspectos, el primero que la información sea secreta y que no sea de fácil acceso para las personas del mismo círculo; el segundo supuesto es que la secrecía como tal debe darle un valor comercial a dicha información y, por último, aunque no menos importante, se deben tener las medidas necesarias para su resguardo. Es importante precisar que en el texto del tratado se establece la figura de la persona que ejerce el control legal, figura que se insertó en el texto de nuestra nueva ley de propiedad industrial, la cual analizaremos más adelante.

Ahora, de igual forma, el tratado conceptualiza otra de las definiciones importantes dentro de la materia del secreto industrial: la "apropiación indebida", conceptualizándola de la siguiente forma "…la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los usos comerciales honestos, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto

industrial por un tercero que sabía, o tenía motivos para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a los usos comerciales honestos".[10]

Sin embargo, se quedan fueran de la apropiación indebida las modificaciones de ingeniería inversa que se hagan de forma legítima, o los descubrimientos a los que se llegan a la misma información secreta de forma lícita, o bien, la adquisición legítima de la información secreta cuando no se le hizo saber a la persona que dicha información no solamente era confidencial, sino que la confidencialidad deriva en un secreto industrial.

Otro dato que nos aporta el T-MEC, que se inserta en el texto del tratado, es que la apropiación deba ser de manera contraria a los usos comerciales honestos, específicamente relacionados con el secreto industrial, refiriéndose al incumplimiento del contrato de confidencialidad o la inducción al incumplimiento, dejando entrever que la protección se puede dar a través de contratos de confidencialidad.

Ahora, respecto al procedimiento civil que prevé el T-MEC como defensa de la apropiación indebida de la información secreta, se determina que las autoridades judiciales pondrán medidas provisionales para impedir el uso de la información secreta; de igual forma, se determina que las autoridades que se encuentren substanciando algún procedimiento en relación con un secreto industrial deberán de considerar las medidas necesarias para guardar la confidencialidad del secreto.

De igual forma se plantea la licencia y la transferencia de secretos industriales a nivel contractual, siempre y cuando la persona que ejerza el control legal lo autorice y determine los términos y condiciones para su protección.

El T-MEC es el ordenamiento internacional que regula de forma más detallada los secretos industriales y, además, es de observancia obligatoria para nuestro país, por lo que para que México armonizara sus leyes con el tratado en materia de propiedad intelectual tuvo que reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, modificando en su gran mayoría las cuestiones relacionadas con la protección de los derechos de autor en Internet, incluyendo el tema de puesta a disposición y proveedores de servicios de Internet; por el lado de la propiedad industrial, nos vimos en la necesidad de crear la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual incluyó las modificaciones pertinentes en materia de secretos industriales, tema que será analizado más adelante.

Es importante enfatizar que, derivado de esta regulación en el T-MEC, cambió la forma de defensa del secreto industrial, ya que antes se combatía

[10] Artículo 20.73, T-MEC.

a través de la materia penal. Derivado de ello y a la armonización con la legislación nacional, se ingresó en la nueva ley el supuesto de combatir el secreto industrial a través de la competencia desleal con un procedimiento administrativo instaurado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Cuestión que no hubiera cambiado de no ser por la inserción en el capítulo 20 del T-MEC respecto al secreto industrial y la defensa de la competencia desleal, por lo que nuestra regulación sobre el secreto industrial es herencia de Estados Unidos y el T-MEC.

Es importante referir que Estados Unidos de América aprobó su Ley de 2016 de protección de secretos comerciales, dicha ley modificó a la de 1996 de espionaje económico, y estableció definiciones importantes en materia de secretos industriales, por ejemplo, la apropiación indebida de secretos y medios indebidos, por lo que cabe decir que dicho país tiene una regulación especializada en materia de secretos industriales que de alguna forma se encuentra en la redacción del capítulo 20 del T-MEC.

IV. Análisis conceptual del secreto industrial

1. *El secreto industrial como intangible dentro de la propiedad industrial*

Como lo señalaba al inicio del presente trabajo, el secreto industrial es parte de las figuras de la propiedad industrial, específicamente se encuentra dentro de las creaciones industriales, a pesar de que no es necesario un registro o trámite para su existencia, esta característica ha hecho que muchos autores argumenten no considerarlo dentro de la materia, ya que, como sabrán, una de las características de la propiedad industrial y sus figuras es que los derechos que se tienen sobre éstas se constituyen una vez que se obtiene un título o certificado, que, incluso, son temporales, algunos son renovables y otros no, como el caso de las patentes, aunado a que están obligados los titulares al uso de la creación industrial o signo distintivo. Características con las que no cumple el secreto industrial, toda vez que el derecho exclusivo de un secreto industrial no deriva de un certificado o título, tampoco tiene alguna temporalidad la secrecía, ni se necesita acreditar el uso de la información secreta.

Sin embargo, sí es una creación protegida por la propiedad industrial derivado de su aplicación en la industria y el comercio, cuya finalidad es incentivar el sector comercial y empresarial, por lo que mi aseveración inicial al determinar que el secreto industrial es un híbrido, deriva de esta explicación, ya que su naturaleza jurídica es que no cumple con los requisitos de

las figuras de la propiedad industrial, sin embargo, sí es una creación con características específicas considerada de propiedad intelectual y de suma importancia para las empresas como parte de su propiedad dentro de los intangibles.

Las ventajas del secreto industrial radican, en una primera instancia, en contraste con las patentes, en que no cae en el dominio público; por ejemplo, si la fórmula de la Coca Cola se hubiese patentado, ya estaría en el dominio público y cualquier empresa podría fabricar el refresco de cola; al mantenerse en secreto resulta atemporal su protección, por lo que el secreto es una mejor estrategia para algunas empresas en lugar de la patentabilidad de sus productos.

De igual forma, no es necesario un procedimiento de registro, ya que únicamente se deben tener las medidas de protección para mantener en secreto la información.

Aunado a lo anterior, "esta figura legal cobra cada vez más importancia, no sólo porque constituye una alternativa a la patente y al modelo de utilidad, sino también porque puede complementarse con dichas figuras para proteger un desarrollo tecnológico que apenas está en etapa de experimentación o desarrollo…".[11]

Derivado de ello, la figura del secreto industrial ha tomado relevancia dentro de la práctica en el caso mexicano, y ahora con la nueva regulación de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y su atinada modificación a los elementos del secreto, así como al nuevo procedimiento administrativo de infracción por la vía de la competencia desleal para proteger al secreto industrial, se puede utilizar de mejor forma la figura híbrida del secreto industrial.

Por lo que la naturaleza jurídica híbrida del secreto industrial deriva en tres características, a saber: "en primer lugar, por una parte, de la doctrina son calificados como un «monopolio de hecho», en segundo lugar, es considerado como un «derecho de propiedad» y, por último, «la competencia desleal» le da contenido a su existencia".[12]

2. *Concepto de "secreto industrial"*

En materia jurídica encontramos diversas clasificaciones de secretos, por ejemplo, el secreto bancario protege:

---

[11] Solorio Pérez, Óscar Javier, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford University Press, 2010, p. 190.

[12] Mitelman, Carlos Octavio, *Cuestiones de derecho industrial*, Buenos Aires, Ad-hoc, 1999, p .41.

> …la información relativa a cualquier tarea o función de tipo bancaria, tanto de movimientos financieros, como de los diferentes involucrados. Por lo tanto, dentro del secreto bancario se protegerá la información relativa a: 1. Las operaciones financieras cualquiera que sea su naturaleza; 2. Datos confidenciales que en razón de la confianza y actividad profesional del banquero le han sido confiado por sus clientes; 3. A la vida privada del cliente.[13]

Por otro lado, tenemos al secreto fiscal, definido como:

> …un instrumento de protección al contribuyente, consistente en la obligación de reserva por parte de las autoridades fiscales en todo lo relativo a su información tributaria, como lo son sus declaraciones y datos suministrados por el propio contribuyente o por terceros, así como los que obtenga la autoridad en el ejercicio de las facultades de comprobación, según lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.[14]

Por su parte, encontramos los secretos empresariales que son los que "forman la esfera reservada de la empresa, todos ellos deben ser protegidos porque su conservación redunda en beneficio de la organización empresarial e implica un eficaz soporte en la lucha competitiva".[15]

En sintonía con Horacio Rangel Medina, quien determina que existe una clasificación de los secretos empresariales, que son la esfera reservada de la empresa, distinguiéndolos en dos grupos de secretos: los industriales y los comerciales; "los secretos industriales son los secretos relacionados con el sector técnico-industrial de la empresa. Por sector técnico-industrial de la empresa hay que entender cualquier actividad unida a la producción de bie-

---

[13] Muñoz de Alba Medrano, Marcia, "Sociedades de información crediticia: revelación del secreto bancario", *Anuario Jurídico*, nueva serie, 1995, disponible en: *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2112/12.pdf* (fecha de consulta: 14 de enero de 2024).

[14] Tesis aislada 1a. CVII/2011, SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XIX, Tomo 1, Décima Época, 2013, p. 970, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en Prodecon, *Transparencia, secreto fiscal y uso indebido de comprobantes fiscales*, documento técnico, 2014, disponible en: *https://portal.prodecon.gob.mx/Documentos/analisis-sistemicos/estudios-tecnicos/secreto-fiscal/mobile/index.html#p=1* (fecha de consulta: 14 de enero de 2024).

[15] Ángeles Morales, Enrique, "El secreto empresarial", *Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM*, México, vol. 2, núm. 2, 2006, p. 88, disponible en: *https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-posgrado-derecho/issue/view/1041* (fecha de consulta: 14 de enero de 2024).

nes o servicios para el mercado como los procedimientos de fabricación, reparación y prácticas manuales para la puesta en práctica de un producto".[16]

De este modo, los secretos comerciales son:

> …recopilaciones de datos como, por ejemplo, la lista de clientes o de proveedores, los cálculos de precios, la creación de sistema de ventas, la creación de campañas de publicidad, las condiciones de pago, los precios especiales que los proveedores hacen a una empresa, las estrategias comerciales, los documentos de cálculo, los informes del viajante de una empresa, las estrategias comerciales, los planes de actividades, los planes de exportación, los planes de comercialización, los expedientes relativos al personal, la logística de cálculos de precio, las condiciones de pago, los métodos de evaluación de costos, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, la estructura de costos de precios.[17]

Muchos autores determinan que los secretos industriales y comerciales son de información diferenciada, por lo que deben separarse para su análisis, sin embargo, y en sintonía con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un secreto industrial también está constituido por la información comercial.

> El secreto industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros.[18]

Por lo que la clasificación de los secretos empresariales se une con las tesis de la Suprema Corte y con lo establecido en la Ley, al considerar dentro de los secretos industriales a la información comercial.

---

[16] Rangel Ortiz, Horacio, *op. cit.*, p. 256.

[17] Rangel Ortiz, Alfredo, comentario al Título tercero "De los secretos industriales", en Ortiz Bahena, Miguel Ángel y Estrada González, Itzel (coords.), *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial comentada por AMPPI*, México, Tirant lo Blanch-AMPPI, 2022, p. 368.

[18] Tesis I. 4o.P. 3 P, SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIÉN LA INFOMRACIÓN COMERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICIÓN DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. IV, Novena Época, Registro 201526, Tribunales Colegiados de Circuito, septiembre de 1996, p. 722, disponible en: *https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/201526* (fecha de consulta: 16 de enero de 2024).

La definición establecida en el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que se entenderá como secreto industrial

> …a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de 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.[19]

Así, por secreto industrial podemos entender a toda información que genere una ventaja competitiva en el mercado, incluso información que pueda generar un objeto o proceso patentable, o no, siempre y cuando se resguarde la información como secreta y se generen medios de control reales.

Ahora bien, la ley establece ciertos requisitos para configurar el secreto industrial, requisitos que cambiaron derivado de la entrada en vigor del T-MEC, los cuales serán analizados en el apartado siguiente.

3. *Elementos del secreto industrial*

A. *Información secreta*

De acuerdo con lo establecido por el artículo 163 de la LFPPI, el primer requisito indispensable del secreto industrial es que la información de aplicación industrial sea *secreta*, es decir, que no sea de conocimiento general o de fácil acceso a cualquier persona.

Debiendo entender por secreto "cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta".[20] Es decir, que la información que radica en el secreto industrial no debe de estar en el dominio público, o que no sea evidente para cualquier persona técnica en la materia o en el círculo de alguna industria o tipo de empresa.

Ahora bien, la configuración del secreto deriva en una primera instancia del conocimiento de algo, es decir, "el secreto está constituido por una actitud mental de reserva sobre un conocimiento, o por decirlo con otras

---

[19] LFPPI, disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf.*

[20] Real Academia Española, voz "secreto", *Diccionario de la Lengua Española* (en línea), disponible en: *https://www.rae.es/drae2001/secreto.*

palabras, el secreto es un conocimiento reservado. Si el secreto es una actitud mental (una reserva de conocimiento o saber), es evidente que las cosas no pueden ser secreto".[21] Por tanto, el secreto industrial no deriva en una cosa, sino en un conocimiento de información que aplicada puede, o no, llegar a generar una cosa, por ejemplo, la fórmula de Coca Cola que crea el refresco, lo que protege es el conocimiento de ingredientes de la fórmula, no realmente el producto, sin embargo, también el conocimiento puede recaer en ideas o procedimientos de algún tipo o en información comercial.

Es importante diferenciar que, si bien el secreto industrial se protege como información confidencial, no toda información confidencial es un secreto industrial, entendiendo por información confidencial, de conformidad con el artículo 6o. constitucional a la que "se encuentra estrictamente relacionada con la vida privada y datos personales, considerando como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados siempre y cuando no se encuentre involucrado el ejercicio de recursos públicos".[22]

Entonces, a pesar de que el secreto industrial puede estar contenido en un contrato de confidencialidad como información confidencial, siempre es necesario precisar que dicha información radica en un secreto industrial, para poder diferenciar la protección del secreto.

Ahora bien, es importante diferenciar un secreto industrial frente al término *know how*, que también se utiliza en materia de franquicias y en la materia de propiedad industrial. En una primera instancia:

> …la información de este tipo no es necesariamente confidencial, ya que este concepto se dirige a referir aquel conjunto de conocimientos y habilidades que permiten a una persona o grupo de personas desarrollar, producir, distribuir o comercializar un bien o un servicio con ventajas frente a otros competidores, pero con la característica de que dicha información puede estar en el dominio público, y en su caso son elementos como la experiencia y la destreza lo que permite consolidar la ventaja de ese "saber hacer".[23]

---

[21] Rangel Medina, Horacio, *op. cit.*, p. 258.

[22] Secretaría de la Función Pública, "Qué es información reservada, confidencial y versión pública", 1 de junio de 2022, información consultada el día 20 de enero de 2024 en la página electrónica del gobierno de México, disponible en: *https://www.gob.mx/sfp/documentos/que-es-informacion-confidencial-informacion-reservada-version-publica*.

[23] Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios…*, *cit.*, p. 97.

Por lo que la información secreta debe diferenciarse tanto de la información confidencial, como del *know how.*

B. *Información de aplicación industrial o comercial*

El segundo requisito establecido en la LFPPI para la configuración del secreto industrial es que la información sea de aplicación industrial, entendiendo por ésta a la producción o utilización del secreto en la industria o en el comercio en general.

El requisito de aplicación industrial, en este sentido, es el mismo que se exige en materia de patentes o, en general, en las creaciones industriales; en la materia de creaciones se pide tal porque al considerarse un monopolio exclusivo para algún titular, la invención debe de usarse o podría caducar el derecho otorgado.

Ahora bien, en la materia de secretos industriales la aplicación industrial es el elemento que determina que la información confidencial del secreto industrial deberá tener una utilidad práctica, es decir, que se utilice en algún proceso o dentro de alguna actividad económica, por lo que dicha característica implica que el secreto industrial debe ser usado en alguna actividad o pueda llegar a usarse.

C. *Persona que ejerce su control legal*

Derivado de la entrada en vigor del T-MEC y la creación de la nueva ley de propiedad industrial, se integró la figura dentro de los secretos industriales de la persona que ejerce el control legal del secreto industrial con carácter confidencial, siendo éste el tercer requisito del secreto industrial, el cual se configura cuando una persona es la determinada para guardar el secreto, pero, además, es quien tiene permitido la divulgación o autorización del uso de la información a un tercero al que debe de hacerse del conocimiento que se le está transmitiendo un secreto industrial y, además, la obligación de no divulgarlo.

Es importante señalar que no se tiene alguna definición o explicación en ninguna disposición al respecto, es decir, no está establecida en ningún tratado, ley o jurisprudencia, la definición de la persona que ejerce el control legal, por lo que es un tanto ambigua la figura, e incluso no se establece si dicha persona es la creadora de la información consistente en el secreto industrial o una sabedora posterior.

Entonces, podemos entender como la persona que ejerce el control legal a aquella que tiene conocimiento de la información secreta y la facultad para divulgarla a terceros con alguna finalidad, pero, además, es aquella que implementa los medios de protección de la secrecía de la información y la que sabe a la perfección cuántas personas tiene conocimiento del secreto.

D. *Ventaja competitiva*

El cuarto elemento establecido en la nueva ley de propiedad industrial es que con dicho secreto se obtenga o se mantenga una ventaja competitiva o económica frente a terceros, es decir, se tenga una característica que desarrolle una compañía respecto a su producto o servicio, que la haga diferente frente a sus competidores en el mercado, con lo cual adquiera más consumidores o mantenga a los existentes.

La ventaja competitiva puede definirse como "cualquier característica de la empresa y/o producto que —siendo sostenible— le permite distinguirse de la competencia y obtener rentabilidades por sobre el promedio del sector industrial, debido a que puede enfrentar en mejor forma a las cinco fuerzas competitivas".[24]

La ventaja es una de las principales características que hacen al secreto industrial una real diferencia con la información confidencial en general y hace partícipe a la figura dentro de la materia de la propiedad industrial.

E. *Medios de control para preservar la confidencialidad*

El elemento de los medios de control para preservar la confidencialidad es de suma importancia, ya que como dijimos al inicio del presente trabajo de investigación, es necesario que la información resguardada siga siendo confidencial, por lo que después de configurar el secreto se deben de implementar varios mecanismos de protección para no develar el secreto industrial.

De tal manera que siempre será necesario primero llevar a cabo un análisis para determinar si la información que se pretende proteger como secreto es o no constitutiva de este derecho, es decir, se deberá analizar cada

[24] Devoto Ratto, Renzo, *Ventaja competitiva y cadena de valor*, Serie de apuntes docentes, Chile, Escuela de Ingeniería Comercial-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2018, p. 3, disponible en: *https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20181123/20181123195329/apuntedocenteventajacompettivaycadenadevalorrd.pdf* (fecha de consulta: 25 de enero de 2024).

uno de los requisitos establecidos en la ley y, una vez que se ha determinado que ésta configura un secreto industrial, se debe establecer quiénes conocen la información y se deberá definir quién ejercerá su control legal.

Una vez teniendo claro quiénes conocen el secreto, se deberán de redactar varios documentos, pues aunque la nueva ley no determine la obligación de tener en un soporte material la información del secreto industrial, sí es necesario, al menos, contar con contratos de confidencialidad y de resguardo de la información; en dicho supuesto, la persona que ejerce su control legal deberá de hacer del conocimiento de las personas conocedoras del secreto o a aquellas que se les transmita o permita el uso que son sabedoras de éste y de la obligación de no divulgarla, haciéndolas firmar un contrato de confidencialidad y de resguardo de la información, pero haciendo hincapié que la información confidencial es un secreto industrial.

Aunado a lo anterior, también podría realizarse un manual donde se describan los mecanismos de protección del secreto industrial, describiendo las facultades que tiene la persona que ejerce el control legal, que características deben cumplir las personas que se harán sabedoras del secreto, cómo se deberán de redactar los convenios de confidencialidad y resguardo de la información, las prohibiciones de divulgación del secreto y las medidas tecnológicas de seguridad, tanto de las instalaciones donde se encontrará el secreto industrial como el resguardo del soporte material, con la finalidad de configurar el quinto requisito establecido en la ley de preservar la confidencialidad, elemento fundamental para preservar la secrecía.

Por medios de protección del secreto industrial se pueden implementar muchas herramientas, pero la naturaleza de ellas dependerá de la empresa y del tipo de secreto industrial; por ejemplo, no sería lo mismo implementar medidas de protección para el algoritmo de Google que para la fórmula de la Coca Cola.

Siguiendo el ejemplo de este refresco, se dice que sólo dos personas en el mundo conocen los ingredientes de la fórmula y que ésta se encuentra resguardada bajo protección de una bóveda de seguridad, pero, además, la fabricación del refresco se encuentra seccionada en tres partes, primero se elabora un tipo de jarabe en Estados Unidos y se envía a las plantas donde es combinada con agua y otras sustancias, para después enviar ese producto a otra planta para seguir con el proceso de fabricación y adicionarle los demás ingredientes obteniendo el producto final, sin que nadie conozca el proceso completo de una Coca Cola.

Así, los medios de protección serán todas aquellas herramientas que se utilicen para seguir resguardado el secreto industrial, que pueden ir desde medidas tecnológicas hasta un simple contrato de confidencialidad.

V. Protección del secreto industrial a través de la competencia desleal

Como lo analizamos en el primer apartado de este trabajo de investigación, desde los orígenes de la regulación en México del secreto industrial, la protección siempre fue la vía penal, es decir, que para poder proceder a la protección del secreto se debía de actualizar un delito penal, sin embargo, en la práctica se suscitaban varios problemas para acreditar, en una primera instancia, en qué consistía el secreto, incluso las autoridades del Ministerio Público, las cuales no son especialistas en la materia, les causaba dificultad llevar la investigación del secreto, por lo que a veces era poco fructífera la investigación.

Ahora bien, la materia civil siempre fue una de las vías de procedencia cuando se tenía la obligación de la confidencialidad en un contrato y ésta se rompía, el punto aquí es que se demandaba el incumplimiento del contrato, así como los daños y perjuicios, los cuales debían de acreditarse, pero a veces no se configuraba la cuantificación que se perdía al develar el secreto, por lo que también era, y sigue siendo, difícil que el procedimiento sea fructífero y se paguen los daños y perjuicios a la empresa.

En cuanto a la competencia desleal, no fue hasta la armonización del T-MEC en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que se le dotó al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial la facultad de llevar a cabo el procedimiento administrativo de infracción en materia de secretos industriales, por lo que se establecieron dos fracciones al tema de la competencia desleal, la XIV y la XV del artículo 386.

Para referir la protección del secreto industrial a través de la competencia desleal, se amerita un análisis exhaustivo de los diversos conceptos que deberán de acreditarse para poder actualizar cada una de las fracciones, pero, además, hacer un análisis de lo que es en sí la competencia desleal.

En primera instancia, es importante señalar que, para actualizar una infracción administrativa en materia de propiedad industrial es necesario acreditar cada uno de los elementos que se establecen en el supuesto específico, como si fuera un tipo penal, ya que en el derecho administrativo sancionador no hay cabida para analogías.

Lo primero que es de suma importancia resaltar aquí es el interés jurídico de la persona que demanda el procedimiento de infracción, este es un punto clave para considerar al secreto industrial por la vía de la competencia desleal, toda vez que recordaremos que el secreto no tiene un registro como tal, ni existe un certificado, es por ello que pertenece a las figuras de

la competencia desleal y no a los procedimientos de uso de cualquier figura de la propiedad industrial.

El primer supuesto establecido en la fracción XIV del artículo 386, señala:

> XIV. Apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;

De esta manera, para iniciar el procedimiento de infracción es necesario, en primera instancia, acreditar el interés jurídico; el segundo elemento es acreditar que existe un secreto industrial de conformidad con el artículo 163 y lo analizado anteriormente, pero, sobre todo, que se hayan creado los mecanismos de protección para resguardar la secrecía de la información y que la información no se encontraba en el dominio público o era de fácil acceso. También se deberá de acreditar quién es la persona que ejercía el control legal del secreto industrial, así como los usuarios autorizados, para determinar de donde se pudo filtrar la información secreta.

Otro elemento que debe configurarse es que la información haya sido apropiada de forma indebida y no de forma lícita, entendiendo por "apropiación indebida", de acuerdo con la fracción II del artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, lo siguiente:

> …a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.[25]

La apropiación indebida es uno de los elementos más difíciles de acreditar en materia de secretos industriales.

Por otro lado, cabe resaltar que el precepto de referencia introduce la figura de la competencia desleal, estableciendo que para configurarse deberá de existir competencia dentro de los mercados, es decir que es necesario que se dé entre las empresas una competencia ya sea directa o indirecta. Entendiendo por competencia:

---

[25] Las curivas son mías, para añadir énfasis.

> …aquella situación en que se encuentran las empresas que concurren en el mercado, en virtud de la cual, cada transacción comercial que efectúa cada una de ellas puede ser presentada para las demás como una oportunidad comercial pérdida. Esto le da el carácter de pugna, de licitación que constituye una nota especial y coloca a las diversas empresas concurrentes en una posición de enfrentamiento y rivalidad… de ello se deduce que en definitiva vender es quitarle un comprador a otro, lo que resulta totalmente lícito y admisible, a no ser, que se empleen para conseguirlo medios en sí mismos ilícitos y reprobables que es todo el problema de la competencia desleal.[26]

Entonces, deberá existir competencia de las personas físicas o morales en conflicto respecto a que los canales de distribución del producto o servicio sean los mismos, que los productos o servicios de las empresas sean iguales o similares y que el público consumidor al que van dirigidos sea el mismo.

Ahora bien, si no existe competencia, no podemos señalar que exista competencia desleal, entendiendo por ésta a la práctica desleal que se dé entre competidores.

Respecto a ello, es importante entender lo que son los buenos usos y costumbres, por lo que podemos referenciar lo que determina el Código de Comercio en su artículo 6o. bis, que de forma negativa determina que los comerciantes no podrán crear confusión respecto del establecimiento, productos o actividad industrial de otro comerciante, ni tampoco desacreditar el producto o servicio mediante aseveraciones falsas o induzcan al público al error sobre las características o fabricación del producto de otro comerciante.

Por otro lado, en materia internacional, el Convenio de París, que es el parteaguas de la regulación en materia de propiedad industrial, establece, de manera general, que constituye competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

Las dos regulaciones consideran que la competencia desleal se configura con actos contrarios a los usos y costumbres dentro del comercio; ahora bien, relacionado con la fracción II del artículo 163, tendría que existir la apropiación indebida de un secreto industrial, pero entre competidores en el mercado.

Por tanto, para que se configure la competencia desleal debe existir una competencia directa o indirecta entre empresas; segundo, dicha competencia tiene que ser contraria a los buenos usos y costumbres en el comercio,

---

[26] Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, 2a. ed., Madrid, Civitas, 1978, pp. 226 y 227.

por lo que en el supuesto de que se confirme que la información se adquirió de forma indebida, es decir, de manera contraria a los buenos usos y costumbres, podremos acreditar el segundo supuesto de la fracción XIV del artículo 386.

Aunado a ello, se tendría que configurar el *a sabiendas* por parte del presunto infractor, entendido por ello el pleno conocimiento de que se hace sabedor de un secreto industrial, pero, además, tiene conocimiento del valor, consecuencias de la divulgación o utilización de la información que configura el secreto, acreditando también que la información se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o de los usuarios autorizados.

El segundo supuesto establece que se debe de acreditar que el presunto infractor realizó la apropiación indebida con la finalidad de obtener una ventaja competitiva en el mercado, la cual podrá acreditarse con el lucro directo o indirecto y el daño o perjuicio que ocasionó al dueño del secreto industrial. Por tanto, para que se ajuste la fracción XIV se deberá acreditar de forma concatenada lo siguiente: el interés jurídico del solicitante, el secreto industrial, los medios de protección legal del secreto, la persona que ejerce su control legal y de las personas autorizadas al uso de la información, la competencia entre las partes, el lucro directo o indirecto para determinar la ventaja competitiva y la adquisición indebida de la información.

Ahora bien, la fracción XV del artículo 386 establece:

> XV. [Son infracciones administrativas] Producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;

Para poder actualizar la fracción descrita en el segundo supuesto de competencia desleal en materia de secretos industriales, primero se tendrá que acreditar el interés jurídico para iniciar el procedimiento, después se tendrá que determinar el producto o servicio del solicitante de la infracción y la actividad específica que se demandará, acreditándolo con la documentación correspondiente, es decir, si se refiere a producción, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar.

También se deberá de determinar el producto o servicio del presunto infractor para poder determinar, en segunda instancia, los canales de distri-

bución o comercialización, así como los consumidores efectivos de las dos partes para acreditar la competencia.

Ahora bien, deberá de acreditarse la relación entre los productos o servicios y el secreto industrial protegido, es decir, que tenga la aplicación industrial del secreto, pero, además, que sí se hayan establecido mecanismos de protección de la confidencialidad de la información.

Una vez establecido lo anterior deberá autentificar quién es la persona que ejerce su control legal y los usuarios autorizados.

Por otro lado, se deberá de demostrar el *a sabiendas* por parte del presunto infractor, tomando en consideración lo antes referido respecto a este concepto.

Además, deberá demostrarse que se hizo de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, por lo que se deberá comprobar el lucro directo o indirecto, los daños y perjuicios ocasionados al dueño del secreto industrial.

Como podemos apreciar del texto de las nuevas fracciones de infracción administrativas en materia de secreto industrial, no será nada fácil acreditar los supuestos descritos en cada uno de los supuestos.

VI. A manera de conclusión. ¿Es eficiente la nueva regulación establecida en la LFPPI respecto al secreto industrial?

Como señalamos anteriormente, la concepción planteada en la nueva regulación en materia de secretos industriales deriva de la exigencia de la armonización de la ley de propiedad industrial con el T-MEC.

La introducción de la figura de la persona que ejerce el control legal del secreto fue nueva en la legislación mexicana —pensando que con dicha figura se pretende delimitar los elementos constitutivos de la información secreta y los medios de control de la secrecía de la información— ésta debió de definirse para que no tuviera ambigüedades al momento de un caso en concreto, porque, a ciencia cierta, no se sabe si la persona que ejerce el control es la creadora de la información o una tercera persona que conoce del secreto y se encargará de protegerlo.

Ahora bien, la inclusión de un procedimiento de infracción en materia de la competencia desleal respecto a los secretos industriales, que faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para resolver dicho procedimiento es un acierto, porque si bien antes existía, y aún existe, la vía de protección civil y penal, nunca se contó con las autoridades especialistas en

la materia que resolvieran las controversias en materia de secreto industrial, lo cual ocasionaba ciertos problemas a la hora de acreditar el delito o los daños y perjuicios en materia civil.

Sin embargo, ahora el IMPI se enfrenta a la problemática de, si bien existe un perito en la materia de propiedad industrial, necesita establecer criterios, emplear personas con capacidades que puedan dirimir las controversias en materia de secretos industriales.

A la fecha, y después de un poco más de tres años de la entrada en vigor de la nueva ley, sigue siendo un desafío para el Instituto aplicar alguna sanción en materia de secretos industriales, sobre todo por las ambigüedades de lo no descrito en los conceptos de secreto industrial, por lo que estamos un poco alejados de una regulación perfecta en la materia, sobre todo en la protección de dicha figura.

Por lo anterior, los nuevos supuestos en materia de secretos industriales tienen atinos, pero no son perfectos, toda vez que no se contemplaron de manera general todos los supuestos necesarios para poder, en una primera instancia, definir todos los requisitos de existencia de los secretos industriales, pero, aunado a ello, se dejaron muchos vacíos en los nuevos supuestos de infracciones administrativas que ahora el IMPI tendrá que resolver, o bien, nuestros legisladores deberán de insertar en el nuevo reglamento de la ley cada uno de los supuestos para hacer más exacta la legislación en la materia de esta figura tan debatida de la propiedad industrial.

VII. Fuentes de consulta

Agenda de la Propiedad Industrial 2019, México, Ediciones Fiscales ISEF, 2019

Ángeles Morales, Enrique, "El secreto empresarial", *Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM*, México, vol. 2, núm. 2, 2006, disponible en: *https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-posgrado-derecho/issue/view/1041* (fecha de consulta: 14 de enero de 2024).

Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, 2a. ed., Madrid, Civitas, 1978.

Devoto Ratto, Renzo, *Ventaja competitiva y cadena de valor*, Serie de apuntes docentes, Chile, Escuela de ingeniería Comercial-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2018, disponible en: *https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20181123/20181123195329/apuntedocenteventajacompettivaycadenadevalorrd.pdf* (fecha de consulta: 25 de enero de 2024).

Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 3a. ed., México, Porrúa, 2012.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2014.

MITELMAN, Carlos Octavio, *Cuestiones de derecho industrial*, Buenos Aires, Ad-hoc, 1999.

MUÑOZ DE ALBA MEDRANO, Marcia, "Sociedades de información crediticia: revelación del secreto bancario", *Anuario Jurídico*, nueva serie, 1995, disponible en: *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2112/12.pdf* (fecha de consulta: 14 de enero de 2024).

ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP, "Padres fundadores (o casos) de la Ley de Secretos Comerciales: una mirada en retrospectiva en la celebración del Día de la Independencia", *Lexology*, 5 de julio de 2016, disponible en: *https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2a37febf-8b81-4605-80aedf1646a0b6ba* (fecha de consulta: 3 de enero de 2023).

PRODECON, *Transparencia, secreto fiscal y uso indebido de comprobantes fiscales*, documento técnico, 2014, disponible en: *https://portal.prodecon.gob.mx/Documentos/analisis-sistemicos/estudios-tecnicos/secreto-fiscal/mobile/index.html#p=1*.

RANGEL ORTIZ, Alfredo, comentario al Título tercero "De los secretos industriales", en ORTIZ BAHENA, Miguel Ángel y ESTRADA GONZÁLEZ, Itzel (coords.), *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial comentada por AMPPI*, México, Tirant lo Blanch-AMPPI, 2022.

RANGEL ORTIZ, Horacio, *La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Jurisprudencia*, México, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2011, disponible en: *https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf* (fecha de consulta: 3 de enero de 2024).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "secreto", *Diccionario de la Lengua Española* (en línea), disponible en: *https://www.rae.es/drae2001/secreto*.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, "Qué es información reservada, confidencial y versión pública", 1 de junio de 2022, información consultada el día 20 de enero de 2024 en la página electrónica del gobierno de México, disponible en: *https://www.gob.mx/sfp/documentos/que-es-informacion-confidencial-informacion-reservada-version-publica*.

SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford University Press, 2010.

VARELA-PEZZANO, Eduardo, "Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial", *Universitas*, Bogotá, núm. 121, julio-diciembre de 2010, disponible en: *http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n121/n121a09.pdf* (fecha de consulta: 22 de diciembre de 2023).

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c5

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN EL T-MEC Y SU INFLUENCIA EN EL ACCESO A LA SALUD

Ana Georgina ALBA BETANCOURT*
Laura Elena VIDAL CORREA**

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Evolución de la protección de las patentes farmacéuticas del TLCAN al T-MEC*. III. *Aspectos en el TLCAN y en el T-MEC directamente relacionados con las patentes farmacéuticas*. IV. *Cambios en el T-MEC relacionados con las patentes*. V. *Cambios en la ley nacional derivados del T-MEC*. VI. *Impacto de los cambios del sistema de patentes en el acceso a la salud*. VII. *Conclusiones*. VIII. *Fuentes consultadas*.

I. INTRODUCCIÓN

La inclusión de México en el mercado estadounidense, en conjunto con Canadá, fue promovida mediante el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Este acuerdo facilitó la integración económica entre los Estados parte[1] y, en su momento, se destacó como la mayor zona de libre comercio y la más ambiciosa.[2]

---

* Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coordinadora de la línea de investigación "Propiedad intelectual".

** Investigadora-profesora de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec).

[1] Arcudia Hernández, Carlos Ernesto y Hernández Morejón, Verónica, "Las patentes farmacéuticas en México: de la prohibición a su potenciación por El T-MEC", *La Propiedad Inmaterial*, núm. 31, 2021, pp. 103–127, disponible en: *https://doi.org/10.18601/16571959.n31.04*.

[2] López Córdova, J. Ernesto y Zabludovsky K., Jaime, "Del proteccionismo a la liberalización incompleta: industria y mercados", en Kuntz Ficker, Sandra (ed.), *Historia económica general de México*, México, El Colegio de Mexico, 2010, disponible en: *https://www.jstor.org/stable/j.ctv47wf39.26* (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

Después de exhaustivas negociaciones, el tratado fue firmado entre Estados Unidos, Canadá y México el 8 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994.[3] Esto marcó el inicio de una nueva era en las relaciones comerciales de América del Norte, consolidando un marco que ha perdurado a lo largo de los años. Incluso la celebración del nuevo tratado nombrado T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), se han reafirmado y robustecido las orientaciones comerciales pactadas desde 1992.

En su época y de acuerdo con el contexto temporal en el que tuvo lugar, la creación de esta zona de libre comercio representó un hito significativo, al configurarse como la iniciativa más vasta y de mayor alcance global en su género. Este enfoque ambicioso se manifestó a través de la integración de diversas políticas, que abarcaron desde la liberalización del intercambio de servicios hasta la facilitación de flujos de inversión extranjera. Además, la protección de la propiedad intelectual se erigió como un pilar esencial de este marco, consolidando así una serie de medidas que no sólo buscaban la expansión comercial, sino también la promoción de la innovación y la inversión.[4] El TLCAN hizo de México un socio atractivo para celebrar tratados similares con otros países, por lo que el tratado fortaleció la presencia mexicana en el comercio exterior.[5]

México, al ser miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se rige por el principio fundamental de trato de la nación más favorecida, incluido en el artículo 4o. del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Dicho principio establece que cualquier ventaja conferida a uno de los países miembros debe de ser extendida a todos los países miembros (de la OMC).[6] Sin embargo, es importante señalar que este principio no aplica a las disposiciones concedidas entre regiones de comercio, como es el caso del TLCAN.

Por otro lado, tanto el ADPIC como el TLCAN incorporan el principio de "estándares mínimos". Esto implica que las disposiciones contempladas en el capítulo de propiedad intelectual sirven como la base para la regulación interna en esta materia. No obstante, al tratarse de estándares míni-

---

[3] Véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224500/2.4.1_TLCAN.pdf*.

[4] Arcudia Hernández, Carlos Ernesto y Hernández Morejón,Verónica, *op. cit*.

[5] López Córdova, J. Ernesto y Zabludovsky K., Jaime, *op. cit*.

[6] Al momento de escribir este artículo hay 164 países miembros de la OMC. Información disponible en su sitio *web*: *https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm.*

mos, se otorga a las partes la facultad de ampliar la protección más allá de lo requerido por los respectivos acuerdos.[7]

En el marco de la protección de los derechos de la propiedad intelectual, la presencia de estándares mínimos ha desempeñado un papel crucial, generando un impacto significativo en el fortalecimiento de la posición de México en el ámito del comercio exterior. Esta característica distintiva del TLCAN no sólo ha contribuido al fortalecimiento de la presencia mexicana en el comercio exterior, sino que también ha consolidado la imagen de México como un actor comprometido y proactivo en el ámbito internacional.

Este artículo se enfoca en analizar los estándares mínimos relacionados con los derechos de patentes, en concreto las relacionadas con el ámbito farmacéutico. En una primera parte, revisa la evolución de la regulación de la protección de las patentes farmacéuticas del TLCAN al T-MEC. Posteriormente, se analizan los cambios regulatorios en el entorno nacional, y cómo se adaptó para cumplir con las disposiciones del T-MEC. Finalmente, se ejemplifica con un producto farmacéutico cómo se aplicarían los cambios, y se reflexiona en cómo éstos afectan los derechos de acceso a la salud de la población mexicana.

II. Evolución de la protección de las patentes farmacéuticas del TLCAN al T-MEC

El TLCAN fue sustituido por el T-MEC, que fue firmado en noviembre de 2018 y entró en vigor a partir de enero de 2020. El nuevo tratado, impulsado por el gobierno del expresidente Trump, trajo, no solamente ajustes a las disposiciones del TLCAN, sino nuevas temáticas, como el combate a la corrupción, el tipo de cambio, una política laboral y disposiciones para el sector energético.[8]

Cambios que trajo el TLCAN al sistema de patentes farmacéuticas en México

Sin duda, el TLCAN abonó a la armonización de los regímenes de patentes en el área comercial. Dentro del marco legal del Tratado predomina,

[7] Artículo 1702, TLCAN.

[8] Rios Ruiz, Alma de los Angeles, "Diferencias entre el TLCAN y el TMEC y sus posibles impactos para México", *Perfiles de las Ciencias Sociales*, vol. 7, núm 13, 2019, disponible en: *https://revistas.ujat.mx/index.php/perfiles/article/view/3388* (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

de manera prioritaria, el derecho patrimonial vinculado a la propiedad industrial, destacando especialmente el carácter de monopolio temporal que ostentan dichos derechos frente a un incremento en la competencia dentro del mercado regional.[9] Este enfoque subraya la importancia de salvaguardar los intereses económicos y comerciales asociados a la propiedad industrial, reconociendo el valor estratégico de otorgar temporalmente a los titulares derechos exclusivos para fomentar la innovación y la inversión, incluso en un contexto de mayor competencia en la región.

La patentabilidad en el TLCAN es igual a la del ADPIC, pues se otorga a invenciones de productos o procedimientos, en cualquier ámbito de la tecnología, siempre que sean nuevos, involucren un paso inventivo y sean capaces de tener una aplicación industrial.[10] Antes de los acuerdos del ADPIC y del TLCAN, algunos países únicamente otorgaban patentes a procesos farmacéuticos, pero no a productos, por lo que los fabricantes podían producir sustancias similares (genéricas), siempre que la obtuvieran por un proceso distinto al patentado por las farmacéuticas detentoras de patentes.[11] En México, en 1991, se implementó una reforma a la entonces llamada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y un cambio significativo fue que se eliminaron las limitaciones a la patentabilidad de medicamentos en preparación a la firma (y por ende, cumplimiento) del TLCAN.[12] Esta modificación constituyó un paso importante en el fortalecimiento del sistema de patentes en el ámbito farmacéutico, lo que se terminó de integrar en la reforma de 1994, con la entrada en vigor del TLCAN. [13]

Asimismo, este Tratado trajo a nuestro país el mecanismo de protección conocido como *pipeline*, el cual implica que, si una patente del producto farmacéutico ha estado vigente en un país miembro del TLCAN, su validez puede ser reclamada en otro país miembro.[14] Este enfoque busca proporcionar un marco que haga más expedito el reconocimiento de patentes, facilite su continuidad y extensión entre los países miembros.

En relación con los límites de la protección otorgada por las patentes, se ha delineado un margen específico para las importaciones paralelas

---

[9] Arcudia Hernández, Carlos Ernesto y Hernández Morejón, Verónica, *op. cit.*

[10] En el ADPIC se encuentra en el artículo 27, inciso1; en el TCLAN en el 1709, inciso 1.

[11] Rein, Judy, "International Governance through Trade Agreements: Patent Protection for Essential Medicines", *Northwestern Journal of International Law & Business*, vol. 21, núm. 2, 2001, pp. 379-408.

[12] Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, disponible en: *https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4726787&fecha=27/06/1991&cod_diario=203739*.

[13] Arcudia Hernández, Carlos Ernesto y Hernández Morejón, Verónica, *op. cit.*

[14] *Idem*.

mediante la aplicación de la doctrina del agotamiento de derechos. Este enfoque se fundamenta en el principio de que, una vez que el titular de la patente introduce los bienes protegidos al comercio, no existe restricción alguna en cuanto a la forma en que dichos bienes son distribuidos posteriormente.[15]

Estas modificaciones normativas fueron implementadas con la finalidad de optimizar el marco regulatorio relacionado con la propiedad industrial. La orientación subyacente en estos ajustes es alcanzar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la promoción de la competencia, al mismo tiempo que se garantiza la accesibilidad a determinados productos en el ámbito médico.[16] Esta armonización de objetivos busca fomentar un entorno que propicie la innovación y, simultáneamente, facilite el acceso a tecnologías y tratamientos médicos esenciales.

Respecto al equilibrio entre la protección de las patentes y las necesidades sociales, el TLCAN difiere de las disposiciones generales y principios básicos del ADPIC. En particular, el TLCAN omite las previsiones que permiten a los países miembros adoptar medidas consideradas necesarias para salvaguardar la salud pública y promover el interés público en sectores cruciales para el desarrollo socio-económico y tecnológico del país miembro, siempre que dichas medidas sean congruentes con el ADPIC.[17]

Las excepciones al patentamiento de invenciones en el TLCAN, si bien excluyen la patentabilidad para resguardar el orden público, la vida y salud de los humanos, plantas o animales, platean una condición adicional, que estipula que la excepción sólo se aplica si no se permite el uso comercial del invento en el territorio.[18] Esta particularidad implica que, en virtud de esta excepción, los fármacos que podrían ser esenciales para la salud pública no quedarían exentos de patentamiento sobre la base de esta excepción del TLCAN.[19]

A través de reformas al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), en 2003 se estableció un vínculo entre el registro sanitario y las patentes de sustancia o ingrediente activo.[20] Esta medida implicó una interrelación más estrecha entre el ámbito de la propiedad industrial (PI)

---

[15] Rein, Judy, *op. cit.*

[16] Arcudia Hernández, Carlos Ernesto y Hernández Morejón, Verónica, *op. cit.*

[17] Artículo 8, inciso 1, ADPIC.

[18] Artículo 1709, inciso 2, TLCAN.

[19] Rein, Judy, *op. cit.*

[20] Arcudia Hernández, Carlos Ernesto y Hernández Morejón, Verónica, *op. cit.*; Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI).

y las regulaciones sanitarias, al vincular la autorización para comercializar un producto, otorgada a través del registro sanitario, con las patentes que resguardan la sustancia o ingrediente activo del mismo. Estas reformas buscaban fortalecer la protección de la PI en el sector, al mismo tiempo que se regulaba la introducción de productos en el mercado desde una perspectiva sanitaria.[21] La relación de las patentes con el registro sanitario cierra el paso a la libre competencia en productos cuyas patentes originales han dejado de tener vigencia.

Si bien, estos cambios pretendían dar incentivos para que las innovaciones fueran comercializadas, o bien, se diseminara el conocimiento, el cambio en el régimen de propiedad intelectual en México no consiguió estos objetivos, sino que se siguió observando una tendencia a que el patentamiento se buscará primero en Estados Unidos, como un mecanismo para asegurar la obtención de regalías, así como establecer barreras comerciales a competidores potenciales.[22] Incluso se ha llegado a afirmar que la industria farmacéutica encuentra un mejor retorno de la inversión por medio de tácticas legales (mediante las reivindicaciones en las solicitudes de patente) que por resultados de investigación y desarrollo de nuevos productos.[23]

Por su parte, en el T-MEC se observa un renovado impulso a la protección de las patentes que veremos a detalle en el siguiente segmento. Se destaca que, antes del protocolo modificatorio de 2019, el artículo 20.36 establecía la ampliación de materia patentable, abarcando invenciones con nuevos usos, métodos o procedimientos de un producto conocido.[24] Esta ampliación facilitaba lo que en la doctrina se le conoce como *evergreening*, pues se otorga más tiempo de protección a las innovaciones, extendiendo la

---

[21] El artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud en México establecía que el solicitante del registro de un medicamento debía anexar a la solicitud la documentación que demostrara que es titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo, o bien, que contaba con una licencia inscrita ante el IMPI. Al respecto, véase Trens Flores, Ernesto y Morales Lechuga, Víctor M., "La vinculación de patentes al registro sanitario de medicamentos, ¿es un estímulo a la innovación? El caso México", *Revista de la Facultad de Medicina*, México, vol. 52, núm. 1, enero-febrero de 2009.

[22] Rodríguez, José Carlos y Gómez, Mario, "Innovation Trends in NAFTA Countries: An Econometric Analysis of Patent Applications", *Journal of Technology Management & Innovation*, vol. 6, núm. 3, 2011, pp. 116-125, disponible en: *https://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242011000300009.*

[23] Trens Flores, Ernesto y Morales Lechuga, Víctor M., *op. cit.*

[24] Secretaría de Economía, Reporte T-MEC, No. 27, "Protocolo Modificatorio al Tratado entre México, EE. UU. y Canadá", 20 de diciembre de 2019, disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/518312/Reporte-TMEC_n27-esp_20191220_c.pdf.*

vida de la patente a través de nuevas aplicaciones de las invenciones, a pesar de que no se haya desarrollado ningún nuevo producto.[25]

De manera significativa, el T-MEC conlleva el llamado *linkage*, imponiendo la obligación de vincular la concesión de patentes al registro sanitario de los productos.[26] Este aspecto representa una novedad, ya que no había sido detallado en el TLCAN. La introducción de esta conexión entre la concesión de patentes y el registro sanitario refleja un enfoque más integral y coordinado en la regulación de la propiedad intelectual y la salud, buscando armonizar la protección de la innovación con la seguridad, la calidad y, finalmente, el acceso de los productos comercializados.

A continuación, estudiamos los diferentes aspectos en uno y otro tratado, que están específicamente relacionados con la protección de patentes farmacéuticas.

III. Aspectos en el TLCAN y en el T-MEC directamente relacionados con las patentes farmacéuticas

En este apartado se revisan los artículos del TLCAN *vis á vis* los del T-MEC, en específico los que tienen que ver con la protección de las patentes farmacéuticas. Si bien, el capítulo de propiedad intelectual en el TLCAN surge de una necesidad de armonizar a los regímenes de patente para fomentar el libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México como hemos visto, lleva un proteccionismo especial a la industria farmacéutica, mismo que se repite y acentúa en el T-MEC.

1. *Exclusión en el otorgamiento de patentes*

En el artículo 1709, fracción 2, del TLCAN se permitía a las partes la facultad de excluir de la patentabilidad aquellas invenciones que amenacen la vida, salud humana, animal y vegetal. Más aún, cada una de las partes podía excluir de patentabilidad, conforme a la fracción 3 del mismo artículo, métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos y animales.[27] Esta previsión migró al T-MEC y se refleja en el

[25] Correa, Carlos, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*, 2a. ed., Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 263.

[26] Véase artículo 20.48, T-MEC.

[27] TLCAN, disponible en: *https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-II01.pdf.*

artículo 20.36. Es evidente que, si la invención contiene una sustancia nociva para la salud, la oficina de propiedad intelectual (en el caso de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [IMPI]) tiene la facultad de denegar la concesión de la patente. No obstante, surge la interrogante: ¿qué sucede cuando la explotación comercial de la invención patentada impide el acceso a servicios de salud para la mayoría de la población en una de las partes? En este contexto, argumentamos que estaríamos frente a una situación contemplada por el tratado y, por ende, la oficina tendría la potestad de excluir la patentabilidad de la invención, compuesto o fármaco en cuestión.

2. *Ajuste del plazo de la patente por retrasos irrazonables*

El TLCAN refería que, si bien el periodo de protección de patentes es de al menos veinte años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, también puede ser de 17 años si se cuenta a partir de la fecha del otorgamiento de la patente. El periodo de protección de las patentes puede ser extendido para compensar algún posible retraso en la parte administrativa de la aprobación de la solicitud.[28] Sin embargo, esto se dejaba al criterio del Estado miembro.

Por su lado, el T-MEC refiere, en la subsección de patentes en general, una obligación para los Estados miembros de hacer "sus mejores esfuerzos" para evitar retrasos irrazonables o innecesarios en el trámite de solicitud de patentes. Se considera irrazonable al retraso en el otorgamiento de una patente de más de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la parte, o de tres años desde que se haya hecho la solicitud de examen, cualquiera que ocurra con posterioridad.

Además del ajuste por el plazo irrazonable en la obtención de la patente por la autoridad otorgante, el T-MEC también plantea un ajuste del plazo de las patentes exclusivo para el ámbito farmacéutico, para compensar las "reducciones irrazonables" en cuanto al tiempo en que tarde la autorización de comercialización.[29] Se ha dejado a cada una de las partes del tratado que, conforme a sus intereses, establezcan las condiciones y limitaciones para que los solicitantes de patente puedan solicitar el ajuste del plazo de la patente. El Tratado señala que dichas condiciones y limitaciones podrán

[28] Artículo 1709, fracción 12, TLCAN.

[29] Gobierno de México, Textos finales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 27 de octubre de 2023, disponibles en: *http://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published*, artículo 20.46.

limitar el periodo del ajuste a un máximo de cinco años (artículo 20.46, nota 40). De acuerdo con Jalife, esta "prórroga" a la patente ha presentado un desafío para las autoridades administrativas encargadas de su regulación, y un incremento sustancial en el gasto en medicamentos para los institutos públicos de salud. [30]

3. *Protección de datos de prueba y otros datos no divulgados*

El TLCAN prevenía que, si en la aprobación de la comercialización de productos farmoquímicos se tiene que presentar datos que ayuden a determinar seguridad y eficacia, los datos deben de protegerse, excepto cuando publicarlos sea necesario para proteger al público (artículo 1711.5). Más aún, obliga a las partes a que dentro de un plazo razonable, no permita que otra persona pueda contar con los datos en apoyo a la solicitud de aprobación de un producto, a menos que cuente con la autorización de quien presentó los datos. Para este efecto, se entiende como "plazo razonable" no menos de cinco años a partir de la fecha en la que se haya dado la autorización de comercialización y se pide que se tome en cuenta los esfuerzos y gastos invertidos en generarlos (artículo 1711.6).

El T-MEC introduce el componente que faltaba en el TLCAN, que es la vinculación o *linkage*.[31] Este aspecto se refiere a la conexión directa entre la protección de la propiedad intelectual, específicamente las patentes de medicamentos, y el proceso de registro sanitario. Este agregado en el nuevo tratado consolida una relación esencial entre la innovación en el ámbito farmacéutico y las exigencias regulatorias sanitarias.

En cambio, el T-MEC, en su artículo 20.48, refiere a la protección de datos de prueba de seguridad y eficacia otorgados para la comercialización de productos farmacéuticos y el hecho de que sin el consentimiento de quien inicialmente haya presentado la información no se puede solicitar la comercialización del mismo producto o uno similar, en base a esa información, al menos cinco años desde la fecha de autorización de comercialización que se haya dado previamente. No obstante, el Tratado da pie a que las partes puedan adoptar medidas para proteger la salud pública conforme a lo establecido en los ADPIC (artículo 20.48.3).

---

[30] Jalife Daher, Mauricio, *La nueva Ley de Protección a la Propiedad Industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2020, p. 88.

[31] Arcudia Hernández, Carlos Ernesto y Hernández Morejón, Verónica, *op. cit.*

En el artículo 20.52, se aclara que si un producto farmacéutico está sujeto a un sistema de autorización de comercialización en el territorio de una parte, y también está cubierto por una patente, aun cuando la patente haya vencido, ese vencimiento no altera el periodo de protección de los datos de prueba otorgados para la comercialización.

Esto genera un doble efecto. En primer lugar, implica que cuando venza la patente de algún producto farmacéutico, los productos nuevos genéricos, biosimilares o bioequivalentes que quieran entrar al mercado, reproduciendo el producto objeto de la patente, si no cuentan con la autorización de uso de información de los datos de seguridad y eficacia, tendrán que realizar y presentar sus propios datos de pruebas clínicas a las autoridades sanitarias. Por lo que se obliga a los nuevos competidores que entran al mercado, o bien a invertir en las pruebas clínicas para poder presentarlas, o bien en la necesidad de pedir el consentimiento de la persona que previamente presentó esa información.

Como segunda consecuencia, se manifiesta una expansión efectiva del derecho de exclusividad otorgado a través de la protección de los datos de prueba. Esta ampliación se sustenta en el hecho de que se confiere una exclusividad que abarca un período de, al menos, cinco años a partir de la fecha de autorización para la comercialización del nuevo producto farmacéutico en el territorio de la parte, según lo establecido en el artículo 20.48.1.a.ii. Esta disposición subraya la importancia de resguardar la información generada en el proceso de desarrollo y evaluación de nuevos productos farmacéuticos, otorgando un período significativo durante el cual los competidores no pueden hacer uso de dichos datos para respaldar la comercialización de productos similares.

4. *Primera consideración de los "biológicos"*

En este apartado queremos hacer énfasis en el hecho de que el T-MEC hablaba por primera vez de dar una protección comercial efectiva de los datos de prueba y otros datos no divulgados relacionados con la seguridad y eficacia de los "nuevos biológicos" de, al menos, diez años desde la fecha de la primera autorización comercial del producto. Así se obligaba en el Tratado, firmado en noviembre de 2019, para los productos que fueran producidos utilizando procesos biotecnológicos y que contuviera o fueran "virus, suero terapéutico, toxina, antitoxina, vacuna, sangre, componente o derivado de sangre, producto alergénico, proteína o producto análogo, para uso en seres humanos para la prevención, tratamiento o cura de una en-

fermedad o condición". Sin embargo, con el Protocolo Modificatorio al T-MEC del 10 de diciembre de 2019, se eliminó por completo este artículo.[32]

Esta disposición presentaba serios desafíos para países en desarrollo, ya que con recursos limitados se podría enfrentar dificultades adicionales para garantizar el acceso a tratamientos "biológicos" de última generación, debido a los mayores costos asociados con la protección comercial. Esto podría resultar en disparidades en el acceso a la salud entre países desarrollados y en desarrollo. Si bien la disposición especifica de "biológicos" fue removida del Tratado vigente, para el caso de nuevos productos farmacéuticos se continua con la extensa protección comercial. Se entiende que los nuevos productos farmacéuticos son aquellos que no contiene una entidad química previamente aprobada en el país miembro (artículo 20.49).

IV. Cambios en el T-MEC relacionados con las patentes

En este apartado analizamos los cambios en el T-MEC respecto a disposiciones del TLCAN que están relacionados con el sistema de patentes, aunque no tienen un impacto directo en el sistema de protección de las patentes farmacéuticas, sí están consolidando un régimen en donde se beneficia la protección de los derechos de propiedad intelectual.

1. *Revocación de patentes*

En el TLCAN, el artículo 1709.8 refiería que una patente únicamente podía ser revocada cuando existían motivos que habrían justificado la negativa de otorgarla, o bien cuando después de haberse otorgado una licencia obligatoria, no se haya corregido la falta de explotación de la patente. Esto quiere decir que cuando hubiera una falla en el examen de la patente de parte de la autoridad que la otorga, puede revocarse. Esta figura no es propiamente una revocación, sino que debería de ser nulidad de la patente, pues se trata de un vicio que afecta la validez de la patente. Es interesante que se planteaba que, de haberse otorgado una licencia obligatoria y que la patente siga sin explotarse, esta pueda entonces ser revocada. Aquí se entiende que la falta de uso es la condición de hecho para que se otorgue la licencia obligatoria.

[32] Secretaría de Economía, *op. cit.*

Por otro lado, en el T-MEC, en el artículo 20.38, se habla de tres figuras: cancelación, revocación y anulación. Refiere que cualquiera de ellas pueda darse bajo el argumento de que igualmente se iba a denegar la obtención de la patente. Asimismo, se deja al arbitrio de las partes disponer que el fraude, falsedad o bien una conducta injusta pueda ser el fundamento para que, por medio de cualquiera de las tres figuras señaladas, se pueda declarar que una patente no es ejecutable.

2. *Licencia*

De acuerdo con el TLCAN, el artículo 1709.9 establecía que cada una de las partes involucradas permitía a los titulares de patentes la facultad de ceder o transferir dichos derechos por sucesión, así como llevar a cabo la suscripción de contratos de licencia. Mientras que en el T-MEC, la mención de licencia se realiza en dos casos: en primer lugar, para los efectos de las medidas relativas a la comercialización de ciertos productos farmacéuticos (artículo 20.51) se señala que el titular de la patente puede incluir "al licenciatario de la patente o al titular autorizado de la autorización de comercialización"; en segundo lugar, en el caso de los procedimientos y recursos civiles y administrativos (artículo 20.82), se señala que

> …el término "titulares de derechos" incluye aquellos licenciatarios autorizados, federaciones y asociaciones que estén facultados legalmente para hacer valer aquellos derechos. El término "licenciatarios autorizados" incluye a los licenciatarios exclusivos de uno o más de los derechos exclusivos de propiedad intelectual abarcados en una determinada propiedad intelectual.

3. *Periodo de gracia*

El TLCAN no establecía un periodo de gracia para las patentes. El T-MEC refiere que la información divulgada de forma pública sobre un invento o procedimiento puede ser desestimada para la evaluación de novedad o actividad inventiva, siempre y cuando la divulgación haya sido realizada por el solicitante de la patente o por una persona que adquirió la información directa o indirectamente del solicitante, y la solicitud se presente dentro de los doce meses siguientes a la divulgación (artículo 20.37).

V. Cambios en la ley nacional derivados del T-MEC

Desde 1991 se instauraron cambios en la ley nacional en preparación a la firma del TLCAN y la entrada a la Organización Mundial del Comercio. Los tres socios comerciales llevaron a cabo reformas para cumplir con los estándares mínimos del ADPIC. Aunque el TLCAN hace referencia al ADPIC, el primero eleva esos estándares mínimos para las partes, estableciendo mayores obligaciones que las que pide el ADPIC.

Las disposiciones del T-MEC fueron adoptadas en una primera reforma en 2018, y después en 2020 con la promulgación de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI). En esta sección nos enfocaremos únicamente en analizar aquellos cambios que adoptan las referencias del TMEC estudiadas en las secciones III y IV.

Respecto a la exclusión para otorgar patentes, nuestro país tiene el artículo 49 de la LFPPI, donde refiere que no será patentable la invención cuya explotación debiera de impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, y da una lista enunciativa más no exhaustiva, de lo que se excluye de la materia patentable. Sin embargo, en nuestra opinión, el fraseo del artículo es bastante amplio y ambiguo, podría interpretarse incluso que una basta variedad de fármacos pueden ser indispensables para proteger la salud o vida de las personas y que, por tanto, tales fármacos no deberían de ser patentables bajo la referencia del artículo 49.

Asimismo, respecto al ajuste del plazo de la patente por retrasos irrazonables, en su artículo 126, la LFPPI refiere que cuando estos retrasos sean atribuibles al Instituto y sean de más de cinco años entre la fecha de presentación de la solicitud y el otorgamiento de la patente, se emitirá un certificado complementario (a petición de la parte interesada) para así ajustar el término de la vigencia de la patente.

Así, se dará el certificado complementario siempre que el trámite haya superado los cinco años, únicamente por el término excedente del plazo bajo la regla de otorgar un día de extensión por cada dos de retraso. Por tanto, si una patente demora en ser otorgada siete años, únicamente se contabilizarán los dos años que exceden a los cinco como exceso de tiempo en la concesión, y el certificado complementario se otorgará por un año (para así cumplir con la regla de otorgar un día de extensión por cada dos de retraso).[33]

[33] Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 89.

Respecto a la protección de los datos de prueba y otros datos no divulgados, hay que iniciar mencionando que el artículo 163 de la LFPPI refiere que los documentos que se hayan proporcionado para efecto de obtener una autorización o registro (en el caso concreto de México, ante la Cofepris, cuando se trata de productos farmacéuticos que requieren una autorización sanitaria), esta no va a considerarse como "divulgada" cuando sea proporcionada por una persona con titularidad o control legal del secreto industrial. Por tanto, podemos decir que en México, los datos de prueba pueden ser protegidos bajo la figura de "secreto industrial", con todos los derechos que esta categoría de la PI conlleva.

Más aún, en el artículo 168 dice que la información que sirve para determinar la seguridad y eficacia de los productos farmoquímimos debe de estar protegida mediante la legislación aplicable, o en su defecto conforme a los tratados internacionales. Esto último es una disposición de más en la Ley, ya que de hecho igualmente nuestro país iba a estar obligado por sus responsabilidades conforme a los tratados internacionales.

En cuanto a hacer un alto en la ejecución de las patentes, la LFPPI en el artículo 154, únicamente considera causales de nulidad de la patente, no contempla la cancelación o revocación de las patentes. Esto deja un sesgo, pues las causales de nulidad son por causas graves.

En cuanto a las disposiciones de licencia, destaca que el artículo 138 de la LFPPI es el único que refiere la posibilidad de "licencias", permitiendo que los derechos otorgados a una patente puedan ser objeto de ella para la explotación.

Finalmente, el periodo de gracia se contempla en el artículo 52 de la LFPPI, pues se previene que aun cuando se haya divulgado la invención, mientras se esté en el plazo de los doce meses previos a la solicitud, no se va a considerar dicha divulgación como parte del estado de la técnica.

VI. Impacto de los cambios del sistema de patentes en el acceso a la salud

El sistema de patentes tiene el propósito de recompensar la invención, incentivar el progreso técnico y promover que las innovaciones se diseminen.[34] En el artículo 7o. del ADPIC se estipula que la protección de los derechos de PI

[34] Correa, Carlos, "Innovación farmacéutica, patentes incrementales y licencias obligatorias", *South Centre*, documento de investigación núm. 41, septiembre de 2011, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP41_Pharmaceutical-Innovation_ES.pdf.*

debe de ser un balance de derechos y obligaciones, por lo que estos derechos no son absolutos.[35] De acuerdo con Correa, los artículos 7o. y 8o. del ADPIC reconocen que las partes tienen derecho a implementar las obligaciones del Acuerdo de una forma que sea consistente con políticas públicas y en específico un acceso humanitario a fármacos cuando se trata de patentes.[36]

Por su parte, el TLCAN, de una forma ambigua señalaba la obligación de las partes de cumplir con el Convenio de París,[37] por tanto, se puede argumentar que la protección extendida de patentes en el TLCAN cumplía con el Convenio de París, en tanto que no se esté dando una menor protección que la estipulada en él.[38] Pero el TLCAN no incluyó un equivalente al artículo 8o. del ADPIC. Ahora, el T-MEC, dentro del capítulo 20, rescata la declaración sobre el ADPIC y sobre la salud pública de 2001, asimismo en el artículo 20.3 rescata como principio que las partes pueden adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la salud pública de la población.

El objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,[39] refiere el compromiso de asegurar una vida saludable y fomentar el bienestar para todas las personas, independientemente de su edad. Este objetivo refleja un compromiso global para abordar las diversas dimensiones de la salud con el objetivo de lograr un acceso equitativo y sostenible a servicios de atención médica y promover prácticas que contribuyan al bienestar general de la población en todas las etapas de la vida. Por lo que se requiere de un compromiso para proporcionar acceso a medicamentos seguros y asequibles; así como abordar las persistentes deficiencias en la atención de la salud. El poder cumplir con los objetivos implica esfuerzos coordinados a nivel global, nacional y local, para abordar las desigualdades en la atención de la salud y garantizar que todos tengan acceso a servicios de salud adecuados, independientemente de su ubicación geográfica, nivel socioeconómico o cualquier otra condición.

---

[35] Correa, Carlos, *Trade-Related Aspects…*, *cit.*, p. 93.

[36] *Ibidem*, p. 95.

[37] "Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual cada una de las Partes aplicará cuando menos, este capítulo y las disposiciones sustantivas de… c) el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967…". Artículo 1701.2, TLCAN.

[38] Folsom, Ralph Haughwout; Gordon, Michael W. y Gantz, David A., *NAFTA and Free Trade in the Americas. A Problem-Oriented Coursebook*, 2a. ed., Thomson/West, 2005, p. 427.

[39] El 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, esto como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas a alcanzar de 2015 a 2030. Véanse los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas disponibles en: *https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/*.

La crisis de salud provocada por el COVID-19 no puede comprenderse plenamente sin tener en cuenta un cambio sustancial en las políticas gubernamentales de los Estados capitalistas dominantes, a partir de la década de 1980, cuando el Estado se alineó con la lógica del sector financiero. Este cambio condujo a que la crisis financiera continua se utilizara como justificación para implementar reducciones en las políticas sociales, como salud, educación y bienestar social, así como para explicar el deterioro de las condiciones salariales.[40]

1. *El rol de la industria farmacéutica*

La industria farmacéutica se destaca con una participación media del 1.2% en el Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional y una contribución al PIB manufacturero en torno a 7.2%.[41] Esta cifra revela la relevancia económica del sector, que ha sido afectado por las políticas gubernamentales orientadas hacia la lógica financiera, repercutiendo en las condiciones de salud y bienestar de la población. La crisis actual pone de manifiesto no sólo la necesidad de abordar los desafíos de salud, sino también la importancia de repensar las políticas sociales y económicas que han contribuido a la situación actual.

El sector se caracteriza por su dinamismo, ya que el valor de mercado de los medicamentos genéricos en México experimenta una tasa de crecimiento anual promedio de 11%. Según las proyecciones de la consultoría corporativa Seale & Associates, se anticipa que dicho valor aumentará de 3,300 millones a 9,480 millones de dólares en el periodo comprendido entre 2015 y 2025.[42] Este notable crecimiento proyectado ilustra el significativo impulso y la robustez económica que caracterizan al mercado de medicamentos genéricos en el país durante esta década.

Es fundamental resaltar que este dinamismo reflejado en la expansión del valor de mercado de los medicamentos genéricos en México está intrínsecamente relacionado con la marcada necesidad por este tipo de productos en la población. La disparidad entre 85% de producción patentada de las

---

[40] Arcudia Hernández, Carlos Ernesto y Hernández Morejón ,Verónica, *op. cit.*

[41] Orozco Rivera, Ernesto David, *La cuestión de las patentes en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá: ¿un obstáculo para el desarrollo de medicamentos genéricos en* México?", temas estratégicos núm. 86, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, diciembre de 2020, disponible en: *http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5095/TE%2086%20Patentes%20en%20el%20T_MEC.pdf?sequence=1&isAllowed=y.*

[42] *Idem.*

farmacéuticas trasnacionales y 95% de producción de genéricos por parte de las compañías nacionales, subraya la prominencia de estos últimos en el mercado.[43]

Esta situación hace notar la disparidad en las estrategias de producción y enfoques comerciales entre las empresas farmacéuticas extranjeras y las nacionales en el ámbito de la salud en México. En consecuencia, el crecimiento proyectado del mercado de genéricos no sólo evidencía su impacto económico, sino que también refleja una dinámica cambiante en las elecciones de consumo y en la estrategia de producción dentro del panorama farmacéutico mexicano.

2. *La importancia de atender la diabetes para la población mexicana*

La diabetes, una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre, subraya la importancia de estos esfuerzos, ya que afecta a personas de diversas geografías y estratos socioeconómicos. Abordar de manera integral las disparidades en el acceso a la atención médica es esencial para gestionar eficazmente padecimientos como la diabetes y promover la equidad en la salud a nivel mundial. La falta de insulina o su uso ineficaz por parte del organismo conduce a una acumulación de glucosa en la sangre, lo que puede aumentar las complicaciones o el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas oculares, enfermedades renales y problemas neurológicos.[44]

Existen tres categorías de diabetes, cada una con características distintivas. La diabetes tipo 1 se caracteriza por una producción insuficiente de insulina, lo cual implica la necesidad de administrar insulina diariamente. En contraste, la diabetes tipo 2 se desarrolla como resultado del uso ineficaz de la insulina por parte del organismo, siendo este el tipo predominante, afectando a más de 95% de las personas con diabetes. Este tipo de diabetes está fuertemente asociado al exceso de peso corporal y a la falta de actividad física. Por otro lado, la diabetes gestacional se manifiesta durante el embarazo, siendo una condición de hiperglucemia con niveles de glucosa

[43] *Idem*.

[44] Sitio *web* de la Secretaría de Salud, sección Hablemos de salud, "Diabetes en México", 5 de octubre de 2021, disponible en: *http://www.gob.mx/promosalud/acciones-y-programas/diabetes-en-mexico-284509* (fecha de consulta: 8 febrero 2024).

en sangre superiores a los valores normales, pero por debajo de los umbrales diagnósticos de diabetes.[45]

En la actualidad, América Latina se sitúa como la región más impactada por la diabetes a nivel mundial. En un lapso de tan solo 30 años, la cifra de personas afectadas por esta enfermedad experimentó un aumento significativo, pasando de 18 millones de personas a 62 millones entre 1980 a 2014, respectivamente.[46]

En 1991, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes (FID) instituyeron el Día Mundial de la Diabetes, con el propósito de concientizar sobre esta enfermedad de alcance global. Posteriormente, en 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la resolución 61/225, oficializó el 14 de noviembre como la fecha designada para la celebración de este día conmemorativo. La elección de este día específico tiene su fundamentación en la conmemoración del natalicio de Sir Frederick Banting, quien, en colaboración con Charles Best, logró el descubrimiento de la insulina en 1922.[47] Este hito científico marcó un avance crucial en el tratamiento de la diabetes y proporcionó una base sólida para la gestión clínica de esta enfermedad metabólica.

En América Latina, para 2019, la diabetes se convirtió en la sexta causa principal de mortalidad, la segunda causa principal de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y la segunda causa principal de años vividos con discapacidad (AVD).[48] Por lo que se observa la significativa carga de la enfermedad y la complejidad asociada, en términos de su impacto en la salud y la calidad de vida.

Se proyecta un incremento total de 50.7% en el número de personas con diabetes entre los años 2011 y 2030. Este aumento se traduce en un crecimiento anual promedio del 2.7%, que es 1.7 veces superior al ritmo de

---

[45] Organización Panamericana de la Salud, "Diabetes", disponible en: *https://www.paho.org/es/temas/diabetes* (fecha de consulta: 8 de febrero de 2024); Observatorio Nacional de Inequidades en Salud, *Primer informe sobre desigualdades en salud en México*, México, Secretaría de Salud, 2019, disponible en: *http://sidss.salud.gob.mx/site2/docs/1_informe_desigualdad_mexico.pdf.*

[46] Organización Panamericana de la Salud, "Conmemoración regional del Día Mundial de la Diabetes", disponible en: *https://www.paho.org/es/eventos/conmemoracion-regional-dia-mundial-diabetes* (fecha de consulta: 1 de febrero de 2024).

[47] INEGI, "Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre)", comunicado de prensa núm. 645/21, 12 de noviembre de 2021, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Diabetes2021.pdf.*

[48] Organización Panamericana de la Salud, "Conmemoración regional del Día Mundial de la Diabetes", *cit*.

crecimiento anual de la población adulta mundial en su conjunto.[49] Estas previsiones destacan la magnitud del desafío que representa la expansión de la diabetes y subrayan la necesidad imperante de estrategias de salud pública eficientes para abordar esta tendencia creciente y mitigar sus consecuencias a nivel global.

En 2021, 10.5% de la población mundial, equivalente a 536 millones de personas, padecía diabetes. Se proyecta que para el año 2045, esta cifra aumentará 12.2%, afectando a, aproximadamente, 783 millones de individuos.[50] Ante este preocupante incremento en la carga de la diabetes, la OMS lanzó en abril de 2021 la iniciativa del Pacto Mundial contra la Diabetes. La ejecución de este pacto fue confiada a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la Región de las Américas, asumiendo así la responsabilidad principal de su implementación. El objetivo fundamental de este pacto es generar conciencia acerca de la diabetes y mejorar tanto el acceso como la calidad de la atención de salud ofrecida a las personas que padecen esta enfermedad, con un enfoque particular en aquellas poblaciones más vulnerables.[51] La puesta en marcha de este pacto refleja el compromiso internacional por abordar los desafíos que plantea la diabetes a la salud pública y subraya la necesidad de medidas coordinadas y eficaces para mitigar su impacto a nivel global y regional.

En consecuencia, se refleja una tendencia alarmante que subraya la magnitud del desafío que la diabetes representa para la salud pública en la región, destacando la urgencia de implementar estrategias efectivas para la prevención, control y gestión de esta condición crónica.

En 2022, la diabetes representó 13% del total de fallecimientos registrados en México, es decir, 140,729 personas. De este número, 105,395 corresponen a defunciones por diabetes no insulinodependiente, representando 74.9%; mientras que 3,109 restantes eran insulinodependientes, constituyendo 2.2%. Del total, los hombres representaron 51% de los fallecimientos.[52] Estos datos revelan la significativa carga de mortalidad asociada con

---

[49] Whiting, David R. *et al.*, "IDF Diabetes Atlas: Global Estimates of the Prevalence of Diabetes for 2011 and 2030", *Diabetes Research and Clinical Practice*, vol. 94, núm. 3, 2011, pp. 311–321, disponible en: *https://doi.org/10.1016/j.diabres.2011.10.029*.

[50] Sun, Hong *et al.*, "IDF Diabetes Atlas: Global, Regional and Country-Level Diabetes Prevalence Estimates for 2021 and Projections for 2045", *Diabetes Research and Clinical Practice*, vol. 183, 2022, disponible en: *https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109119*.

[51] Organización Panamericana de la Salud, "Conmemoración regional del Día Mundial de la Diabetes", *cit*.

[52] INEGI, *op. cit.*

la diabetes mellitus en el país, subrayando la necesidad de una atención y prevención efectivas para abordar esta condición de salud pública.

La OPS señala que entre los principales factores de riesgo están el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física.[53] De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilanca Epidemiológica de México, en 2022, la obesidad ocupaba el lugar número 7 entre las 20 principales causas de enfermedad nacional, con una cifra de 821,255 personas; y la diabetes tipo II (no insulinodependientes) ocupa el lugar número 11, con una población de 476,600 personas.[54] La diabetes *mellitus* es la segunda causa de muerte en la población mexicana.[55] Cada mes se presentan en promedio 39,716 nuevos casos de diabetes tipo II y 370 de diabetes tipo I (insulinodependientes) en México.[56]

3. *Consumo de genéricos*

El secretario de Salud ha enfatizado que el mercado de medicamentos genéricos en México ha propiciado ahorros significativos, alcanzando la cifra de 26 mil 102 millones de pesos. Este logro se atribuye a la notable reducción, en promedio, de 65% en los precios de los medicamentos genéricos. Estos datos subrayan la eficacia del enfoque en genéricos como una estrategia eficiente para mitigar los costos asociados con la atención médica y mejorar la accesibilidad de la población a tratamientos farmacéuticos.[57]

---

[53] Organización Panamericana de la Salud, "Conmemoración regional del Día Mundial de la Diabetes", *cit*.

[54] Información tomada de los Anuarios de Morbilidad 1984–2022, de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud (disponibles en línea). Las veinte principales causas de enfermedad nacional por grupos de edad, de 2022, están disponibles en: *https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/2022/morbilidad/nacional/veinte_principales_causas_enfermedad_nacional_grupo_edad.pdf.*

[55] Basto-Abreu, Ana *et al*.,"Prevalencia de prediabetes y diabetes en México: Ensanut 2022", *Salud Pública de México*, vol. 65, 2023, pp. s163–s168, disponible en: *https://doi.org/10.21149/14832*.

[56] Información tomada de los Anuarios de Morbilidad 1984–2022, de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud (disponibles en línea). La distribución de casos nuevos de enfermedad por mes, 2022, está disponible en: *https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/2022/morbilidad/nacional/distribucion_casos_nuevos_enfermedad_mes.pdf.*

[57] Cofepris, "Se libera el décimo sexto paquete de medicamentos genéricos", comunicado de prensa del 19 de abril de 2018, disponible en: *https://www.gob.mx/cofepris/prensa/se-libera-el-decimo-sexto-paquete-de-medicamentos-genericos-154811* (fecha de consulta: 1 de febrero de 2024).

La consultora especializada en la industria de la salud, IQVIA, indica que cerca de 90% de los medicamentos comercializados en México son genéricos. En constraste, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) coloca esta proporción en torno a 80%. Esto revela la preponderancia de los medicamentos genéricos en el mercado farmacéutico mexicano. Este fenómeno adquiere especial importancia en un contexto en el cual se lleva a cabo la transacción anual de alrededor de 3,200 millones de unidades farmacéuticas. [58]

Este escenario refleja una tendencia significativa en la dinámica del consumo farmacéutico en México, donde la demanda y aceptación de medicamentos genéricos se han consolidado como una característica distintiva. La existencia de un mercado robusto para los medicamentos genéricos no solo influye en las decisiones de los consumidores, sino que también puede tener implicaciones para la competitividad y la estrategia de la industria farmacéutica en el país.

Con un porcentaje cercano a 39%, México ocupa de los primeros lugares entre los países pertenecientes a la OCDE en cuanto al gasto de bolsillo durante el año 2020. El gasto de los hogares en medicamentos se encuentra impulsada por las fallas en la implementación de un programa de adquisición de medicamentos centralizado y eficaz.[59]

La Secretaría de Economía de México destaca que el consumo anual de medicamentos en el país se sitúa en alrededor de 4,800 millones de unidades. Dentro de este panorama, 7.4% corresponde a medicamentos de patente o de fuente única, mientras que 92.6% son genéricos. En términos concretos, esto significa que entre 80% y 90% del total de medicamentos comercializados en México son genéricos.[60]

En consecuencia, la profundización en estos datos revela no solo la magnitud del mercado de medicamentos genéricos en México, sino también la

---

[58] Senado de la República, "Predomina en México uso de medicamentos genéricos, señala estudio del IBD", boletín del 6 de febrero de 2021, disponible en: *http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50197-predomina-en-mexico-uso-de-medicamentos-genericos-senala-estudio-del-ibd.html* (fecha de consulta: 31 de enero de 2024); Orozco Rivera, Ernesto David, *op. cit.*

[59] Perrone, Caterina, "From Mexico to Chile: Understanding the Opportunities and Challenges in Latin America's Pharmaceutical Markets", *IQVIA Market Prognosis*, 2023, disponible en: *https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/library/articles/understanding-the-opportunities-and-challenges-in-latin-americas-pharmaceutical-markets.pdf.*

[60] "92% de los medicamentos que se venden en México son genéricos: Secretaría de Economía", *enFarma*, 31 de agopsto de 2022, disponible en: *https://enfarma.lat/index.php/noticias/6009-92-de-los-medicamentos-que-se-venden-en-mexico-son-genericos-secretaria-de-economia* (fecha de consulta: 31 de enero de 2024).

evolución de las preferencias del consumidor y la influencia de factores económicos y en la necesidad de accesibilidad en la elección de tratamientos farmacéuticos. Este panorama puede ser objeto de análisis adicional para comprender mejor los patrones de consumo en el ámbito de la salud y la dinámica del mercado farmacéutico en México. Sin embargo, este trabajo se centra en el posible impacto en el acceso a fármacos disponibles para el tratamiento de la diabetes en México.

4. *Listado de medicamentos para el tratamiento de la diabetes mellitus*

En el marco de la industria farmacéutica, es pertinente resaltar que México ocupa la posición destacada de ser el segundo mercado más relevante en América Latina. En este contexto, desempeña un papel esencial como productor de medicamentos de alta tecnología, entre los que se incluyen antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos oncológicos.[61]

A continuación, se presenta un listado de fármacos disponibles en México destinados al tratamiento de la diabetes mellitus, seleccionado con la finalidad de ilustrar la diversidad de principios activos presentes en el mercado. Este análisis también destaca la dependencia significativa de los medicamentos genéricos para el tratamiento, como se evidencia a través de la notable cantidad de fármacos genéricos disponibles. No obstante, al examinar el cuadro, se observa que en el caso de los medicamentos de nueva generación o aquellos de naturaleza biotecnológica, se está iniciando un proceso de evolución en el mercado, acompañado de adaptaciones en la regulación relacionada con la propiedad intelectual y las autorizaciones de registros sanitarios.

Aunque ya se encuentran disponibles medicamentos biotecnológicos biocomparables, resulta imperativo aguardar un período determinado para evaluar con precisión si el impacto de los cambios regulatorios conlleva consecuencias adversas para la producción de genéricos/biocomparables. Este aspecto, a su vez, podría tener repercusiones en el acceso a los medicamentos, afectando de manera directa el derecho fundamental al acceso a la salud.

[61] Orozco Rivera, Ernesto David, *op. cit.*

Cuadro. Listado de medicamentos para el tratamiento de diabetes*

Principio activo	*Denominación*	*Compañía*	*Tipo*	*Tipo de diabetes*	*Registro sanitario*	*Vigencia de patente*	*Costo promedio***
Acarbosa	Glucobay	Bayer	De referencia	DM2	1993	2027	$651
	Bosalvar	Alvartis Pharma, S.A. de C.V.	Genérico	DM2	2019	—	$80
Canagliflozina	Invokana	Janssen-Cilag, S.A. de C.V.	De referencia	DM2	2013	2027	$1,684
Dapagliflozina	Forxiga	AstraZeneca	De referencia	DM2	2013	2027	$1,887
Dulaglutida	Trulicity	Eli Lilly and Company Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG	De referencia	DM2	2015	2028	$1,899
Empagliflozina	Jardianz	Lilly/ Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V.	Moléculas nuevas	DM2	2014	2026	$1,694
	Jardianz Duo (Empagliflozina/ Metformina)	Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V.	Patente	DM2	2015	2030	$847
	Jardianz DPP (Linagliptina/ Empagliflozina)	Lilly/ Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V.	De referencia	DM2	2016	2028	$2,721

Principio activo	*Denominación*	*Compañía*	*Tipo*	*Tipo de diabetes*	*Registro sanitario*	*Vigencia de patente*	*Costo promedio***
Exenatida	Bydureon BCise	AstraZeneca, S. A. de C. V.	De referencia	DM2	2013	2024	$1,810
	Baietta	Eli Lilly and Company Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG	De referencia	DM2	2008	2025	$3,648
Glibenclamida	Insusym	Ultra Laboratorios	Genérico	DM2	2003	—	$20
Gliclasida	Luvik	Siegfried Rhein	Genérico	DM2	2016	—	$939
	Glimetal	Silanes	De referencia	DM2	2001	2025	$1,223
Glipizida	Minodiab	Pfizer	De referencia	DM2	2009	Caduca por falta de pago	$479
Insulina Aspart	NovoRapid	Novo Nordisk Pharmaceutical, Inc.	De referencia	DM	2004	—	$816
Insulina Icodec	Insulina Icodec	Novo Nordisk Pharmaceutical, Inc.	—	DM2	No hay	2037	—
Insulina Degludec	Tresiba (ADN recombinante)	Novo Nordisk Pharmaceutical, Inc.	De referencia	DM1 y DM2	2012	2024	$1,482
Insulina glargina	Lantus	Sanofi	De referencia	DM1 y DM2	2001	2031	$901
	Valvey	Wockhardt Limited	Biocomparable	DM1 y DM2	2017	—	$321

Principio activo	*Denominación*	*Compañía*	*Tipo*	*Tipo de diabetes*	*Registro sanitario*	*Vigencia de patente*	*Costo promedio***
Insulina glargina	Galactus	Laboratorios Pisa, S. A. de C. V.	Biocomparable	DM1 y DM2	2015	—	$360
	Bonglixan	Landsteiner Scientific (Farmacias del Ahorro)	No aplica	DM	2007	—	$2,220
Insulina Lispro	Humalog	Eli Lilly and Company Lilly France-Fegersheim	De referencia	DM1 y DM2	2019	2010	$1.958
Insulina Humana	Insulina Humana	Laboratorios Pisa, S. A. de C. V.	No aplica	DM1 Y DM2	1994	—	$362
Linagliptina (Tradjenta)	Trayenta	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Eli Lilly and Company	De referencia	DM2	2011	2029	$1,550
Liraglutida	Saxenda	Novo Nordisk Pharmaceutical Industries, LP	De referencia	DM2	2015	2017	$3,052
	Xultophy (Liraglutida/Insulina degludec)	Novo Nordisk Pharmaceutical Industries, LP	Innovador	DM2	2018	No disponible	$2,116
Lixisenatida	Soliqua (Lixisenatida/Insulina glargina	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bereich Handelsprodukte	Innovador	DM1 y DM2	2018	2029	$2,484
Metformina	Pharmafet LB	Laboratorios Alpharma S.A. de C.V (Medimart)	Genérico	DM2	2015	—	$167

Principio activo	*Denominación*	*Compañía*	*Tipo*	*Tipo de diabetes*	*Registro sanitario*	*Vigencia de patente*	*Costo promedio***
Metformina	Amifor	Antibióticos de México, S. A. de C. V./Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.	Genérico	DM2	2005	—	$55
	Dabex	Merck, S.A. de C.V.	Genérico	DM2	2015	—	$444.89
	Ifor D	Productos Medix S.A de C.V.	Genérico	DM2	2018	—	$140
	Sirza	Laboratorios Senosiain, S.A. de C.V	Genérico	DM2	2020	—	$199
	Biodid	Bioresearch de México, S.A. de C.V.	Genérico	DM2	2016	—	$39
	Glunovag	Novag Infancia, S.A. de C.V.	Genérico	DM2	2002	—	$20
	PreDial	Laboratorios Silanes, S. A. de C. V.	Genérico	DM2	2003	—	$331
	Dimefor	Siegfried Rhein	Genérico	DM2	2016	—	$339
	Zemiduo SR (Gemigliptina / Metformina)	Especificos Stendhal, S.A. de C.V./ Lg Chem, Ltd.	Molécula nueva	DM2	2019	No disponible	$1,282
	Duo-Anglucid (Metformina / Glibenclamida)	Productos Farmaceuticos Collins, S.A. de C.V..	Genérico	DM2	2021	—	$116
	Amaryl M (Glimepirida/Metformina)	Sanofi Aventis /Silanes	Genérico	DM2	2019	—	$1,751

Principio activo	*Denominación*	*Compañía*	*Tipo*	*Tipo de diabetes*	*Registro sanitario*	*Vigencia de patente*	*Costo promedio***
Metformina	Xigduo XR (Metformina/ Dapagliflozina)	AstraZeneca Pharmaceuticals LP.	Molécula Nueva	DM2	2015	No disponible	$897
	MetDual (Metformina/Glipizida	Silanes	De referencia	DM2	2003	2002	$419
Nateglinida	Starlix	Novartis	—	—	No hay registro	2000 Caduca por falta de pago	—
Pioglitazona	Mopro-D	Ultra Laboratorios, S. A. de C. V.	Genérico	DM2	2011	—	$68
	Zigalta	Neolpharma, S.A. de C.V	Genérico	DM2	2018	—	$117
	Gliozac	Productos Maver, S.A. de C.V.	Genérico	DM2	2011	—	$73
	Plagox	Landsteiner Scientific (Farmacias del Ahorro)	Genérico	DM2	2014	—	$90
	Glitacar	Laboratorios Liomont, S. A. de C. V.	Genérico	DM2	2012	—	$782
Saxagliptina	Onglyza	AstraZeneca Pharmaceuticals LP.	De referencia	DM2	2009	2025	$1,293
	Kombiglyze XR (saxagliptina/ metformina)	AstraZeneca Pharmaceuticals LP.	De referencia	DM2	2012	No disponible	$1,521

Principio activo	*Denominación*	*Compañía*	*Tipo*	*Tipo de diabetes*	*Registro sanitario*	*Vigencia de patente*	*Costo promedio***
Semaglutida	Rybelsus (tableta)	Novo Nordisk A/S.	Innovador	DM2	2021	2031	$3,829
	Ozempic	Novo Nordisk A/S.	Innovador	DM2	2019	2026	$7,808
Sitagliptina	Janumet (Sitagliptina/Metformina)	MSD	De referencia	DM2	2014	2009	$879
	Januvia	MSD	Innovador	DM2	2009	2024	$1,849
Vildagliptina	Galvus	Siegfried Barbera, S.L.	De referencia	DM2	2007	2025	$547
	Galvus Met (Vildagliptina/ Metformina)	Novartis	De referencia	DM2	2008	2025	$598

FUENTE: elaboración propia a partir de: *a)* "Tratamiento para la diabetes: medicamentos para la diabetes tipo 2", mayo, disponible en: *https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/type-2-diabetes/in-depth/diabetes-treatment/art-20*051004; *b)* consulta de registros sanitarios del gobierno de México, disponible en: *https://tramiteselectronicos02.cofepris.gob.mx/BuscadorPublicoRegistrosSanitarios/BusquedaRegistroSanitario.aspx*; y *c)* SIGA Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial 2.0., disponible en: *https://siga.impi.gob.mx/* (fecha de consulta: 7 de febrero de 2024).
* Es un listado ilustrativo y no exhaustivo de los medicamentos disponibles.
** El costo promedio de 30 tabletas o 2 plumas, de acuerdo con el medicamento.

A través de la composición farmacéutica se ha logrado ampliar la protección de diversos principios activos, de los cuales no se cuenta con genéricos en el mercado. Por ejemplo, el fármaco Jardianz, cuyo principio activo es la empagliflozina, sus derechos de patente vencen en 2026, pero mediante la combinación con el fármaco Linagliptina, el laboratorio obtuvo exclusividad hasta 2028 (Jardianz DPP) y combinándolo con un genérico de gran uso, la metformina (Jardianz Duo), se obtuvo la protección hasta el año 2030.

Hay otros casos donde la exclusividad sobre el principio activo ha caducado, pero se protege la presentación o forma del principio activo. Como es el caso del principio activo acarbosa, que se usa para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y ha existido en el mercado por más de 30 años. La compañía Bayer obtuvo el registro sanitario en 1993 y debido a la presentación como un comprimido de desintegración por vía oral que contiene el principio activo, se comercializa bajo la denominación Glucobay, con una vigencia de la patente hasta el año 2027. Así como el caso Invokana, en cuyo fármaco se protege (hasta 2027) la forma cristalina del principio activo canagliflozina.

Asimismo, el principio activo semaglutida se puede encontrar en dos medicamentos, Ozempic y Rybelsus; la diferencia radical entre ambos, además del gramaje, es que Ozempic es un medicamento inyectable, mientras que Rybelsus viene en tableta. Esta diferencia se ve reflejada también en la vigencia de las patentes, mientras el primero vence en 2026, el segundo tiene una vigencia hasta el 2031.

El cuadro exhibe una amplia variedad de opciones en medicamentos genéricos destinados al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2; sin embargo, se destaca que la concentración de participación en el mercado se observa en los fármacos orientados hacia el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1. Este fenómeno es consecuencia del tipo específico de medicamento requerido para abordar esta enfermedad. En este contexto, no se identifican medicamentos genéricos en el mercado destinados al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, ya que estos se caracterizan por ser medicamentos biotecnológicos. Se dispone de dos biocomparables, Valvey y Galactus, que son insulinas glargina producidas por Wockhardt Limited y Laboratorios Pisa, respectivamente.

El nuevo medicamento es la Insulina Icodec, del laboratorio Novo Nordisk. Es un medicamento para tratar la diabetes mellitus tipo 2 que se distingue por una mayor estabilidad molecular, y menor degradación enzimática, lo que permite una administración una vez por semana, siendo equivalente a la insulina glargina U100 diaria. La patente tiene una vigencia hasta el

año 2037 y por el momento se encuentra todavía en fase clínica, en donde ha demostrado perfiles farmacocinético y farmacodinámico estables.[62]

No obstante, como se evidencia en la mayoría de los fármacos actuales, la expiración de patentes está programada para este 2024. Algunos han logrado asegurar protección adicional mediante la aplicación de la figura de combinación farmacéutica, como es el caso del medicamento Lantus.

En el ámbito de la publicidad de productos farmacéuticos, existe una serie de normativas y mecanismos de monitoreo destinados a prevenir la publicidad engañosa. En este contexto, Novartis se vio involucrado en una presunta violación del código de publicidad de la industria al promover su medicamento conocido como nateglinida, comercialmente denominado Starlix. Este incidente resalta la importancia de la adherencia estricta a las regulaciones publicitarias para garantizar la transparencia y veracidad en la promoción de productos farmacéuticos, así como la protección de los consumidores y la integridad del sector.

Con base en los hallazgos del Estudio DECODE ("Epidemiología de la diabetes: análisis colaborativo de criterios de diagnóstico en Europa"), Novartis interpreta incorrectamente que la disminución de las concentraciones de glucosa en la sangre después de una comida podría estar asociada a una reducción en la mortalidad. En este contexto, Novartis ha presentado estudios que sugieren que la nateglinida posee la capacidad de reducir dichos niveles de glucosa, planteando la hipótesis de que este efecto podría traducirse en una disminución de la mortalidad.[63]

Inicialmente, se brinda información falsa al usar como fundamento el Estudio DECODE, ya que es una investigación sobre el diagnóstico de diabetes en una población no examinada.[64] Por lo que hacen un mal uso de un estudio científico para intentar respaldar la correlación entre la reducción de concentraciones de glucosa posprandial y la reducción de mortalidad en diabéticos. Además de buscar que el medicamento cuente con un "sello de garantía" basado en información falsa.

De esta forma, Novartis inventó una enfermedad —las altas concentraciones de glucosa posprandial en pacientes diabéticos—, y crea el tratamiento, Starlix, como un estimulante de células beta de acción corta que

---

[62] Azriel Mira, Sharona, "Insulinas semanales ¿Algo a la vista?", *Revista Diabetes*, España, 3 de enero de 2022, disponible en: *https://www.revistadiabetes.org/investigacion/insulinas-semanales-algo-a-la-vista/* (fecha de consulta: 8 de febrero de 2024).

[63] Ferriman, Anabel, "Novartis Breached Code after Doctors Say it «Invented» a Disease", *British Medical Journal*, vol. 325, núm. 7377, 2002, disponible en: *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124852/* (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

[64] *Idem*.

reduce los picos de glucosa pospradial; reduciendo la mortalidad de los pacientes. Cabe mencionar que la nateglinida tiene un costo, aproximadamente, cuatro veces mayor al medicamento prescrito, la gliclazida.[65]

La Agencia Europea de Medicamentos ha revocado la autorización de comercialización de Starlix a solicitud del titular.[66] La determinación de Novartis de suspender la comercialización de Starlix se fundamenta en una evaluación exhaustiva del mercado, la disponibilidad de tratamientos alternativos y la disminución de la demanda.[67] La falta de rentabilidad del mercado ha sido el factor preponderante que justifica esta decisión.

Cabe destacar que, en Estados Unidos, Novartis ha desembolsado una suma significativa de 642 millones de dólares para resolver una demanda por fraude. Esta demanda alegaba que la compañía incurrió en prácticas ilegítimas al sobornar a médicos para que recetaran Starlix, así como otros medicamentos de su portafolio. Este incidente subraya la importancia de la ética en la promoción y comercialización de productos farmacéuticos, así como la necesidad de mantener la integridad en la relación entre la industria y los profesionales de la salud.[68]

VII. Conclusión

El TLCAN desempeñó un papel fundamental en la armonización de los regímenes de patentes, particularmente en el ámbito de la propiedad industrial. Las reformas implementadas en México, previas y durante la entrada en vigor del TLCAN, desempeñaron un papel crucial en la consolidación y fortalecimiento del sistema de patentes, especialmente en el ámbito farmacéutico.

---

[65] Moynihan, Ray; Heath, Iona y Henry, David, "Selling Sickness: The Pharmaceutical Industry and Disease Mongering", *British Medical Journal*, vol. 324, 13 de abril de 2002, disponible en: *https://www.bmj.com/content/bmj/324/7342/886.1.full.pdf*.

[66] El estatus del medicamento Starlix se puede consultar en página *web* de la Agencia Europea de Medicamentos, disponible en: *https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/starlix* (fecha de consulta: 7 de febrero de 2024).

[67] La notificación de la suspension se puede consultar en: *https://www.mims.ie/news/starlix-notice-of-discontinuation-01-12-2013/*.

[68] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina de Asuntos públicos, "Novartis Pays Over $642 Million to Settle Allegations of Improper Payments to Patients and Physicians", comunicado de prensa, 1 de julio de 2020, disponible en: *https://www.justice.gov/opa/pr/novartis-pays-over-642-million-settle-allegations-improper-payments-patients-and-physicians* (fecha de consulta: 8 de febrero de 2024).

La priorización del derecho patrimonial dentro del Tratado resalta el carácter de monopolio temporal como estrategia para incentivar la innovación y la inversión en un entorno de creciente competencia regional.

El mecanismo de protección *pipeline*, introducido por el TLCAN, facilitó el reconocimiento expedito de patentes entre los países miembros, promoviendo la continuidad y extensión de derechos. Sin embargo, en la búsqueda de un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la promoción de la competencia, el TLCAN difiere del ADPIC al omitir disposiciones que permiten medidas para salvaguardar la salud pública. Las excepciones al patentamiento establecidas en el TLCAN, aunque excluyen situaciones de riesgo para la salud pública, plantean condiciones adicionales que podrían limitar la exención de patentamiento de fármacos esenciales.

Las reformas posteriores al TLCAN, en el marco del T-MEC, han impulsado una renovada protección de patentes. Si bien la ampliación de la materia patentable (y, por ende, el *evergreening)* no se quedó en el texto final del Tratado, el principio del *linkage* entre la concesión de patentes y el registro sanitario representa una consolidación significativa hacia una regulación más restrictiva y blindada de la propiedad intelectual a favor del sector farmacéutico y en detrimento del derecho al acceso de la salud. El doble efecto que crea la protección de los datos de prueba para la comercialización plantea desafíos significativos para la entrada de productos genéricos, biosimilares o bioequivalentes al mercado una vez vencida la patente, obligándolos a realizar y presentar sus propios datos de prueba o buscar el consentimiento del titular original de la información.

Además, la tendencia a buscar el patentamiento en Estados Unidos como estrategia comercial, continúa siendo un desafío para lograr los objetivos originales de los tratados, de fomentar la innovación y diseminar el conocimiento en el ámbito de la propiedad intelectual en México. Estas políticas que se ven reflejadas en los tratados han afectado el bienestar social. La crisis de salud por COVID-19 puso de manifiesto la relevancia económica del sector farmacéutico, cuyo dinamismo se refleja en el significativo crecimiento proyectado en el mercado de medicamentos genéricos en México. Este crecimiento no sólo ilustra el impulso económico, sino que también revela una dinámica cambiante en las elecciones de consumo y estrategias de producción en el ámbito farmacéutico mexicano. La disparidad entre la producción de medicamentos de patente de las farmacéuticas extranjeras y la predominancia de genéricos producidos por compañías nacionales subraya la necesidad y la preferencia de la población por estos productos.

En el contexto económico actual, donde la necesidad de accesibilidad es crucial, entre 80% y 90% de los medicamentos comercializados en México son genéricos, según datos de la Secretaría de Economía. Esta alta proporción no sólo refleja la evolución de las preferencias del consumidor, sino que también destaca la importancia de analizar el impacto en el acceso a tratamientos farmacéuticos específicos, como en el caso de la diabetes en México. Este panorama revela la magnitud del mercado de medicamentos genéricos en el país, sugiriendo la necesidad de un análisis más profundo para comprender los patrones de consumo y la dinámica general del mercado farmacéutico mexicano. Aunque el mercado de medicamentos genéricos en México muestra una amplia participación, la concentración se observa principalmente en fármacos destinados al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. No obstante, la falta de genéricos para la diabetes mellitus tipo 1, debido a su naturaleza biotecnológica, resalta la necesidad de opciones accesibles para este tipo específico de medicamentos. Esta situación subraya la importancia de diversificar las opciones genéricas disponibles para abordar diversas necesidades de tratamiento y asegurar la accesibilidad a medicamentos esenciales para distintas enfermedades.

Por otro lado, la composición farmacéutica ha sido una estrategia utilizada para extender la protección de principios activos, generando exclusividad en el mercado. Ejemplos como el fármaco Jardianz, que combina empagliflozina con linagliptina y metformina, demuestran cómo se ha logrado extender la protección de patentes hasta el año 2030. Similarmente, casos como Glucobay e Invokana resaltan la importancia de la presentación o forma del principio activo para mantener la exclusividad.

El desarrollo de nuevos medicamentos, como la Insulina Icodec de Novo Nordisk, promete mejoras en la estabilidad molecular y menor degradación enzimática, permitiendo administración semanal. Aunque la patente se extiende hasta 2037, se destaca que la mayoría de los fármacos actuales verán expirar sus patentes en 2024 si no utilizan la estrategia de combinación farmacéutica.

Por tanto, abordar los desafíos de salud implica no solo enfrentar las deficiencias en la atención médica, sino también repensar las políticas que han afectado negativamente la salud y el bienestar. El compromiso global debe extenderse a nivel nacional y local, garantizando el acceso equitativo a servicios de salud adecuados, independientemente de la ubicación geográfica o el nivel socioeconómico.

VIII. Fuentes consultadas

"92% de los medicamentos que se venden en México son genéricos: Secretaría de Economía", *enFarma*, 31 de agopsto de 2022, disponible en: *https://enfarma.lat/index.php/noticias/6009-92-de-los-medicamentos-que-se-venden-en-mexico-son-genericos-secretaria-de-economia* (fecha de consulta: 31 de enero de 2024).

"Amylin and Lilly Announce FDA Approval of BYETTA(TM) (Exenatide) Injection", *Lilly Investors*, 29 de abril de 2005, disponible en: *https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/amylin-and-lilly-announce-fda-approval-byettatm-exenatide*.

Arcudia Hernández, Carlos Ernesto y Hernández Morejón, Verónica, "Las patentes farmacéuticas en México: de la prohibición a su potenciación por El T-MEC", *La Propiedad Inmaterial*, núm. 31, 2021, disponible en: *https://doi.org/10.18601/16571959.n31.04*.

Azriel Mira, Sharona, "Insulinas semanales ¿Algo a la vista?", *Revista Diabetes*, España, 3 de enero de 2022, disponible en: *https://www.revistadiabetes.org/investigacion/insulinas-semanales-algo-a-la-vista/* (fecha de consulta: 8 de febrero de 2024).

Barelli, Giulio y Regis, Massimo de (inventores), Combinacion de glibenclamida-metformina para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo ii, ES2150889T3, 2004, disponible en: *https://patents.google.com/patent/ES2150889T3/es*. (fecha de consulta: 4 de febrero de 2024).

Basto-Abreu, Ana *et al.*,"Prevalencia de prediabetes y diabetes en México: Ensanut 2022", *Salud Pública de México*, vol. 65, 2023, disponible en: *https://doi.org/10.21149/14832*.

Catálogo de la línea de diabetes del laboratorio AMSA, disponible en: *https://amsamexico.com.mx/categoria-producto/linea-diabetes/*.

Catálogo del laboratorio ASTRAZENECA, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/Medicamentos_Laboratorio/astrazeneca/15*.

Catálogo del laboratorio BAYER, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/Medicamentos_Laboratorio/bayer/2331*.

Catálogo del laboratorio Landsteiner Scientific, disponible en: *https://www.landsteiner.com/*.

Catálogo del laboratorio MERCK, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/Medicamentos_Laboratorio/merck/115*.

Catálogo del laboratorio NOVAG INFANCIA, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/Medicamentos_Laboratorio/novag_infancia/121*.

Catálogo del laboratorio Novartis, disponible en: *https://www.novartis.com/about/products.*

Catalogo del laboratorio Novo Nordisk, disponible en: *https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/our-products/our-medicines.html*.

Catálogo del laboratorio SILANES, disponible en: *https://www.silanes.com.mx/*.

COFEPRIS, "Se libera el décimo sexto paquete de medicamentos genéricos", comunicado de prensa del 19 de abril de 2018, disponible en: *https://www.gob.mx/cofepris/prensa/se-libera-el-decimo-sexto-paquete-de-medicamentos-genericos-154811* (fecha de consulta: 1 de febrero de 2024).

CORREA, Carlos, "Innovación farmacéutica, patentes incrementales y licencias obligatorias", *South Centre*, documento de investigación núm. 41, septiembre de 2011, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP41_Pharmaceutical-Innovation_ES.pdf.*

CORREA, Carlos, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*, 2a. ed., Oxford, Oxford University Press, 2020.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, Oficina de Asuntos públicos, "Novartis Pays Over $642 Million to Settle Allegations of Improper Payments to Patients and Physicians", comunicado de prensa, 1 de julio de 2020, disponible en: *https://www.justice.gov/opa/pr/novartis-pays-over-642-million-settle-allegations-improper-payments-patients-and-physicians* (fecha de consulta: 8 de febrero de 2024).

FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A. C., infografía "Tipos de Insulinas", disponible en: *https://fmdiabetes.org/tipos-de-insulinas/*.

FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A. C., infografía "Principales causas de mortalidad en México", 2018, disponible en: *https://fmdiabetes.org/principales-causas-mortalidad-mexico-2/*.

FERRIMAN, Anabel, "Novartis Breached Code after Doctors Say it «Invented» a Disease", *British Medical Journal*, vol. 325, núm. 7377, 2002, disponible en: *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124852/* (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

Ficha comercial de Farmacias del Ahorro, Acarbosa 50 mg oral 30 tabletas, ddisponible en: *https://www.fahorro.com/acarbosa-50-mg-oral-30-tabletas-marca-del-ahorro.html.*

Ficha comercial de Farmacias del Ahorro, Glimepirida 4 mg oral 30 tabletas, disponible en: *https://www.fahorro.com/glimepirida-4-mg-oral-30-tabletas-marca-del-ahorro.html.*

Ficha comercial de Farmacias del Ahorro, Insulina Humana 100UI 1 ampolleta, disponible en: *https://www.fahorro.com/insulina-humana-100ui-1-ampolleta-marca-del-ahorro.html*.

Ficha comercial de Farmacias del Ahorro, Metformina 850 MG 60 tabletas, disponible en: *https://www.fahorro.com/metformina-850-mg-60-tabletas-marca-del-ahorro.html*.

Ficha comercial de Farmacias del Ahorro, Metformina/Glibenclamida 500/5 mg 60 tabletas, disponible en: *https://www.fahorro.com/metformina-glibenclamida-500-5-mg-60-tabletas-marca-del-ahorro.html.*

Ficha comercial de Farmacias del Ahorro, Pioglitazona 15 mg oral 15, disponible en: *https://www.fahorro.com/pioglitazona-15-mg-oral-15-marca-del-ahorro.html.*

Ficha comercial de GLIMEPIRIDA 4 MG AMSA. Distribuidor Farmacéutico en México, disponible en: *https://bspharma.net/producto/zukedib-4-mg-c-30-tabletas-loeffler/*.

Ficha comercial de Walmart de Pioglitazona, 15 mg, 7 tabletas, Medimart, disponible en: *https://super.walmart.com.mx/ip/pioglitazona-medimart-15-mg-7-tabletas/00750649500319*.

Ficha comercial de Walmart, Acarbosa Medimart 50 mg 30 tabletas, disponible en: *https://super.walmart.com.mx/ip/acarbosa-medimart-50-mg-30-tabletas/00750222629034.*

Ficha comercial de Walmart, Glibenclamida Medimart 5 mg 50 tabletas, disponible en: *https://super.walmart.com.mx/ip/glibenclamida-medimart-5-mg-50-tabletas/00750110976962*.

Ficha de ACARBOSA TABLETAS 50 mg de México, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1143320/acarbosa-tabletas-50-mg.*

Ficha de Acarbosa, disponible en: *https://www.vademecum.es/principios-activos-acarbosa-a10bf01-us*.

Ficha de Avandamet, Agencia Europea de Medicamentos, disponible en: *https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/avandamet*.

Ficha de AVANDIA TABLETAS 4 mg de México, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1267035/avandia-tabletas-4-mg.*

Ficha de Colesevelam, MedlinePlus Drug Information, disponible en: *https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699050.html.*

Ficha de DABEX tabletas 500 mg de México, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1139681/dabex-tabletas-500-mg.*

Ficha de DIMEFOR tableta 500 mg de México, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1144215/dimefor-tableta-500-mg.*

Ficha de FICONAX tableta 1 g de México, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1400025/ficonax-tableta-1-g.*

Ficha de Galactus Frasco AMP 100 UI/ml 10 ml., PiSA, disponible en: *https://www.pisa.com.mx/product/galactus-frasco-amp-100-ui-ml-10-ml-2/*.

Ficha de GLIMEPIRIDA SANOFI MEDLEY comprimido 4 mg de Brasil, disponible en: *https://www.vademecum.es/brasil/medicamento/13010945/glimepirida-sanofi-medley-tablet-4-mg*.

Ficha de GLITACAR-1 tabletas 15 mg de México, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1278469/glitacar-1-tabletas-15-mg*.

Ficha de GLYSET, Pfizer, disponible en: *https://www.pfizer.com/products/product-detail/glyset*.

Ficha de INSOGEN PLUS TABLETAS 513/125 de México, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1277012/insogen-plus-tabletas-513-125*.

Ficha de INVOKANA (canagliflozin), disponible en: *https://www.invokana.com/*.

Ficha de JANUVIA (sitagliptin) tabletas, disponible en: *https://www.januvia.com/*.

Ficha de JARDIANZ DPP TABLETA 25 mg/5 mg de México, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1455824/jardianz-dpp-tableta-25-mg-5-mg*.

Ficha de Lantus (insulin glargine injection) 100 Units/mL, disponible en: *https://www.lantus.com/*.

Ficha de METDUAL, tabletas, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1277742/metdual-tabletas*.

Ficha de METFORMIN APOTEX Tabletas 500 mg de Nueva Zelanda, disponible en: *https://www.vademecum.es/nueva-zelanda/medicamento/52003077/metformin-apotex-tablet-500-mg*.

Ficha de METFORMINA TABLETA 850 mg de México, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1316229/metformina-tableta-850-mg*.

Ficha de METFORMINA TABLETAS 850 mg de México, disponible en: *https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1093394/metformina-tabletas-850-mg*.

Ficha de Nateglinide (Starlilx), Patient, disponible en: *https://patient.info/medicine/nateglinide-for-diabetes-starlix*.

Ficha de Ozempic (semaglutide) injection 0.5 mg, 1 mg, o 2 mg, disponible en: *https://espanol.ozempic.com/que-es-ozempic/como-funciona-ozempic.html*.

Ficha de Saxenda (liraglutide) injection 3mg, disponible en: *https://www.saxenda.com/*.

Ficha de SOLIQUA 100/33 (insulina glargina y lixisenatida) inyectable de 100 unidades/mL y 33 mcg/mL, disponible en: *https://www.soliqua100-33.com/es/soliqua100-33-a1c.*

Ficha técnica de ACARBOSA 50 MG, ALPHARMA. Distribuidor Farmacéutico en México, disponible en: *https://bspharma.net/producto/acarbosa-50mg-alpharma/* (fecha de consulta: 5 de febrero de 2024).

Ficha técnica de BYDUREON BCise (exenatide extended-release), type 2 Diabetes Treatment, injectable suspension, disponible en: *https://den8dhaj6zs0e.cloudfront.net/50fd68b9-106b-4550-b5d0-12b045f8b184/df5ddbd6-546b-43da-b794-56f711189aba/df5ddbd6-546b-43da-b794-56f711189aba_viewable_rendition__v.pdf.*

Ficha técnica de FORXIGA, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/forxiga_tabletas/15/101/54002/210.*

Ficha técnica de GALVUS MET, PLM, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/galvus_met_comprimidos/122/101/10724/25.*

Ficha técnica de Glimepirida, MedlinePlus medicinas, disponible en: *https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a696016-es.html.*

Ficha técnica de GLIOZAC, PLM, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/gliozac_tabletas/107/101/46749/210.*

Ficha técnica de GLUCOBAY, PLM, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/glucobay_tabletas/22/101/7941/210.*

Ficha técnica de INCRESINA, PLM, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/incresina_tabletas/2945/101/71171/210.*

Ficha técnica de JARDIANZ DPP, PLM, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/jardianz_dpp_tabletas/28/101/65392/210.*

Ficha técnica de JARDIANZ, PLM, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/jardianz_tabletas_recubiertas/28/101/58210/222.*

Ficha técnica de Metdual (metformina y glipizida), diabetes, tabletas, Silanes, RX-gastroenterologia, disponible en: *https://www.actuamed.com.mx/marca/33190.*

Ficha técnica de METFORMINA, PLM, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/metformina_tabletas/2655/101/52553/210.*

Ficha técnica de MINODIAB, Pfizer, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/minodiab_comprimidos/131/101/8698/25.*

Ficha técnica de NOVORAPID solución inyectable, PLM, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/novorapid_solucion_inyectable/123/101/9013/162.*

Ficha técnica de PIOGLITAZONA, PLM, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/pioglitazona_tabletas/10/101/60155/210*.

Ficha técnica de PRANDIN 2mg comprimidos, disponible en: *https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/00162016/P_00162016.html*.

Ficha técnica de Predial (metformina), diabetes mellitus, tabletas, Silanes, RX-endocrinologia, disponible en: *https://www.actuamed.com.mx/marca/20606*.

Ficha técnica de PROSPECTO REPAGLINIDA SANDOZ 1 mg comprimidos EFG, disponible en: *https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/72217/P_72217.html*.

Ficha técnica de RYBELSUS (semaglutide) tablets 7 mg o 14 mg, disponible en: *https://espanol.rybelsus.com/*.

Ficha técnica de SITAGLIPTINA/METFORMINA CINFALAB 50 MG/850 MG comprimidos recubiertos con película EFG, disponible en: *https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84361/FT_84361.html*.

Ficha técnica de STEGLATRO | Pfizer, disponible en: *https://www.pfizer.com/products/product-detail/steglatro*.

Ficha técnica de SYMLIN, disponible en: *https://medicalinformation.astrazeneca-us.com/content/intelligentcontent/medical/language-masters/en/home/therapy-area/therapy-area-metabolic/symlin.html*.

Ficha técnica de TRAYENTA, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/trayenta_tabletas/28/101/45118/210*.

Ficha técnica de Trulicity (dulaglutide), disponible en: *https://www.trulicity.com/es/que-es-trulicity*.

Ficha técnica de Victoza Non-Insulin | Victoza (liraglutide) injection 1.2mg o 1.8mg, disponible en: *https://www.victoza.com/*.

Ficha técnica de Xultophy 100/3.6 (insulin degludec and liraglutide) injection 100 u/mL y 3.6 mg/mL, disponible en: *https://www.xultophy10036pro.com/*.

Ficha técnica de ZACTOS, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/zactos_tabletas/50/101/10521/210*.

Ficha técnica de ZUKEDIB, disponible en: *https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/zukedib_tableta/104/101/61778/1146*.

FOLSOM, Ralph Haughwout; GORDON, Michael W. y GANTZ, David A., *NAFTA and Free Trade in the Americas. A Problem-Oriented Coursebook*, 2a. ed., Thomson/West, 2005.

GUÍA de uso de Lyxumia, disponible en: *https://www.sanoficonladiabetes.es/recursos-paciente-diabetes/guia-de-uso-de-lyxumia*.

INEGI, "Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre)", comunicado de prensa núm. 645/21, 12 de noviembre de 2021, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Diabetes2021.pdf*.

INEGI, Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2021, comunicado de prensa 600/22, octubre de 2022.

INEGI, Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2022, comunicado de prensa 644/23, octubre de 2023.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, *IDF Diabetes Atlas*, 10a. ed. – 2021, 2022, disponible en: *https://fmdiabetes.org/atlas-idf-10o-edicion-2021/*.

JALIFE DAHER, Mauricio, *La nueva Ley de Protección a la Propiedad Industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2020.

"KOMBIGLYZE™ XR Tablets Approved in the US for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus in Adults", *AstraZeneca*, 5 de noviembre de 2010, disponible en: *https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2010/KOMBIGLYZE-XR-tablets-approved-in-the-US-05112010.html*.

LIFSHITZ GUINZBERG, Alberto, "Las alternativas farmacéuticas (medicamentos innovadores, de patente, genéricos, similares y otros)", *Revista de la Facultad de Medicina*, México, vol. 54, núm. 5, 2011, disponible en: *https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422011000500008*.

LÓPEZ CÓRDOVA, J. Ernesto y ZABLUDOVSKY K., Jaime, "Del proteccionismo a la liberalización incompleta: industria y mercados", en KUNTZ FICKER, Sandra (ed.), *Historia económica general de México*, México, El Colegio de Mexico, 2010, disponible en: *https://www.jstor.org/stable/j.ctv47wf39.26* (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

MARTÍNEZ, José Manuel, "Wal-Mart de México se «cura» en salud", *Expansión*, 31 de julio de 2008, disponible en: *https://expansion.mx/negocios/2008/07/31/wal-mart-se-2018cura2019-en-salud*.

MOYNIHAN, Ray; HEATH, Iona y HENRY, David, "Selling Sickness: The Pharmaceutical Industry and Disease Mongering", *British Medical Journal*, vol. 324, 13 de abril de 2002, disponible en: *https://www.bmj.com/content/bmj/324/7342/886.1.full.pdf*.

OBSERVATORIO NACIONAL DE INEQUIDADES EN SALUD, *Primer informe sobre desigualdades en salud en México*, México, Secretaría de Salud, 2019, disponible en: *http://sidss.salud.gob.mx/site2/docs/1_informe_desigualdad_mexico.pdf*.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponibles en: *https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/*.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, "Conmemoración regional del Día Mundial de la Diabetes", disponible en: *https://www.paho.org/es/eventos/conmemoracion-regional-dia-mundial-diabetes* (fecha de consulta: 1 de febrero de 2024).

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, "Día Mundial de la Diabetes 2020", disponible en: *https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-diabetes-2020*.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, "Diabetes", disponible en: *https://www.paho.org/es/temas/diabetes* (fecha de consulta: 8 de febrero de 2024).

OROZCO RIVERA, Ernesto David, *La cuestión de las patentes en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá: ¿un obstáculo para el desarrollo de medicamentos genéricos en México?"*, temas estratégicos núm. 86, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, diciembre de 2020, disponible en: *http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5095/TE%2086%20Patentes%20en%20el%20T_MEC.pdf?sequence=1&isAllowed=y*.

PERRONE, Caterina, "From Mexico to Chile: Understanding the Opportunities and Challenges in Latin America's Pharmaceutical Markets", *IQVIA Market Prognosis*, 2023, disponible en: *https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/library/articles/understanding-the-opportunities-and-challenges-in-latin-americas-pharmaceutical-markets.pdf*.

PHILLIPS, L. S. y DUNNING, B. E., "Nateglinide (Starlix): update on a new antidiabetic agent", *International Journal of Clinical Practice*, vol. 57, núm. 6, 2003.

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, "14 de noviembre. Día mundial de la diabetes", disponible en: *http://www.gob.mx/profeco/documentos/14-de-noviembre-dia-mundial-de-la-diabetes-319474?state=published*.

"RANKING de empresas farmacéuticas en 2017 y 2024, según ventas de antidiabéticos (en millones de dólares)", *Statista*, junio de 2018, disponible en: *https://es.statista.com/estadisticas/601418/farmaceuticas-lideres-en-ventas-de-antidiabeticos-a-nivel-mundial/*.

REIN, Judy, "International Governance through Trade Agreements: Patent Protection for Essential Medicines", *Northwestern Journal of International Law & Business*, vol. 21, núm. 2, 2001, pp. 379-408.

RIOS RUIZ, Alma de los Angeles, "Diferencias entre el TLCAN y el TMEC y sus posibles impactos para México", *Perfiles de las Ciencias Sociales*, vol. 7,

núm. 13, 2019, disponible en: *https://revistas.ujat.mx/index.php/perfiles/article/view/3388* (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

RODRÍGUEZ, Alejandra, "Farmacias cuadruplican ventas de marcas propias y genéricos en México", *El Financiero*, 15 de septiembre de 2020, disponible en: *https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/farmacias-cuadruplican-ventas-de-marcas-propias-y-genericos-en-mexico/*.

RODRÍGUEZ, José Carlos y GÓMEZ, Mario, "Innovation Trends in NAFTA Countries: An Econometric Analysis of Patent Applications", *Journal of Technology Management & Innovation*, vol. 6, núm. 3, 2011, disponible en: *https://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242011000300009*.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Reporte T-MEC, No. 27, "Protocolo Modificatorio al Tratado entre México, EE. UU. y Canadá", 20 de diciembre de 2019, disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/518312/Reporte-TMEC_n27-esp_20191220_c.pdf*.

SECRETARÍA DE SALUD, sección Hablemos de salud, "Diabetes en México", 5 de octubre de 2021, disponible en: *http://www.gob.mx/promosalud/acciones-y-programas/diabetes-en-mexico-284509* (fecha de consulta: 8 febrero 2024).

SENADO DE LA REPÚBLICA, "Predomina en México uso de medicamentos genéricos, señala estudio del IBD", boletín del 6 de febrero de 2021, disponible en: *http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50197-predomina-en-mexico-uso-de-medicamentos-genericos-senala-estudio-del-ibd.html* (fecha de consulta: 31 de enero de 2024).

SUN, Hong *et al.*, "IDF Diabetes Atlas: Global, Regional and Country-Level Diabetes Prevalence Estimates for 2021 and Projections for 2045", *Diabetes Research and Clinical Practice*, vol. 183, 2022, disponible en: *https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109119*.

TRENS FLORES, Ernesto y MORALES LECHUGA, Víctor M., "La vinculación de patentes al registro sanitario de medicamentos, ¿es un estímulo a la innovación? El caso México", *Revista de la Facultad de Medicina*, México, vol. 52, núm. 1, enero-febrero de 2009.

WHITING, David R. *et al.*, "IDF Diabetes Atlas: Global Estimates of the Prevalence of Diabetes for 2011 and 2030", *Diabetes Research and Clinical Practice*, vol. 94, núm. 3, 2011, disponible en: *https://doi.org/10.1016/j.diabres.2011.10.029*.

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c6

EL T-MEC, LOS DERECHOS DE AUTOR Y LAS NORMAS DE OBSERVACIÓN

Manuel BECERRA RAMÍREZ*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *La internacionalización de las normas de propiedad intelectual y su trascendencia*. III. *Las normas de observancia del ADPIC*. IV. *Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (OMPI 1996)*. V. *Otros intentos internacionales de fortalecer el cumplimiento*. *El* Anti-Couterfeiting Trade Agreemen *(ACTA) y el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)*. VI. *La* Digital Millennium Copyright Act. *El modelo estadounidense*. VII. *El T-MEC*. VIII. *Las medidas tecnológicas de protección (MTP)*. IX. *Información sobre la gestión de derechos*. X. *Protección de señales de satélite y cable encriptadas portadoras de programas*. XI. *Proveedores de servicios de Internet*. XII. *Las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor de 2020*. XIII. *Defensa del usuario*. XIV. *No hay obligación de los PSI de supervisar o monitorear sus sistemas o redes controladas*. XV. ¿La inconstitucionalidad de la reforma de 2020?. XVI. *La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia del 30 de mayo de 2024*. XVII. *Conclusiones*. XVIII. *Bibliohemerografía*.

I. INTRODUCCIÓN

La revolución de las comunicaciones y de la computación que hizo nacer la red de redes que es Internet puso en cuestionamiento la existencia del derecho de autor. El derecho que protege a las obras en un soporte material de pronto se vio endeble, pues la facilidad de acceso y de reproducción de obras sin autorización se hizo incontrolable. Algunos expertos en derecho de autor pensaron que con las nuevas tecnologías hacían desaparecer al derecho de

* Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

autor.[1] No estaban tan errados, pues la misma tecnología creada permite la reproducción en poco tiempo de obras que son producto de un trabajo arduo, con la participación de muchas personas, que con su talento y trabajo producen música, películas, literatura, etcétera. La circulación de las obras, normalmente protegidas por el derecho de autor, trae una doble perspectiva: por un lado, presenta la oportunidad de mayor difusión de las obras a niveles insospechados. La Internet es una tecnología sin fronteras que conecta inmediatamente a las personas, no importando el lugar en que se encuentren, pero, por otro lado, permite su reproducción, con un costo mínimo.

Esto, por supuesto, abre una puerta de acceso a la información, al conocimiento, a la cultura, que está protegido por los derechos humanos, pero al mismo tiempo crea una nueva disyuntiva: controlar el acceso al conocimiento que circula por Internet puede violar los derechos humanos, pero también se obstaculiza el derecho a la protección de las obras, que también se reclama como derecho humano.

Es indudable que la utilización de la red de Internet como un medio de comunicación es esencial. Podemos decir que la Internet y sus diferentes plataformas lo que está produciendo ahora es que llegaron para quedarse como una forma de trabajo a distancia, una nueva forma de enseñanza.

El manejo intenso de la red de redes trae un doble problema: por una parte, su acceso ahora es imperioso para toda la sociedad, y, por la otra, la comercialización, en donde poco a poco se han impuesto las grandes empresas trasnacionales que imponen sus reglas en beneficio propio. El acceso a Internet de la población es socialmente importante para todas las actividades, no solo de carácter académico, sino en general, pues se usa para servicios, para el comercio, para la información pública, para la vida en las ciudades actuales.

Ahora bien, junto al desarrollo del Internet y su popularización como un medio de masas, está la regulación de su uso y, en forma más concreta, la protección de las obras que están protegidas por derechos de autor. Aquí

---

[1] Por ejemplo, Víctor Blanco Labra afirmó: "Lejos de ser éste un enfoque pesimista, estamos ante un planteamiento valiente y realista. Con la nueva tecnología están en la total obsolescencia los sacrosantos principios del derecho de autor clásico (q.e.p.d.), tales como el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el uso de una obra o el de oponerse a toda modificación no autorizada de la misma. Letra muerta. El mundo se cuenta ahora en antes o después de la era digital. La tecnología digital construyó el ataúd del derecho de autor clásico (y de sus acérrimos defensores)". Blanco Labra, Víctor, "El nuevo derecho de autor («*Who Needs Copyright?*») y los nuevos tratados internacionales en formato Beta", en Becerra Ramírez, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM,Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 275.

podemos observar que hay una transformación del derecho internacional, fundamentalmente de los tratados de libre comercio, impulsada por Estados Unidos y su ley de derechos de autor, que se ha convertido en un modelo que se inserta en los tratados de libre comercio que esta poderosa nación negocia. Aquí tenemos una colisión entre los derechos humanos que tienen los usuarios de Internet y los derechos de autor, que, si bien se consideran derechos humanos, en realidad son los derechos de las grandes corporaciones internacionales. En otras palabras, vemos una colisión entre el interés de los usuarios de la red y los derechos de autor, sobre todo en materia de su observación o cumplimiento. En este aspecto, los tratados internacionales han evolucionado para hacer que las normas de derecho de autor se observen; es decir, estamos ante el gran problema de la observación de los derechos de autor en la era digital en donde la reproducción y el acceso a las obras que en ella circulan es sumamente fácil. De eso hablamos en este trabajo.

II. La internacionalización de las normas de propiedad intelectual y su trascendencia

En la década de 1990 se inaugura una nueva generación de los tratados en materia de propiedad intelectual (PI), que como característica fundamental consisten en la inserción de la materia en las normas de comercio internacional. Ya antes, a finales del siglo XIX, se adoptan dos convenios: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (conocido como Convenio de París o Convención de París) de 1883 y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, que conforman lo que se ha denominado el eje París-Berna. Este eje es importante poque establece las normas sustantivas en materia de lo que ahora se denomina propiedad intelectual (que incluye las normas de derecho de la propiedad industrial y derechos de autor), pero que le dieron poca atención a los mecanismos aplicación de sus normas (*enforcement*, como se dice en inglés). En efecto, las convenciones de París y de Berna reconocen una gran autonomía a los Estados parte para decidir sobre la implementación de las disposiciones de aplicación de sus normas.[2]

También este eje (París-Berna) ese el punto de referencia de una serie de tratados internacionales que tienen que ver con normas sustantivas , procesales y normas que tienen que ver con clasificaciones internacionales que son

[2] Seuba, Xavier, *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights*, Reino Unido, Cambridge University Press, 2017, p. 101.

instrumentos necesarios en los sistemas de protección, por ejemplo, la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios, también conocida como Clasificación de Niza, útil en el registro de marcas.

Evidentemente, toda esta red de tratados internacionales no fue suficiente para crear, desde la perspectiva de los países desarrollados, una adecuada protección de su tecnología. Así es que promovieron, en el seno de las negociaciones internacionales de la ronda de Uruguay, la inserción de las normas de la propiedad intelectual. Lo que dio vida a la que podemos llamar la segunda generación de derechos de la PI, mediante la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS). Esta es la base de una red de tratados de libre comercio que incluyen la regulación de la propiedad intelectual, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A estos tratados de libre comercio se le agregan otros con normas que traen un endurecimiento, o mejor dicho, elevan la protección de la PI. A los tratados de mayor nivel de protección de PI se les ha llamado ADPIC o TRIPS PLUS . México se ha caracterizado por diseminar este tipo de tratados con nuevos socios.

Esta segunda generación se caracteriza por compartir las características de los tratados comerciales: están sujetas a la responsabilidad internacional en materia de comercio en caso de incumplimiento, tienen normas "trasplantadas" de otros Estados y, algo a lo que se da mucha importancia, contienen normas de aplicación u observancia de los tratados internacionales (*enforcement*).

El problema de aplicación de las normas de propiedad intelectual ya era un objeto de atención de Estados Unidos, por lo cual en el marco de la *Omnibus Trade and Competitiveness Act* de 1988, una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos y promulgada por el presidente Ronald Reagan, ha instrumentado el *Informe Especial 301,* preparado anualmente por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y que hace un seguimiento del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual de los diferentes países con los cuales tiene relaciones comerciales y, acto seguido, establece sanciones en caso de incumplimiento. Por supuesto, tal disposición de sanciones unilaterales es contraria al derecho internacional, sin embargo, es una manifestación de la gran importancia que da Estados Unidos al cumplimiento de las normas de PI en los diferentes Estados. De ahí la explicación del fenómeno de trasplante de normas que hacen no sólo Estados Unidos, también la Unión Europea, que proyectan sus normas internas a otros Estados a través de los acuerdos comerciales que celebran con ellos.

III. Las normas de observancia del ADPIC

A diferencia del eje París-Berna, el acuerdo ADPIC dedica toda la parte III a las normas de observancia de la PI en la jurisdicción interna. Sus disposiciones son tan amplias que parecen un código de PI, lo cual en su momento se criticó en virtud de que se consideró que tal código en un tratado no tiene el mismo dinamismo que exige el desarrollo tecnológico y corría el peligro de quedar rápidamente obsoleto. En general, cinco secciones se refieren al tema y contiene obligaciones de carácter civil, administrativo, medidas en la frontera y disposiciones de carácter penal.

El artículo 41 del ADPIC es clave pues contiene las características generales que deben de tener las normas de observancia. En principio, los Estados tienen la obligación de contar con procedimientos de observancia de los derechos de PI y recursos eficaces y agiles para prevenir las infracciones. Además, esos procedimientos de observancia deben de ser justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso. Además, las sentencias que se dicten serán por escrito y razonadas, y las decisiones administrativas que se decreten deben de contar con la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial. El sistema del ADPIC da cierto margen al Estado al establecer que "no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los miembros para hacer observar su legislación en general".

A pesar de la gran atención que el ADPIC le concede a las medidas de observancia de la PI, evidentemente no fueron suficientes, sobre todo con la irrupción intensa del Internet. Algo ya se preparaba para dar una respuesta.

IV. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (OMPI 1996)

Como una respuesta a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la computación, y ante el incontrolado respeto de los derechos de autor en la red que no estaba previsto en el Convenio de Berna de 1886, en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se negociaron los denominados "Tratados de Internet de la OMPI", que se concluyeron en 1996, así surgieron el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, y el

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. La elaboración de ambos tratados cuenta con la influencia de los libros "Blanco", de Estados Unidos, y el "Verde", europeo, publicado en 1995[3] y que recogen las preocupaciones de ambas potencias tecnológicas sobre la protección de la PI en el entorno digital.

El tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (OMPI 96), que si bien se puede considerar general y vago, sí da una respuesta a las ausencias del Convenio de Berna de 1886. El tratado entró en vigor en marzo de 2002. El OMPI 96 amplia la protección del derecho de autor, los programas de cómputo y las bases de datos; pero, lo que nos interesa aquí mencionar es que define el derecho de comunicación al público, que puede ser mediante autorización a través de medios alámbricos o inalámbricos, comprendida como "la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija". Lo cual es un reconocimiento a la comunicación por Internet. Después hay dos disposiciones en los artículos 11 y 14 sobre la observancia de los derechos de autor:

> El Tratado obliga a las Partes Contratantes a prever recursos jurídicos que permitan evitar los actos dirigidos a neutralizar las medidas técnicas de protección (por ejemplo, el cifrado) de que se valen los autores en relación con el ejercicio de sus derechos y evitar asimismo la supresión o modificación de información, tales como ciertos datos que identifican las obras o sus autores, la cual es necesaria para la gestión de sus derechos (por ejemplo, la concesión de licencias y la recaudación y distribución de las regalías) ("información sobre la gestión de derechos).
>
> El Tratado obliga a las Partes Contratantes a adoptar, de conformidad con su ordenamiento jurídico, las medidas necesarias para garantizar su aplicación. En particular, todas las Partes Contratantes deberán velar por que en la legislación nacional existan procedimientos de observancia que permitan adoptar medidas eficaces contra los actos de infracción de los derechos previstos en el Tratado. Dichas medidas deberán incluir recursos ágiles para evitar las infracciones, así como otros recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión para nuevas infracciones.[4]

De esta manera tenemos el nacimiento de las medidas técnicas de control (MTP) que puede ser de diferente tipo: medidas de control de acceso;

---

[3] Pabón Cadavid, Jhonny Antonio, "Protección legal a los metadatos y la gestión digital de los derechos de autor", *Ius et Praxis*, 26, núm. 1, 2020, p. 64.

[4] OMPI, Reseña del Tradtado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996), disponible en: *https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/summary_wct.html* (fecha de consulta: 10 de febrero de 2024).

medidas de control de copia o de usos no autorizados; y medidas de identificación de la obra y el usuario.[5] La disposición del artículo 11 del OMPI 96 todavía es amplia, pues si bien establece la obligación a los Estados para proteger las MTP se les da al mismo tiempo amplia libertad para legislar.[6] En virtud de que no lo alcanzaba todavía la tecnología de Internet, el ADPIC, no previa estos sistemas de protección de los controles. Ahora, la gran obsesión de las empresas es luchar contra los *hackers*, que al final de cuentas se van perfeccionando al mismo tiempo que avanza la modernización de la tecnología legal.

En términos generales, como lo señala Xavier Seuba en su excelente trabajo sobre las medidas de observancia de los derechos de la PI, *"In any case, the WIPO Internet treaties only orders States to adopt legal protection and effective legal remedies on technological measures and electronic rights management information, but they do not mandate detailed legal remedies or enforcement mechanism relating to domestic implementation"*.[7]

Pero, aun así, no fue suficiente establecer estas MTP en los tratados internacionales, ya que el desarrollo tecnológico que es accesible para los *hackers*, nulifica, de tanto en tanto, toda medida tecnológica, por eso se crean las medidas legales que las protegen y se sanciona su violación. En realidad, el desarrollo tecnológico que ahora va de la mano de la inteligencia artificial hace complicado combatir la violación de los derechos de autor en la red, que, sin embargo, como vemos, los intentos vía el derecho internacional, se mantienen.

V. Otros intentos internacionales de fortalecer el cumplimiento. El *Anti-Couterfeiting Trade Agreemen* (ACTA) y el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)

Un intento de crear un sistema multilateral para fortalecer el cumplimiento de la PI se hizo con la adopción del tratado denominado *Anti-Counterfeiting*

[5] Palacio, Marcela y Gaviria, Juan Antonio, "Las medidas tecnologías de protección: la implementación del Perú", *Revista Chilena de Derecho*, vol. 47, núm. 3, 2020.

[6] El artículo 11 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor establece: "Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas. Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley".

[7] Seuba, Xavier, *op. cit.*, p. 110.

Trade Agreement (ACTA).[8] El tratado fue firmado entre un número cerrado de Estados y firmado en 2011.[9] El ACTA fue un marco normativo desde sus orígenes bastante polémico. La ratificación del tratado fue rechazada por el Parlamento Europeo en 2012, lo que significó un golpe fuerte para su viabilidad.

Ya antes, la Unión Europea también se había provisto de un sistema de observación de las normas de la PI, mediante la *Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of Intelectual Property Rights*. Esta Directiva europea contiene disposiciones de observación de la PI. Su artículo 3o. posee requerimientos balanceados que pueden guiar dichas medidas de observación. Por ejemplo, manifiesta que las medidas deben de estar sometidas a ciertos requisitos como justos, equitativos y proporcionales, además de darle importancia a la disuasión, más que a la represión.[10]

Regresando al ACTA, este tratado intentó constituirse en el marco jurídico más importante al intentar crear un estándar nuevo en materia de *enforcement* de las normas de PI. El tratado está compuesto de un preámbulo y seis capítulos. El capítulo II se considera la parte más importante del tratado, donde se contienen normas relativas a observancia: normas generales, recursos civiles, penales, medidas de observancia en la frontera y, sobre todo, normas relativas a la observación de la PI en el ambiente digital.[11]

El fracaso del ACTA, marcado por su rechazo por la Unión Europea, consistió en graves preocupaciones por que se pone en peligro los fundamentos de la libertad y el acceso libre a la información, ya que, entre otras obligaciones, se plantea la eliminación de paginas *web* en caso de supuestas violaciones de derecho de autor y se autoriza a las empresas a revisar el contenido de Internet, y a aplicar sanciones como multas e incluso sanciones penales cuando haya una posible violación del derecho de autor.

Como vimos, México fue uno de los negociadores del ACTA, sin embargo, en 2012, el Senado no lo aprobó porque:

---

[8] Roffe, Pedro y Seuba, Xavier (eds.), *The ACTA and the Plurilateral Enforcement Agenda. Genesis and Aftermath*, Reino Unido, Cambridge University Press, 2015.

[9] Los participantes en la negociación del ACTA fueron: Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y Estados Unidos.

[10] "Article 3. «General obligation». 1. Member States shall provide for the measures, procedures and remedies necessary to ensure the enforcement of the intellectual property rights covered by this Directive. Those measures, procedures and remedies shall be fair and equitable and shall not be unnecessarily complicated or costly or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays. 2. Those measures, procedures and remedies shall also be effective, proportionate and dissuasive and shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse".

[11] Seuba, Xavier, *op. cit.*, p. 113.

…

b. En la hipótesis de convertirse en derecho vigente, algunas disposiciones del Acuerdo resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas, las garantías individuales contenidas en la Constitución mexicana, y se vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico;

c. La ambigüedad de algunas de las disposiciones del Acuerdo resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de las habitantes del país,

d. La implementación del Acuerdo podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso al Internet en la sociedad mexicana ampliando con ello la "brecha digital" y la posibilidad de que el país se inserte en la denominada "sociedad de la información y del conocimiento"; y

e. El Acuerdo podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener poniendo en riesgo, además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural; [12]

Es muy interesante, la decisión del Senado mexicano porque ya visualizaba conceptos como: "protección de los derechos humanos para los usuarios" y "brecha digital", lo cual que es un reconocimiento de la necesidad de ampliar la cubertura del Internet a la población.

Por otra parte, otro instrumento internacional digno de resaltar es el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), firmado en 2016 y que originalmente estaba compuesto por doce Estados: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, pero Estados Unidos con el gobierno del expresidente Trump, se retira en 2017, quedando 11 Estados, por lo que se le denomina al tratado como TPP 11. Éste es un típico tratado de libre comercio con un enfoque regional, que tiene normas de acceso a mercados con miras a una integración regional; contiene 30 capítulos, entre ellos uno dedicado a la PI.

El TPP-11 dedica la sección 1 del capítulo 18 a las reglas de observancia del tratado. Tiene normas de carácter civil, penal en la frontera y para el caso de la tecnología digital. Las influencias de la postura de Estados Unidos con su legislación interna son evidentes.

---

[12] Acuerdo por el que se formulan preguntas parlamentarias a los titulares de las secretarias de Relaciones Exteriores y de Economía del gobierno federal con relacion a la firma del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), México, D. F., a 25 de octubre de 2012, disponible en: *http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/10/asun_2909771_20121030_1351782755.pdf.*

VI. La *Digital Millennium Copyright Act*. El modelo estadounidense

Como una repuesta a los dos tratados de 1996 de la OMPI (Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas), Estados Unidos adoptan la *Digital Millennium Copyright Act, (DMCA)* que fue firmada en 1998 por el expresidente Bill Clinton. Esta ley es una continuación de la *Copyrigth Act* de 1976.

Como ha sucedido desde que la PI irrumpe en la negociación sobre comercio mundial, la DMCA se convierte en el modelo de los tratados de libre comercio que promueven Estados Unidos; el "modelo" se exporta a otros países a través de los tratados de libre comercio que este país celebra,[13] como es el caso de México, quien a su vez lo replica (Seuba llama a este fenómeno "polinización),[14] aunque la exportación del modelo no significa que se tome la ley estadounidense a pie juntillas. La DMCA sanciona la infracción de los derechos de reproducción y la producción y distribución de tecnologías que evadan las medidas tecnológicas de protección. Así, la sección 1201 de la DMCA establece la penalización a los infractores de los derechos de autor a todos aquellos que facilitaran los medios o métodos para evitar las protecciones anticopia. También en la sección 1201(a)(1) se prohíbe el acto de eludir una medida tecnológica usada por los propietarios de los derechos de autor para controlar el acceso a sus trabajos. Pero, fundamentalmente la DMCA establece tres puntos:

> —El establecimiento de protecciones para los proveedores de servicios en línea en determinadas situaciones si sus usuarios infringen los derechos de autor, incluida la creación del sistema de notificación y retirada, que permite a los titulares de derechos de autor informar a los proveedores de servicios en línea sobre el material infractor para que pueda ser retirado;
>
> —[A]lentar a los titulares de derechos de autor a que concedan un mayor acceso a sus obras en formatos digitales, proporcionándoles protección jurídica contra el acceso no autorizado a sus obras (por ejemplo, piratear contraseñas o eludir el cifrado); y
>
> —[H]acer que sea ilegal proporcionar información falsa sobre la gestión de los derechos de autor (por ejemplo, nombres de autores y propietarios de

[13] A través de los tratados de libre comercio, Estados Unidos han trasplantado su ley a Australia, Bahréin, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marruecos, Nicaragua, Omán, Perú y Singapur.

[14] Véase Seuba, Xavier, *op. cit.*, nota 3, p. 173.

derechos de autor, títulos de las obras) o eliminar o alterar ese tipo de información en determinadas circunstancias.[15]

La ley tiene sus detractores, porque afecta el acceso a la educación, la libertad de expresión, el derecho de los consumidores, etcétera. Además, de acuerdo con varios observadores, la DMCA va mas allá de lo que demandan los tratados de la OMPI. Por ejemplo, castiga "tanto el acto de elusión de las MTP como los actos preparatorios…", [16] pero, independientemente de ese exceso en la protección que hace la DMCA, lo que hay que notar es que viola los derechos humanos de los usuarios de Internet.

Por último, el fenómeno de la trasplantación de normas, en este caso de Estados Unidos a los países subdesarrollados tiene que ver, por un lado, la gran importancia que estos países le dan a la protección de su propiedad intelectual para proteger su tecnología y mantenerse en una situación de dominio tecnológico y, por el otro lado, la poca posibilidad que tienen los países subdesarrollados de negociación de las normas, ya que lo importante para ellos es la inversión extranjera y el comercio, en dado caso que cuenten con productos para exportar.

VII. El T-MEC

Lejos de ponerse en armonía con el entorno social de Internet, con el fin de mantener su carácter universal, los promotores de los tratados de libre comercio *plus* (como se les denomina a aquellos que hacen más rigurosa la propiedad intelectual) han "endurecido" la normatividad en materia de derecho de autor, lo que produce una seria colisión con los derechos humanos del usuario de la red. Es el caso, por ejemplo, del T-MEC, que reproduce la ley interna DMCA, que, como vimos, autoriza a las empresas privadas que manejan la red para servir de policías. El artículo 20.67 aborda todo lo relacionado con las medidas tecnológicas de protección de las obras y demás prestaciones artísticas, lo cual es muy cuestionado desde la perspectiva de los derechos humanos, pues afecta a varios de ellos, como el debido proceso, la libertad de expresión y su correlato, el acceso a la información pública, derecho a la profesión, industria, comercio y trabajo, a participar en la vida cultural, etcétera. De manera, que rebasa los tratados OMPI 96.

En efecto, el capítulo 20 del T-MEC prevé medidas tecnológicas de protección (MTP) bastante amplias que tienen que ver con la elusión

[15] *The Digital Millennium Copyright Act*.

[16] Palacio, Marcela y Gaviria, Juan Antonio, *op. cit*.

sin autorización de una medida tecnológica que sea utilizada por los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes.[17] Además, contiene disposiciones relativas a información sobre gestión de derechos (IGD).[18] Se refiere al uso tecnológico de algoritmos, procesos y de sistemas para restringir el uso de materiales digitales que tengan derechos de autor. "Con esta tecnológica se puede evitar que una persona modifique, mejore, distribuya o repare un producto de una manera no autorizada por titular de los derechos de autor".[19] Así, para cerrar el círculo, el T-MEC crea todo un sistema que incluye un requerimiento:

> …a los Proveedores de Servicios de Internet para que retiren o inhabiliten de manera expedita el acceso a materiales alojados en sus sistemas o redes al momento de obtener conocimiento cierto de la infracción al derecho de autor o al enterarse de hechos o circunstancias a partir de los cuales es evidente la infracción, tales como la recepción de una notificación de una presunta infracción por parte del titular de derechos o de alguna persona autorizada para actuar en su representación[20]

VIII. Las medidas tecnológicas de protección (MTP)

Con los antecedentes antes mencionados, es evidente que la influencia de la legislación estadounidense se deja sentir en las disposiciones del T-MEC. Con eso también se quiere decir que el rango de negociación para México fue mínimo, si no es que nulo. En artículo nodal, el 20.67, del T-MEC establece que los Estados parte deben de brindar protección legal adecuada y recursos efectivos contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas que los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en relación con el ejercicio de sus derechos y que restringen actos no autorizados con respecto a sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, en consecuencia, los Estados parte dispondrán que una persona que:

---

[17] Artículo 20.67, T-MEC.

[18] Artículo 20.68, T-MEC.

[19] Riquelme, Matías, "¿En que consiste y para que sirve la gestión de derechos digitales (DRM)", *genwords*, 2021, disponible en: *https://www.genwords.com/blog/gestion-de-derechos-digitales-drm* (fecha de consulta: 17 de febrero del 2024).

[20] Artículo 20.89, T-MEC.

a) a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saber, eluda sin autorización una medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos; o

b) fabrique, importe, distribuya, ofrezca a la venta o alquiler al público, o de otra manera suministre dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o suministre servicios, que:

i) son promocionados, publicitados, o de otra manera comercializados por esa persona con el propósito de eludir cualquier medida tecnológica efectiva,

ii) únicamente tengan un propósito o uso limitado comercialmente significativo diferente al de eludir cualquier medida tecnológica efectiva, o

iii) son principalmente diseñados, producidos o ejecutados con el propósito de eludir cualquier medida tecnológica efectiva.

es responsable y estará sujeta a los recursos establecidos en el Artículo 20.82.18 (Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos).

…

4. Cada Parte confinará excepciones y limitaciones a medidas que implementen el párrafo 1 a las siguientes actividades, las cuales serán aplicadas a medidas relevantes de conformidad con el párrafo 5:

a) las actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia de un programa de computación legalmente obtenido, realizadas de buena fe con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;

b) las actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador apropiadamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución no fijada o muestra de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar esas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información;

c) la inclusión de un componente o parte para el único fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido bajo las medidas que implementan el párrafo 1(b);

d) actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el titular de una computadora, sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la seguridad de dicha computadora, sistema de cómputo o red de cómputo;

e) actividades no infractoras con el único propósito de identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la recolección o difusión de datos de identificación personal que reflejen las actividades en línea de una persona física, de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra;

f) actividades legalmente autorizadas llevadas a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno para los efectos de cumplimiento de la ley, inteligencia, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares;

g) acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones educativas sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones; y

h) adicionalmente, una Parte podrá disponer excepciones o limitaciones adicionales para usos no infractores de una clase particular de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, cuando un efecto adverso real o potencial sobre aquellos usos no infractores se demuestre mediante evidencia sustancial en un proceso legislativo, regulatorio o administrativo, de conformidad con el ordenamiento jurídico de la Parte.

Esta última disposición es una margen de apreciación que se le otorga al Estado. Por último, el T-MEC considera que una "medida tecnológica efectiva significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su funcionamiento, controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o protege el derecho de autor o un derecho conexo".

Con estas disposiciones vemos que el derecho de autor ha evolucionado de la protección de los autores y su obra como objeto fundamental a la protección de las MTP, que protegen el acceso a una obra, la interpretación o ejecución o fonograma protegido. No cualquiera puede romper una MTP, sólo los expertos en la tecnología lo pueden hacer, a menos de que se cuente con la tecnología adecuada y que sea accesible. Con esto el derecho de autor que nos llega de los tratados es un derecho que rebasa al derecho de autor a la protección de una tecnología de protección que también puede ayudar a prevenir y sancionar fraudes en otras materias. Por ejemplo, en materia bancaria.

IX. Información sobre la gestión de derechos

La información sobre gestión de derechos (IGD) es una nueva figura relacionada con el derecho de autor cuyo origen corre parejo a las MTP, su origen lo encontramos en la iniciativa de Estados Unidos como una respuesta a la masificación del uso del Internet.[21] La IGD son datos de datos, por eso se les llama metadatos que van adjuntos a obras que son protegidas por el derecho

[21] Pabón Cadavid, Jhonny A., *op. cit.*, p. 60.

de autor; "son metadatos legales relacionados con los derechos morales, los derechos patrimoniales y los términos de las licencias de las obras protegidas por el derecho de autor", su objetivo fundamental es ser un instrumento útil para "facilitar el licenciamiento, la recolección y la distribución de regalías en la explotación de obras protegidas por derechos de autor".[22]

El Tratado OMPI 96 la define como:

> …información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información esté adjunto a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra.

Ahora bien, el articulo 20.68 del T-MEC, aunque no define a la IGD, sí las describe:

> IGD significa:
>
> a) información que identifica una obra, interpretación o ejecución o fonograma, al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución, o al productor del fonograma; o al titular de un derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma;
>
> b) información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación o ejecución o fonograma; o
>
> c) cualquier número o código que represente la información referida en los subpárrafos (a) y (b),
>
> si cualquiera de estos elementos esté adjunto a un ejemplar de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma o figure en relación con la comunicación o puesta a disposición al público de una obra, interpretación o ejecución, o fonograma.

Ahora bien, el T-MEC, en su artículo 20.68, mandata:

> Con el fin de proporcionar recursos legales adecuados y efectivos para proteger la información sobre la gestión de derechos (IGD), por lo tanto, cada Parte dispondrá que cualquier persona que, sin autorización, y a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saber, que podría inducir, permitir, facilitar o encubrir una infracción al derecho de autor o derechos conexos de autores, artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas, a sabiendas:
>
> a) suprima o altere cualquier IGD;

[22] *Ibidem*, p. 59.

b) distribuya o importe para su distribución IGD sabiendo que la IGD ha sido alterada sin autorización; o

c) distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la IGD ha sido suprimida o alterada sin autorización, sea responsable y quede sujeta a los recursos (procedimientos y recursos civiles y administrativos) [que contiene el mismo T-MEC].

Hay que notar que las disposiciones del T-MEC son vagas o flexibles para utilizar el lenguaje de la PI, pues si bien, por ejemplo, establece la obligación de proporcionar sanciones penales, también deja que "cada Estado parte proporcione los procedimientos y sanciones penales que se aplicarán si se demuestra que una persona se ha involucrado dolosamente y con el fin de obtener un beneficio comercial o ganancia financiera en cualquiera de las actividades referidas en el párrafo 1". Además, una parte podrá disponer que los procedimientos y sanciones penales no se apliquen a una biblioteca, museo, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión no comercial, sin fines de lucro.

X. Protección de señales de satélite y cable encriptadas portadoras de programas

En la misma dirección que la protección de las MTP y las IGD, el tratado norteamericano protege las señales de satélite y de cable encriptadas portadoras de programas, mediane sanciones de carácter penal y civil. En principio, de acuerdo con el articulo 20.86 del T-MEC, se establece la obligación para los tres Estados parte de considerar como delito:

a) manufacturar, ensamblar, modificar, importar, exportar, vender o, de otro modo distribuir un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo motivos para saber que dicho dispositivo o sistema satisface al menos una de las siguientes condiciones:

i) que está destinado a ser utilizado para asistir, o

ii) es primordialmente para asistir

a decodificar una señal de satélite encriptada portadora de un programa, sin la autorización del distribuidor legal o legítimo de dicha señal; y

b) con respecto a una señal de satélite encriptada portadora de programas, quien dolosamente:

i) reciba esa señal, o

ii) distribuya ulteriormente esa señal

a sabiendas de que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legal o legítimo de dicha señal.

2. Cada Parte dispondrá recursos civiles para una persona que tenga un interés en una señal encriptada portadora de programas de satélite o de su contenido y que ha sufrido daño por cualquiera de las actividades descritas en el párrafo 1.

XI. Proveedores de servicios de Internet

Una de las partes más polémicas del T-MEC es el empoderamiento de los proveedores de servicios de Internet (PSI), que se le ha denominado como "puerto seguro" y que está contenido en sus artículos 20.88 y 20.89.

Se le llama "puerto seguro", poque el T-MEC concede una serie de incentivos legales a:

> …los proveedores de servicios de internet para cooperar con los titulares del derecho de autor para disuadir el almacenamiento y la transmisión no autorizadas de materiales protegidos por derecho de autor o, alternativamente, tomar otras acciones para disuadir el almacenamiento y la transmisión no autorizadas de materiales protegidos por derecho de autor; y limitaciones en su ordenamiento jurídico que tengan el efecto de impedir compensaciones monetarias en contra de Proveedores de Servicios de Internet por infracciones al derecho de autor que ellos no controlen, inicien o dirijan, y que tengan lugar a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en su representación.

Ese establecimiento de puerto seguro para los PSI les concede ciertas obligaciones, ya que una vez instaurado éste, el T-MEC diseña ciertas obligaciones para los Estados parte en relación con el cumplimiento de los derechos de autor, estableciendo que los PSI deben retirar o inhabilitar:

> …de manera expedita el acceso a materiales alojados en sus sistemas o redes al momento de obtener conocimiento cierto de la infracción al derecho de autor o al enterarse de hechos o circunstancias a partir de los cuales es evidente la infracción, tales como la recepción de una notificación de una presunta infracción por parte del titular de derechos o de alguna persona autorizada para actuar en su representación.[23]

[23] Artículo 20.89, fracción 3, inciso a, T-MEC.

De acuerdo con esto, los Estados parte deben de legislar de acuerdo con lo siguiente: los PSI deben retirar o inhabilitar de manera expedita el acceso a materiales alojados en sus sistemas o redes; y eso sucederá al momento de obtener conocimiento cierto de la infracción al derecho de autor o al enterarse de hechos o circunstancias a partir de los cuales es evidente la infracción, tales como la recepción de una notificación de una presunta infracción por parte del titular de derechos o de alguna persona autorizada para actuar en su representación. En una nota a pie de página (la nota 120) del artículo 20.89 se refiere el T-MEC a las características que debe de tener la notificación de presunta infracción, debe de contener información que:

> a) sea razonablemente suficiente para permitir al Proveedor de Servicios de Internet identificar la obra, interpretación o ejecución o fonograma presuntamente infringido, el material presuntamente infringido, y la ubicación en línea de la presunta infracción; y
>
> b) que tenga indicios suficientes de fiabilidad con respecto a la autoridad de la persona que envía la notificación.

También en su nota a píe de página 119 hace una referencia al derecho interno, concretamente al derecho constitucional interno de los Estados al establecer que "las Partes entienden que una Parte que aún tenga que implementar las obligaciones previstas en los párrafos 3 y 4 lo hará de una manera que sea a la vez efectiva y de conformidad con las disposiciones constitucionales vigentes de esa Parte", pero, como si esto significara cómo debe de ser la tramitación de una orden judicial que dé paso al procedimiento, inmediatamente aclara: "A tal fin, una Parte podrá establecer un papel apropiado para el gobierno que no perjudique la agilidad del proceso previsto en los párrafos 3 y 4 y que no implique una revisión gubernamental previa de cada notificación individual".

Ahora bien, un PSI que retire o inhabilite de buena fe el acceso al material "estará exento de cualquier responsabilidad proveniente de ello, siempre que tome medidas razonables, por adelantado o inmediatamente después, para notificar a la persona cuyo material es removido o inhabilitado".[24] El T-MEC no aclara que son las "medidas razonables", pero establece la obligación para las partes de establecer:

> …procedimientos apropiados en sus leyes o regulaciones para efectivas notificaciones de presuntas violaciones, y efectivas contra-notificaciones para casos

[24] Artículo 20.89, fracción 3, inciso b, T-MEC.

cuyo material es eliminado o inhabilitado por error o identificación errónea. Si el material ha sido retirado o su acceso ha sido inhabilitado [por error o identificación errónea]... esa Parte requerirá que el Proveedor de Servicios de Internet restaure el material que es sujeto a una contra-notificación, a menos que la persona que presentó la notificación original solicite remedios vía procedimientos judiciales civiles dentro de un plazo razonable conforme a lo establecido en las leyes o regulaciones de esa Parte.

5. Cada parte asegurará que en su sistema legal estén disponibles medidas pecuniarias contra una persona quien a sabiendas realice una falsa representación sustancial en una notificación o contra-notificación que lesione a cualquier parte interesada debido a que el Proveedor de Servicios de Internet se haya apoyado en esa falsa notificación.[25]

XII. Las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor de 2020

En 2020, para ponerse en concordancia con el T-MEC, la legislación mexicana reforma la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Las reformas traen como parte importante la regulación de las MTP, la IGD y los PSI para poner en consonancia con las disposiciones del T-MEC. En principio, en su artículo 114 bis, la LFDA define lo que es la MTP[26] y la IGD.[27]

La parte más polémica de la ley es la relativa a los PSI. En principio la LFDA define, en su artículo 114 septies, lo que se entiende por PSI, haciendo una diferencia entre proveedores de acceso a Internet[28] y proveedores

[25] Artículo 20.89, fracciones 4 y 5, T-MEC.

[26] "La medida tecnológica de protección efectiva es cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el derecho de autor, derecho del artista intérprete o ejecutante o derecho del productor del fonograma, o que controle el acceso a una obra, a una interpretación o ejecución o a un fonograma".

[27] "La información sobre la gestión de derechos son los datos, aviso o códigos y, en general, la información que identifican a la obra, a su autor, a la interpretación o ejecución, al artista intérprete o ejecutante, al fonograma, al productor del fonograma y al titular de cualquier derecho sobre los mismos, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación o ejecución, y fonograma, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información esté adjunta a un ejemplar o figuren en relación con la comunicación al público de los mismos.

[28] "Proveedor de Acceso a Internet es aquella persona que transmite, enruta o suministra conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modificación de contenido, entre los puntos especificados por un usuario, del material seleccionado por el usuario, o que realiza el almacenamiento intermedio y transitorio de ese material hecho de forma automática en el curso de la transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para comunicaciones digitales en línea".

de servicios en línea.[29] El articulo 114 octies contiene el procedimiento del "puerto seguro" para los PSI. De acuerdo con esto, los PSI no serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los titulares de derechos de autor, derechos conexos y demás titulares de algún derecho de propiedad intelectual protegido por la LFDA, por las infracciones a derechos de autor o derechos conexos que ocurran en sus redes o sistemas en línea. Hasta aquí el "puerto seguro" que esta condicionado a que los PSI no controlen, inicien o dirijan la conducta infractora, aunque tenga lugar a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en su representación, conforme a lo siguiente en el artículo 114 octies:

> I. Los Proveedores de Acceso a Internet no serán responsables de las infracciones, así como de los datos, información, materiales y contenidos que se transmitan o almacenen en sus sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en su representación cuando:
>
> a) No inicien la cadena de transmisión de los materiales o contenidos ni seleccionen los materiales o contenidos de la transmisión y los destinatarios, y
>
> b) Incluyan y no interfieran con medidas tecnológicas efectivas estándar, que protegen o identifican material protegido por esta Ley, que se desarrollan a través de un proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de titulares de derecho de autor y proveedores de servicios, que están disponibles de manera razonable y no discriminatoria, y que no imponen costos sustanciales a los proveedores de servicios o cargas sustanciales en sus sistemas de redes.
>
> II. Los Proveedores de Servicios en Línea no serán responsables de las infracciones, así como de los datos, información, materiales y contenido que se encuentren almacenados o se transmitan o comuniquen a través de sus sistemas o redes controlados u operadas por ellos o en su representación, y en los casos que direccionen o vinculen a usuarios a un sitio en línea, cuando:
>
> a) De manera expedita y eficaz, remuevan, retiren, eliminen o inhabiliten el acceso a materiales o contenidos dispuestos, habilitados o transmitidos sin el consentimiento del titular del derecho de autor o derecho conexo, y que estén alojados en sus sistemas o redes, una vez que cuente con conocimiento cierto de la existencia de una presunta infracción en cualquiera de los siguientes supuestos:

[29] "Proveedor de Servicios en Línea es aquella persona que realiza alguna de las siguientes funciones: *a)* Almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso automático; *b)* Almacenamiento, a petición de un usuario, del material que se aloje en un sistema o red controlado u operado por o para un Proveedor de Servicios de Internet, o *c)* Direccionamiento o vinculación a usuarios a un sitio en línea mediante el uso de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios".

1. Cuando reciba un aviso por parte del titular de los derechos de autor o derechos conexos o por alguna persona autorizada para actuar en representación del titular,[30] o

2. Cuando reciba una resolución emitida por autoridad competente que ordene el retiro, remoción, eliminación o deshabilitación del material o contenido infractor.

En ambos casos se deberán tomar medidas razonables para prevenir que el mismo contenido que se reclama infractor se vuelva a subir en el sistema o red controlado y operado por el Proveedor de Servicios de Internet posteriormente al aviso de baja o a la resolución emitida por la autoridad competente.

b) Si retiran, inhabilitan o suspenden unilateralmente y de buena fe, el acceso a la publicación, la difusión, comunicación pública y/o la exhibición del material o contenido, para impedir la violación de las disposiciones legales aplicables o para cumplir las obligaciones derivadas de una relación contractual o jurídica, siempre que tomen medidas razonables para notificar a la persona cuyo material se remueva o inhabilite.

c) Cuenten con una política que prevea la terminación de cuentas de infractores reincidentes, la cual sea de conocimiento público de sus suscriptores;

d) Incluyan y no interfieran con medidas tecnológicas efectivas estándar que protegen o identifican material protegido por esta Ley, que se desarrollan a través de un proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de titulares de derecho de autor y proveedores de servicios, que están disponibles de manera razonable y no discriminatoria, y que no imponen costos sustanciales a los proveedores de servicios o cargas sustanciales en sus sistemas o redes, y

e) Tratándose de los Proveedores de Servicios en Línea a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción II del artículo 114 Septies, deberán, además de lo previsto en el inciso inmediato anterior, no recibir un beneficio financiero atribuible a la conducta infractora, cuando el proveedor tenga el derecho y la capacidad de controlar la conducta infractora.

XIII. Defensa del usuario

Una de las cuestiones importantes en vistas a proteger los derechos del usuario es ver si tiene medios de defensa en contra de una afectación a sus intereses y derechos. La LFDA establece en su artículo 114 octies, fracción 3, que

[30] El aviso deberá presentarse a través de los formularios y los sistemas que señale el reglamento de la ley, en los cuales se establecerá la información suficiente para identificar y localizar el material o contenido infractor y contendrá como mínimo: nombre del titular o representante legal, así como medio de contacto para recibir notificaciones; identificar el contenido de la infracción reclamada; manifestar el interés o derecho respecto a los derechos de autor, y especificar los datos de la ubicación electrónica a la que se refiere la infracción reclamada.

…el usuario cuyo contenido sea removido, retirado, eliminado o inhabilitado por una probable conducta infractora y que considere que el Proveedor de Servicios en Línea se encuentra en un error, podrá solicitar se restaure el contenido a través de un contra-aviso, en el que deberá demostrar la titularidad o autorización con la que cuenta para ese uso específico sobre el contenido removido, retirado, eliminado o inhabilitado, o justificar su uso de acuerdo a las limitaciones o excepciones a los derechos protegidos por esta Ley.

El Proveedor de Servicios en Línea que reciba un contra-aviso de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, deberá informar sobre el contra-aviso a la persona quien presentó el aviso original, y habilitar el contenido objeto del contra-aviso, a menos que la persona que presentó el aviso original inicie un procedimiento judicial o administrativo, una denuncia penal o un mecanismo alterno de solución de controversias en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha en el que el Proveedor de Servicios en Línea haya informado sobre el contra-aviso a la persona quien presentó el aviso original.

XIV. No hay obligación de los PSI de supervisar o monitorear sus sistemas o redes controladas

Los PSI no estarán obligados a supervisar o monitorear sus sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en su representación, para buscar activamente posibles violaciones al derecho de autor o los derechos conexos protegidos por esta Ley y que ocurran en línea.

En atención a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los PSI podrán realizar un monitoreo proactivo para la identificación de contenidos que atenten contra la dignidad humana, tengan por objeto anular o menoscabar derechos y libertades, así como aquellos que estimulen o hagan apología de la violencia o de algún delito.[31]

XV. ¿La inconstitucionalidad de la reforma de 2020?

La reforma a la LFDA del 2020 inmediatamente trajo consigo una polémica entre los expertos en derechos de autor y derechos humanos. En realidad, el asunto no era nuevo, pues como ya lo mencionamos anteriormente, ya había una experiencia legislativa en el Senado, con el rechazo del ACTA en donde se contienen los mismos elementos que en la reforma de 2020. Lo interesante aquí es constatar que el Senado no tiene memoria histórica.

[31] Artículo 114, fracción IV, LFDA.

La discusión sobre la constitucionalidad de la reforma sobre la reacción inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la ONG Artículo 19 llegó ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se conoció con el título Amparo en revisión 556/2022.

En la corriente de los críticos de la reforma se habla del origen de la ley, y es precisamente la DMCA, que ya hemos comentado, la que dice cómo este mecanismo de aviso y retirada (*notice and takedown*), adoptado por la ley mexicana:

> …ha sido reconocido internacionalmente como incompatible con el derecho humano a la libertad de expresión debido a su abuso para censurar información y por su capacidad para la "remoción excesiva" de contenidos en internet. Basta con que cualquier persona alegue que se transgredieron sus derechos de autor en cualquier publicación que haya hecho una tercera persona, para que los proveedores de servicios de Internet den de baja contenidos. Lo anterior sin comprobar si existe registro de determinada obra, si quien emite la queja es también quien ostenta los derechos de autor, sin que se aporte prueba alguna de la infracción, y sin que una autoridad judicial competente así lo determine tras un proceso que respete las garantías del debido proceso.[32]

Eso independientemente de que se protegen los intereses de la propiedad en detrimento de la libertad de expresión y el acceso a la información.

Por parte de los defensores de la reforma de 2020, el experto en derecho de autor Eduardo de la Parra Trujillo expresa sus opiniones a favor de la reforma,[33] afirmando lo que vemos a continuación:

— El origen del procedimiento de aviso y retirada es la *Defamation Act* del Reino Unido de 1996 y la *Gesetz über die Nutzung von Telediensten (Telediensgesetz)* o Ley de Servicios de los Medios de Telecomunicaciones de Alemania de 1997.

---

[32] Tudón M., Martha A., "¿Por qué la Suprema Corte debe invalidar los artículos reformados de la Ley Federal del Derecho de Autor?", *Nexos*, México, 16 de enero de 2024, disponible en: *https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/por-que-la-suprema-corte-debe-invalidar-los-articulos-reformados-de-la-ley-federal-del-derecho-de-autor/* (fecha de consulta: 14 de septiembre de 2024).

[33] Parra Trujillo, Eduardo de la y Sánchez Gil, Rúben, "¿Por qué la Suprema Corte no debe invalidar los artículos reformados de la Ley Federal del Derecho de Autor?", *Nexos*, México, 23 de enero de 2024, disponible en: *https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/por-que-la-suprema-corte-no-debe-invalidar-los-articulos-reformados-de-la-ley-federal-del-derecho-de-autor/* (fecha de consulta:14 de septiembre de 2024).

— Además, es una figura de amplio arraigo "en las democracias occidentales".
— El procedimiento de aviso y retirada se

> …activa mediante un aviso o notificación que el titular de derechos de autor envía al prestador de servicios de Internet (ISP) que está comunicando ese contenido específico, quien deberá removerlo de inmediato y así beneficiarse de la exclusión de responsabilidad (puerto seguro).
>
> Desde luego, para presentar el aviso no se requiere acompañar registro autoral alguno, no sólo porque la gran mayoría de obras en el mundo carece de inscripción, sino porque es un principio universal que las obras se protegen por su mera creación, sin necesidad de registro u otra formalidad (arts. 5.2 del Convenio de Berna, así como 5 y 162 de la LFDA)…

— "[E]l mecanismo no se queda ahí, en la mera notificación y retiro del contenido. Lo que muchos no explican, es que el ISP debe notificar lo sucedido al usuario que subió el contenido a Internet, quien tendrá derecho de mandar un contraaviso para pedir que —también de inmediato— se restituya el contenido".

> [C]uando el art. 114 Octies, fr. III, penúltimo párrafo, de la LFDA, contundentemente señala que en su contraaviso el usuario tiene el derecho a "justificar su uso de acuerdo con las limitaciones o excepciones a los derechos protegidos por esta Ley". Ante la recepción del contraaviso, la LFDA y el T-MEC establecen que el ISP debe restituir el contenido y notificarlo al titular de derechos. Si persistiera la disputa, las partes tienen expedito su derecho de acudir a la vía jurisdiccional.

— El mecanismo de aviso y retirada es "el *único* mecanismo que puede tutelar de manera efectivamente expedita los derechos de autor en el contexto de las vertiginosas comunicaciones en línea".
— El mecanismo "se rige por un principio de prontitud y oportunidad, que parte de la base de que las autoridades jurisdiccionales están imposibilitadas de dar respuestas inmediatas a violaciones inmediatas en Internet…".
— La protección de los derechos de autor es imperiosa, pues son derechos humanos.
— Además, el mecanismo de aviso y retiro:

> …es sólo prejudicial para no hacer ilusoria la protección a los derechos de autor en línea, y no saturar a los tribunales con los miles de veces en que se acciona este mecanismo diariamente (debiendo tener presentes que para la

tutela de ciertos derechos sea efectiva "el procedimiento jurisdiccional no es una condición inherente del ámbito de protección", amén de que el art. 17 constitucional permite medios alternativos de solución de controversias).

…

Por otro lado, se ha acusado al MAR de violar la libertad de expresión por casos de errores o abusos al presentar avisos para retirar contenidos. Sin embargo, en primer lugar, estos casos son los menos; el mecanismo fue diseñado para proteger propiedad intelectual, y ésa ha sido su aplicación primordial y usual.

…

En fin, no está de más insistir en que el MAR está previsto en el T-MEC (que forma parte del parámetro de regularidad constitucional), cuyas obligaciones debe cumplir todo el Estado mexicano, y no sólo el legislador, quien por ello carece a su respecto de libre margen de configuración (amén de otras normas internacionales que suscribió nuestro país previamente sobre el mecanismo en cuestión). Si la SCJN declara inconstitucional las normas legales que regulan el MAR, se generará la responsabilidad internacional de México, con las consecuencias negativas que eso acarreará a la economía del país y a la relación con nuestros socios comerciales.

XVI. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia del 30 de mayo de 2024

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictada el 30 de mayo de 2024 deja muchas lagunas que resolver en la relación entre derechos de autor, la PI y derechos humanos, pues a pesar de que los derechos de la PI se consideran derechos humanos, hay una diferencia esencial entre ellos. Da la impresión que primó la idea de que la reforma de 2020 tiene su origen en un tratado de carácter comercial y a los socios hay que cumplirles, sin tomar en cuenta la argumentación de derechos humanos.

La SCJN validó las siguientes disposiciones de la ley LFDA reformada el 2020:

El artículo 114 *Octies*, fracción II, inciso a), segundo párrafo, en el cual se prevé que una vez que el Proveedor de Servicios en Línea remueva el acceso a materiales transmitidos sin el consentimiento del titular del derecho de autor —habiendo recibido previamente el aviso de su titular o bien, una resolución de autoridad competente—, debe tomar "medidas *razonables*" para prevenir que el mismo contenido se vuelva a subir en el sistema o red.

Ello, al considerar que resulta una medida necesaria a efecto de proteger los derechos de autor, sin que el término "*medidas razonables*" resulte impreciso y ajeno a nuestro sistema jurídico.

El artículo 114 *Octies*, fracción II, inciso a), numeral 1, y fracción III, que prevén el procedimiento para que los Proveedores de Servicios en Línea puedan remover, retirar, eliminar, inhabilitar o suspender sin responsabilidad el acceso a contenidos transmitidos sin el consentimiento del titular del derecho de autor, siempre que exista un aviso por parte de dicho titular o su representante.

Ello, al considerar que: 1) se trata de normas claras y precisas en cuanto a lo que debe entenderse por remover, retirar, eliminar, inhabilitar o suspender el acceso a contenidos dispuestos en las redes; 2) quien presente dicho aviso debe acreditar —no sólo manifestar— en términos del reglamento de la materia, tener un interés jurídico como titular del derecho; 3) el proveedor del servicio no prejuzga sobre la titularidad del derecho; y 4) la disputa probatoria no es resuelta en forma definitiva por los proveedores de servicios en línea sino que, en su caso, se requiere de un procedimiento judicial o administrativo o de un mecanismo de solución de controversias.

Los artículos 232 *Bis*; 232 *Ter*; 232 *Quinquies* y 232 *Sexies*, de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como 424 Bis; 427 Bis; 427 Ter; 427 *Quáter* y 427 *Quinquies*, del Código Penal Federal, en los que se establecen las sanciones administrativas y penales aplicables a quienes sin autorización o fuera de los supuestos previstos por la LFDA, evadan Medidas Tecnológicas de Protección (MTP), que son herramientas proporcionadas por las tecnologías de la información que permiten proteger los derechos de autor, o bien, que controlan el acceso a una obra.

Ello, al considerar que las disposiciones: 1) no violan el principio de taxatividad, por resultar lo suficientemente claras y precisas; 2) establecen la posibilidad de individualizar tanto la sanción privativa de la libertad como el monto de la multa, lo que evidencia no se pueden considerar penas y multas excesivas; y 3) no limitan arbitrariamente el derecho de las personas a ejercer el comercio, pues el sistema normativo no impide ejercer profesión alguna, sino únicamente exige que se respeten los derechos de autor.[34]

De acuerdo con lo anterior, podemos hacer algunas observaciones a las reformas de 2020 a la LFDA. Vimos que los proveedores pueden, de manera expedita y eficaz, remover, retirar, eliminar o inhabilitar el acceso a materiales o contenidos dispuestos, habilitados o transmitidos sin el consentimiento del titular del derecho de autor o derecho conexo, y que estén alojados en sus sistemas o redes, una vez que cuente con conocimiento cierto de la existencia de una presunta infracción en cualquiera de los siguientes supuestos:

[34] SCJN, comunicado de prensa No. 183/2024, 30 de mayo de 2024, disponible en: *https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7857*.

— Cuando reciba un aviso por parte del titular de los derechos de autor o derechos conexos o por alguna persona autorizada para actuar en representación del titular, en términos de la fracción III de este artículo, o
— Cuando reciba una resolución emitida por autoridad competente que ordene el retiro, remoción, eliminación o deshabilitación del material o contenido infractor.[35]

En principio, el primer supuesto es un fenómeno que tiene que ver con el derecho público, ya que aplicar sanciones en caso de violación de la normatividad es una función del Estado. De tal manera que el Estado está abdicando en su función soberana y se traslada a las empresas proveedoras del Internet. Después, como vimos anteriormente, las funciones que realiza la población de cualquier Estado en el mundo contemporáneo son numerosísimas. Ahora bien, la tendencia en materia de uso de la Internet está dirigida a mejorar su acceso, no a obstaculizarlo.

Indudablemente los proveedores de Internet cumplen una función esencial en la circulación de información e ideas en la red. En ese sentido, el carácter expansivo del Internet, y la utilización masiva que le damos, hace pensar que solamente los PSLI pueden ser capaces de identificar a un violador del derecho de autor. Aún así, el sistema adoptado por la legislación mexicana es de "puerto seguro", en el que hay una notificación y retirada. La empresa proveedora actúa cuando hay un aviso previo "del titular de los derechos de autor o derechos conexos o por alguna persona autorizada para actuar en representación del titular". No obstante, la seguridad que tienen las empresas proveedoras es muy cuestionable como para que se les de esa función. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó un estudio sobre la *Libertad de expresión e Internet*, en el que no está de acuerdo con que la decisión de remoción pueda dejarse a la decisión de entes privados:

> Como se señaló anteriormente, dejar las decisiones de remoción al arbitrio de actores privados que no tienen la capacidad de ponderar derechos e interpretar la ley de conformidad con los estándares en materia de libertad de expresión y otros derechos humanos, puede perjudicar seriamente la libertad de expresión garantizada por la Convención. Por esta razón, los esquemas de imposición de responsabilidad de intermediarios deben contar con garantías

[35] Artículo 114 octies, fracción 2, inciso a, LFDA.

> judiciales suficientes para no generar o incentivar mecanismos de censura privada.[36]

En efecto, los proveedores de Internet están muy lejos de conocer el derecho de autor, además, su capacidad es de carácter técnico, mercantil, para nada son capaces de aplicar la legislación en momento de conflicto, como es la labor de los juzgadores.

Ahora bien, en el segundo supuesto que se refiere a una "resolución emitida por autoridad competente que ordene el retiro, remoción, eliminación o deshabilitación del material o contenido infractor", aún aquí no esta a salvo de cierto peligro de violación de derechos humanos. Las personas presuntas violadoras de un derecho de autor deben de contar con ciertos derechos humanos, por ejemplo, ser notificadas previamente, además de contar con recursos legales para controvertir la decisión y mecanismos de reparación en caso de que sean afectadas injustamente por la decisión. Aún así, pensemos que la administración de justicia, generalmente no es ni rápida ni expedita; el hecho de ser involucrado, justa o injustamente, en una decisión dictada por un ente privado, aunque sea en cumplimento de una decisión judicial, siempre conlleva un peligro de obstaculizar el acceso a Internet. Precisamente, aquí es donde se debe de guardar un equilibrio entre los derechos humanos que llevan al uso de Internet y el derecho de los titulares de derechos de autor, que se pueden considerar también derechos humanos. Es necesario una ponderación o un acompañamiento del ejercicio de los derechos de autor, con los derechos humanos de expresión en Internet.

XVII. Conclusiones

Tal parecería que con la revolución de la computación y de las comunicaciones el derecho de autor, con sus características añejas está a punto de desaparecer, ya que, por un lado la gran cantidad de información y de conocimientos que circulan en la red, protegidos por derechos de autor y, por otro, el masivo uso de Internet por todos nosotros, parecería que en conjunto ponía al derecho de autor en una situación de desaparición. Sin embargo, no ha sido así, sigue vigoroso, pero con la necesidad de armonizarlo con los derechos humanos.

---

[36] Botero Marino, Catalina, *Libertad de expresión e internet*, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, documento OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 11/13, 31 de diciembre de 2013, p. 51.

Independientemente de cuál es el origen de las disposiciones sobre derecho de autor en materia de observancia, el hecho que es claro es que nuestra ley es el resultado del fenómeno de traslado de las normas estadounidenses. En efecto, el marco jurídico contenido en el T-MEC, aparte de ser una copia de las leyes estadounidenses, no responde a las necesidades de los usuarios de Internet, está diseñado y pensando en la protección de los derechos de autor de las importantes empresas trasnacionales que dominan la economía de la información, entretenimiento y computación. En efecto, el T-MEC, tiene un contenido más comercial, económico, pero soslaya los derechos humanos que protegen a los usuarios de Internet.

En ese sentido, hay que tomar en cuenta que la evolución de la PI en forma más frecuente se colisiona, o por lo menos se cuestiona su armonía, con los derechos humanos. A pesar de que los derechos de la PI se consideran como parte de los derechos humanos, hay que tomar en cuenta las diferencias entre ellos.

No hay que soslayar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, que entró en vigor el 3 de enero de 1976, en relación con la interpretación de su articulo 15, en su Observación general Nº 17(O-17)[37] dice que toda persona tiene derecho a "beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a) (apartado c) del párrafo 1 del artículo 15", que, entre otras cosas, plantea una serie de diferencia entre lo que son los derechos de la PI y los derechos humanos. Inexcusablemente, sus diferencias se hacen más claras cuando la PI se insertó en los tratados comerciales en los inicios de la década de los 90s. La O-17 afirma:

> Los derechos humanos son fundamentales porque son inherentes a la persona humana como tal, mientras que los derechos de propiedad intelectual son ante todo medios que utilizan los Estados para estimular la inventiva y la creatividad, alentar la difusión de producciones creativas e innovadoras, así como el desarrollo de las identidades culturales, y preservar la integridad de las producciones científicas, literarias y artísticas para beneficio de la sociedad en su conjunto.

En efecto, el fenómeno de "comercialización internacional" de las normas de la PI, la aleja de la esencia de los derechos humanos y, lógicamente, en algunos casos son las grandes empresas trasnacionales las que innovan en

[37] Disponible en*: https://www.catalogoderechoshumanos.com/observacion-general-17-pidesc/.*

tecnología. Por supuesto, estas trasnacionales innovadoras tienen derechos comerciales, económicos, pero generalmente no derechos humanos.

El T-MEC y su regulación por la reforma de la ley del derecho de autor mexicana, no están conforme con los derechos humanos y su uso en Internet. Ya otros intentos muy parecidos han fracaso, como fue el caso del tratado denominado *Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA), que en su momento fue rechazado por el Senado mexicano. Es necesario hacer un balance entre los intereses privados (derechos de autor) y públicos de los consumidores de Internet.

No se requiere hacer un estudio exhaustivo para prever que el impresionante desarrollo tecnológico que ya se manifiesta con la inteligencia artificial ya puede hacer obsoletos los mecanismos tecnológicos y legales para hacer frente a la violación de los derechos de autor en la red.

Hemos "adquirido" una vieja ley ya obsoleta que si bien es necesario observar su funcionamiento, desde ya se engorrosa y propensa en la violación de los derechos humanos de algunos de los millones de usuarios que utilizan frecuentemente la red.

XVIII. Bibliohemerografía

Anzures Gurría, José Juan, "Naturaleza jurídica y funciones del derecho humano a Internet", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, núm. 158, mayo-agosto de 2020.

Becerra Ramírez, Manuel, "El capitalismo del conocimiento y la propiedad intelectual", en Bergel, Salvador D. y Negro, Sandra C., *Propiedad Intelectual. Presente y futuro. Homenaje al profesor Carlos María Correa*, Montevideo-Buenos Aires, IB de IF, 2019.

Becerra Ramírez, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, 2a. ed., México, Porrúa-UNAM, 2017.

Blanco Labra, Víctor, "El nuevo derecho de autor («*Who Needs Copyright*?») y los nuevos tratados internacionales en formato Beta", en Becerra Ramírez, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.

Botero Marino, Catalina, *Libertad de expresión e internet*, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, documento OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 11/13, 31 de diciembre de 2013.

MUÑOZ MACHADO, Santiago, *La regulación de la red. Poder y derecho en Internet*, España, Taurus, 2000.

PABÓN CADAVID, Jhonny Antonio, "Protección legal a los metadatos y la gestión digital de los derechos de autor", *Ius et Praxis*, vol. 26, núm. 1, 2020.

PALACIO, Marcela y GAVIRIA, Juan Antonio, "Las medidas tecnologías de protección: la implementación del Perú", *Revista Chilena de Derecho*, vol. 47, núm. 3, 2020.

PARRA TRUJILLO, Eduardo de la y SÁNCHEZ GIL, Rúben, "¿Por qué la Suprema Corte no debe invalidar los artículos reformados de la Ley Federal del Derecho de Autor?", *Nexos*, México, 23 de enero de 2024, disponible en: *https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/por-que-la-suprema-corte-no-debe-invalidar-los-articulos-reformados-de-la-ley-federal-del-derecho-de-autor/* (fecha de consulta:14 de septiembre de 2024.

POY SOLANO, Laura, "En México, 44.3% de los hogares tiene computadora", *La Jornada*, 23 de abril de 2020.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho intelectual*, México, Mc Graw Hill-UNAM, 1998.

RIQUELME, Matías, "¿En que consiste y para que sirve la gestión de derechos digitales (DRM)", *Genwords*, 2021, disponible en: *https://www.genwords.com/blog/gestion-de-derechos-digitales-drm* (fecha de consulta: 17 de febrero del 2024).

ROFFE, Pedro y SEUBA, Xavier (eds.), *The ACTA and the Plurilateral Enforcement Agenda. Genesis and Aftermath*, Reino Unido, Cambridge University Press, 2015.

SEUBA, Xavier, *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights*, Reino Unido, Cambridge University Press, 2017.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, comunicado de prensa No. 183/2024, 30 de mayo de 2024, disponible en: *https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7857*.

TUDÓN M., Martha A., "¿Por qué la Suprema Corte debe invalidar los artículos reformados de la Ley Federal del Derecho de Autor?", *Nexos*, México, 16 de enero de 2024, disponible en: *https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/por-que-la-suprema-corte-debe-invalidar-los-articulos-reformados-de-la-ley-federal-del-derecho-de-autor/* (fecha de consulta: 14 de septiembre de 2024.

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c7

EL DERECHO AL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO PARA LAS AUTORIZACIONES DE USO Y EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS

Ana Luisa ESPINO*
Ivan SANTOS**

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Elementos sobre la libre determinación de los pueblos*. III. *Los derechos culturales*. IV. *Elementos del consentimiento libre, previo e informado*. V. *Autorizaciones para uso y explotación de obras artísticas en protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas*.

I. INTRODUCCIÓN

El 17 de enero de 2022 se publicó en México la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA),[1] teniendo como principal prerrogativa la protección y el desarrollo "del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas".[2]

La LFPPCPCIA establece los aspectos contractuales fundamentales ~~para las "autoriz~~aciones de uso, aprovechamiento y comercialización sobre

* Profesora de la materia de Aspectos Legales en Medios Audiovisuales de la licenciatura en Cinematografia del SAE INSTITUTE; abogada con trece años de experiencia en propiedad intelectual.

** Profesor de historia del arte y semiótica en el Centro de Estudios Cinematográficos Indie A. C.

[1] Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicanas, *Diario Oficial de la Federación*, 17 de enero de 2022, p. 1.

[2] Artículo 1o., Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA)

los elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas"[3] en ejercicio de su libre determinación y autonomía.

> Artículo 26. Las autorizaciones podrán convenirse con terceros en los términos que determinen los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, de conformidad con sus sistemas normativos. Todo contrato o convenio deberá contener, al menos:
>
> I. Las partes interesadas;
>
> II. El objeto y términos generales del contrato o convenio;
>
> III. Los detalles y limitaciones al uso, aprovechamiento o comercialización del bien o bienes de que se trate;
>
> IV. Las contraprestaciones y compensaciones pactadas;
>
> V. La vigencia del contrato;
>
> V.I Las formas de pago o entrega de contraprestaciones y compensaciones;
>
> VII. Los mecanismos de solución de controversias y de rescisión de contrato, y
>
> VIII. La prevención a la que hace referencia el artículo 27 de esta Ley.
>
> El contrato o convenio respectivo se celebrará ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección y el Instituto, los cuales verificarán y garantizarán que la autorización se otorgue mediante el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena o afromexicana de que se trate y en los términos de esta Ley.[4]

Esta ley contempla la manifestación del consentimiento libre, previo e informado[5] (CLPI), sin embargo, en el documento no hace mención respecto a la lengua o idioma para establecer la relación contractual.

Se reconoce que "México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, se hablan 68 lenguas indígenas o 364 si se cuentan sus variantes".[6] Considerando la demanda en el mercado nacional e internacional de los bienes culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana es importante establecer los fundamentos que hacen del lenguaje un elemento necesario bajo el principio de *idoneidad cultural* para las autorizaciones de uso y explotación de la propiedad intelectual colectiva de

---

[3] *Ibidem*, artículo 24.

[4] *Ibidem,* artículo 26,.

[5] Artículo 8o., Ley Federal de Derechos de Autor.

[6] Sitio *web* del gobierno del Estado de México, Mi portal, Día Internacional de la Lengua Materina, disponible en*: https://edomex.gob.mx/internacional_lengua_materna* (fecha de consulta: 20 de diciembre de 2023).

los pueblos originarios en México, pues son parte integrante del patrimonio cultural nacional.[7]

II. Elementos sobre la libre determinación de los pueblos

Los tratados internacionales que constituyen la base de los principios de igualdad y no discriminación que constituyen propiamente el fundamento para el cumplimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos[8] originarios son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que, "aunque México firmó la DUDH en 1948, fue hasta 1992 cuando la protección y defensa de los derechos humanos fue instaurado a nivel constitucional";[9] el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDECP), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por México desde 1981.[10]

Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no establece de forma expresa el derecho a de la autodeterminación de los pueblos, sí se establecen los principios de igualdad y no discriminación de los derechos humanos.[11] Por lo que se da lugar a las bases para los derechos de los pueblos originarios o bien como individuos de una comunidad de pueblos originarios para el disfrute de todos los derechos humanos y sus normas internacionales, así como los principios de no discriminación en el ejercicio de sus derechos fundados en la identidad cultural.[12]

Ahora bien, el articulo artículo 1o. del PIDECP establece el derecho a la libre determinación de los pueblos,[13] lo anterior en relación con artículo1o.

---

[7] Artículo 3o., Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

[8] Artículo 2o., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

[9] Portal *web* del gobierno de México, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, "Día de los Derechos Humanos", 9 de diciembre de 2020, disponible en: *https://www.insp.mx/avisos/dia-de-los-derechos-humanos* (fecha de consulta: 28 de noviembre de 2023).

[10] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 16 de diciembre de 1966, disponible en: *http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf* (fecha de consulta: 1 de diciembre de 2023).

[11] Artículos 1o., 2o. y 3o., Declaración Universal de los Derechos Huamnos, disponible en: *https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Discapacidad/Declaracion_U_DH.pdf.*

[12] *Cfr*. Artículos 1o. y 2o., Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, disponible en: *https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.*

[13] Artículo 1o., CPEUM.

del PIDESC,[14] del que se desprende el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios y garantiza la protección del patrimonio natural y cultural de éstos.

A nivel local, nuestra legislación contempla en la norma constitucional el reconocimiento por parte de la ley suprema sobre la libre autodeterminación de los pueblos, autonomía e inlcusión social.[15] Lo anterior toda vez que se establece que los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.[16]

El derecho a la autodeterminación de los pueblos comprende una condición identitaria político social y cultural, así como geográfica y territorial. El derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas contempla el reconocimiento y reivindicación histórica y el reconocimiento del patrimonio cultural de los pueblos originarios.

De acuerdo con la definición del Juez Michael Kirbi adoptada por un comité de expertos de la UNESCO en Budapest en 1991, "se reconoce como «pueblo» a todo grupo de personas con una tradición histórica común, una identidad étnica o racial, homogeneidad cultural, unidad lingüística, afinidad religiosa o ideológica, conexión territorial o una vida económica común".[17]

Ahora bien, cabe destacar que el principio que constituye el derecho de autodeterminación de los pueblos tiene un elemento subjetivo de identidad que se relaciona con la conciencia de ser un pueblo y la voluntad de ser reconocido como tal.[18] Como menciona el doctor Alfred de Zayas:

---

[14] Artículo 1o., Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ONU, 3 de enero de 1976, disponible en: *https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf* (fecha de consulta: 3 de enero de 2024).

[15] Información del sitio *web* del gobierno del Estado de México, Mi portal, Día Internacional de la Lengua Materina.

[16] Artículo 2o., apartado c, CPEUM.

[17] UNESCO, The Government of Hungary, Institute of Legal Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Encuentro internacional de expertos, "Peoples Rights and Self-Determination", Budapest, Hungría, del 25 al 29 de septiembre de 1991, disponible en: *https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiL-sjb9pSEAxX7l2oFHYSDCsEQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.michaelkirby.com.au%2Fimages%2Fstories%2Fspeeches%2F1990s%2Fvol24%2F906-Peoples%2527_Rights_and_Self_Determination_-_UNESCO_Mtg_of_Experts.pdf&usg=AOvVaw08wT141HAebjW0_MHrEFcd&opi=89978449.*

[18] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Eequitativo, *Apuntes prácticos para la apreciación de actividades y alegaciones relativas al ejercicio pacífico y democrático del derecho de libre determinación de los pueblos*,

> El derecho de autodeterminación conlleva la capacidad intrínseca del pueblo para decidir sobre su futuro político, pudiendo libremente priorizar, en un momento histórico determinado, desde una integración completa en un Estado incluso sin diferenciación con otras regiones (eventualmente garantizando derechos culturales, lingüísticos y religiosos específicos), hasta la secesión y la plena independencia; pasando por diversos modelos de empoderamiento regional, autonomía, o estatuto especial en un Estado federal (en todos los casos con variables grados de autonomía cultural, económica y política).[19]

De acuerdo con el PIDESC y la Carta de las Naciones Unidas, los Estados preservarán los patrones o estructuras de los fenómenos demográficos, así como la conservación del patrimonio cultural, tanto por aspectos de geografía como por el territorio.[20]

En este sentido, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas,[21] reconoce los derechos humanos de los pueblos indígenas basados en el principio general de la libre autodeterminación, por lo que se establecieron las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, especificando la capacidad de controlar los recursos naturales de las tierras y territorios, así como del patrimonio cultural y biocultural sin intermediarios.

Estas Directrices determinan los principios específicos que garantizan los derechos humanos de los pueblos que se integran bajo el reconocimiento de los pueblos indígenas y de su libre voluntad, los cuales son:

a) La garantía de la autodeterminación.
b) La garantía de la protección y respeto de sus tierras, territorios y recursos.
c) La protección y garantía de la salud.

Suiza, ONU, 2014, p. 6, disponible en: *https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvm9Ko95SEAxVelGoFHZuSC1EQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FIssues%2FIntOrder%2FCartaAbiertaLibreDeterminacion.docx&usg=AOvVaw3ggALJca7dekY6VD5RuFFN&opi=89978449* (fecha de consulta: 11 de enero de 2024).

[19] *Idem*.

[20] Artículo 1o., apartado 3, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

[21] Disponible en: *https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C_19_2009_14_es.pdf* (fecha de consulta: 10 de enero de 2024).

d) La participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados.[22]

Así bien, de acuerdo con la carta magna, los pueblos originarios ejercerán la libre determinación bajo un marco autónomo constitucional que proteja la unidad nacional, lo que implica principios generales que establecen criterios etnolingüísticos y territoriales.[23]

III. Los derechos culturales

En el marco del derecho internacional, los derechos culturales y los derechos de autoría han tomado la importancia de derechos humanos.

Los derechos de autor se relacionan con los culturales, ya que dentro de la Declaración de los Derechos Humanos[24] se establece *el derecho de toda persona a participar de la vida cultural, artística y científica,* esto comprende *la vida cultural*; esto en el sentido de la Observación General no. 21 de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, la cual esta relaciónada con lo establecido en el artículo 15 del PIDESC.[25]

Se entiende la "cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo".[26] El contenido de la vida cultural incluye aspectos sociológicos y culturales "que comprende[n] todas las expresiones de la existencia humana"[27] que conforman la idiosincrasia de una comunidad; costumbres, tradiciones, sistemas religiosos y creencias que se expresan en el lenguaje, comida, vestido y vivienda, así como en las artes, ritos, ceremonias, juegos y deportes.[28]

---

[22] Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, Ginebra, mayo de 2012, pp. 45-67, disponible en: *https://acnudh.org/wp-content/uploads/2019/07/015-Directrices-de-Protección-para-los-Pueblos-Indígenas-en-Aislamiento-y-en-Contacto-Inicial-de-la-Región-Amazónica-el-Gran-Chaco-y-la-Región-Oriental-de-Paraguay.pdf* (fecha de consulta: 10 de enero de 2024).

[23] Artículo 2o., CPEUM.

[24] Artículo 27, Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, ONU, recuperado de: *https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf*.

[25] Observación General no. 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en: *https://digitallibrary.un.org/record/679355?ln=es* (fecha de consulta: 12 de enero de 2024).

[26] *Idem*.

[27] *Idem*.

[28] *Idem*.

De acuerdo con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, C169, de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), se entiende como pueblos originarios:

> b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas".[29]

Así como menciona la recomendación de la UNESCO relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural (1976), el acceso a la cultura se define como "la posibilidad efectiva para todos, principalmente por medio de la creación de condiciones socioeconómicas, de informarse, formarse, conocer, comprender libremente y disfrutar de los valores y bienes culturales".[30]

Si bien en las Observación General no. 21 del PIDESC se contempla el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, se observa también que en relación con la igualdad de los derechos humanos "una persona puede ejercer los derechos culturales: *a)* individualmente; *b)* en asociación con otras, o *c)* dentro de una comunidad o un grupo".[31]

Por lo anterior, el Informe de las Naciones Unidas A/HRC/17/38 comprende los conceptos de "acceso", "uso" y "goce" del patrimonio cultural como conceptos interdependientes que responden a diversos grados de acceso y disfrute del patrimonio cultural:

> Hay que distinguir entre *a)* los depositarios o "comunidades de origen", las comunidades que se consideran custodias y propietarias de un patrimonio cultural específico, personas que mantienen vivo un patrimonio cultural y/o han asumido la responsabilidad por él; *b)* personas y comunidades, incluidas las comunidades locales, que consideran el patrimonio cultural en cuestión

[29] Artículo 1o., Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Organización Internacional del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima, 2014, disponible en: *https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf* (fecha de consulta: 19 de diciembre de 2023).

[30] Recomendación relativa a la Participación y la Contribución de las Masas Populares en la Vida Cultural, UNESCO, 26 de noviembre de 1976.

[31] Observación General no. 21 del PIDESC.

> parte integrante de la vida de la comunidad, pero que no pueden estar activamente involucradas en su mantenimiento; *c)* científicos y artistas; y *d)* el público en general que accede al patrimonio cultural de otros.[32]

En este sentido, el estatus de los pueblos originarios respecto al acceso y disfrute del patrimonio cultural que los determina como los depositarios o "comunidades de origen" del patrimonio cultural material e inmaterial tiene un fuerte sentido comunitario que favorece a la diversidad identitaria de los múltiples pueblos de las naciones.

Ahora bien, la Observación General no. 21 refiere sobre el derecho a participar de la vida cultural que comprende tres aspectos vinculados con el derecho a la libertad de expresión que se relacionan entre sí: *a)* la participación en la vida cultural; *b)* el acceso a la vida cultural, y *c)* la contribución a la vida cultural[33] de la siguiente forma:

> a) La participación en la vida cultural comprende, en particular, el derecho de toda persona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) a actuar libremente; a escoger su propia identidad; a identificarse o no con una o con varias comunidades, o a cambiar de idea; a participar en la vida política de la sociedad; a ejercer sus propias prácticas culturales y a expresarse en la lengua de su elección. Toda persona tiene igualmente derecho a buscar, desarrollar y compartir con otros sus conocimientos y expresiones culturales, así como a actuar con creatividad y tomar parte en actividades creativas.
>
> b) El acceso a la vida cultural comprende, en particular, el derecho de toda persona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) a conocer y comprender su propia cultura y la de otros, a través de la educación y la información, y a recibir educación y capacitación de calidad con pleno respeto a su identidad cultural. Toda persona tiene también derecho a conocer formas de expresión y difusión por cualquier medio tecnológico de información y comunicación; a seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, la biodiversidad, el lenguaje o instituciones específicas, y a beneficiarse del patrimonio cultural y de las creaciones de otros individuos y comunidades.
>
> c) La contribución a la vida cultural refiere al derecho de toda persona a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, in-

[32] Informe A/HRC/17/39, Informe de la experta independiente en la esfera de los derechos culturales, señora Farita Shaheed, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 17 período de sesiones, tema 3 de la agenda "Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales incluído el derecho al desarrollo", Distrito General, 21 de marzo de 2011, ONU, p. 17.

[33] Observación General no. 21 del PIDESC.

> telectuales y emocionales de la comunidad. Le asiste también el derecho a participar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales.[34]

La Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere que la participación en la vida cultural, artística y científica comprenden tanto el derecho a la libre expresión como el derecho a investigar, recibir información, así como el de comunicar y dar información a través de diferentes modos y formas de expresión, de forma oral o escrita, así como de las expresión artística o científica de forma individual o colectivas.[35]

De esta manera se determinan las bases para el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se establecen los derechos de autor como derechos fundamentales, esto es el derecho que toda persona tiene a la protección de los derechos morales y materiales que le corresponde por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora[36] en relación con la participación en la vida cultural, esto como un derecho humano.

Ahora bien, de acuerdo con la Observación General no. 17 (2005) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establece el derecho que tiene toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas las cuales refiere como publicaciones e innovaciones científicas, incluyendo los conocimientos innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas o locales así como las producciones literarias o artísticas.[37]

La contribución a la vida cultural de los pueblos originarios se refiere a un derecho que corresponde a la libertad de comunicar opiniones e ideas por cualquier medio de expresión. Es decir, la participación en la vida cultural advierte la libertad creativa para manifestar la expresión personal o colectiva por medio de obras científicas, artísticas y literarias; y, por tanto, se tiene el derecho jurídico-autoral de la protección que le corresponde en relación con los derechos que tiene todo autor que ha creado a una obra artística, los cuales se conciben a nivel personal como derechos morales y

---

[34] *Idem*.

[35] Artículo 19, Declaración Universal de Derechos Humanos.

[36] Artículo 27, *ibidem*.

[37] Observación General no. 17 del artículo 15 apartado c, párrafo 1, E/C.12./GC/17, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 35 período de sesiones, Ginebra, del 7 al 25 de noviembre de 2005, disponible en: *https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8790.pdf* (fecha de consulta: 6 de enero de 2024).

a nivel económico como derechos de explotación y derechos de simple remuneración.[38]

Sin embargo, la participación cultural de los pueblos originarios como depositarios o comunidades de origen del patrimonio cultural, de acuerdo con la libre determinación de los pueblos, asegura los derechos colectivos intelectuales que resulten relacionados con los valores, religión, costumbres, lenguas, conocimientos tradicionales y las producciones literarias o artísticas tradicionales; es decir, de modo general, todos los elementos que constituyan la culturas los pueblos indígenas y afromexicanas que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de la comunidad.

En este sentido, los derechos morales tienen como prerrogativa el derecho a permitir o prohibir el uso del patrimonio cultural colectivo de los pueblos indígenas y afroamericanos, así como el derecho a ser reconocidos de manera individual o colectiva, así mismo el derecho moral comprende decidir sobre el destino y la integridad del patrimonio cultural ante terceros sobre todo uso que deforme, mutile, modifique o cause perjuicio a su honor o reputación.

La protección a los intereses económicos busca garantizar una remuneración equitativa del uso y explotación de los bienes y servicios culturales de manera colectiva de los pueblos indígenas y afromexicanos. En la Observación General no. 21 se menciona la importancia de los DESC para el desarrollo social, el incremento del flujo económico y de los bienes culturales, que comprendan las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y la oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y las creencias, así como ritos, ceremonias, deportes y juegos de los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda así, como las artes, las costumbres y las tradiciones mediante las cuales, de forma individual o colectiva, las comunidades originarias expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia.[39]

La protección de los intereses morales y materiales del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos comprenden la necesidad contractual, mediante una autorización para el uso y explotación de estos, para que la comunidad, de manera colectiva, pueda garantizar la organización, planificación y control de los servicios y bienes culturales.

---

[38] Parra Trujillo, Eduardo Valentín de la, *Propiedad Intelectual. Análisis de casos*, México, Tirant lo Blanch, 2013, p. 232.

[39] Observación General no. 17 del artículo 15 apartado c, párrafo 1, E/C.12./GC/17, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *cit*.

En la Observación General no. 17 del PIDESC el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a), se menciona de la siguiente manera:

> Esa protección podría incluir la adopción de medidas para reconocer, registrar y proteger la autoría individual o colectiva de los pueblos indígenas en el marco de los regímenes nacionales de derechos de propiedad intelectual y debería impedir el uso no autorizado de las producciones científicas, literarias y artísticas de los pueblos indígenas por terceros. En la aplicación de esas medidas de protección, los Estados parte deberían respetar, siempre que sea posible, el principio del consentimiento libre, previo y fundado de los autores indígenas en cuestión y las formas orales u otras formas consuetudinarias de transmisión de la producción científica, literaria o artística y, de proceder, deberían velar por que los pueblos indígenas administren de forma colectiva los beneficios derivados de sus producciones.[40]

Es imprescindible contar con el acceso a la información en lengua propia de los pueblos originarios a los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales respecto a la salvaguarda de sus derechos de autor colectivos para propiciar el diálogo intercultural. "La lengua es un elemento esencial de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin el que no pueden alcanzarse el desarrollo sostenible, la buena gobernanza, la paz y la reconciliación".[41]

Las lenguas indígenas comprenden un vocabulario sofisticado sobre los temas de especial relevancia ecológica, económica o sociocultural,[42] por tanto, se presenta la necesidad de la idoneidad cultural que facilite la comunicación para los contratos que autorizan a terceros el uso y explotación del patrimonio cultural que les corresponde, de manera que exista la manifestación del consentimiento expreso entre las partes.

---

[40] Véase la p. 11.

[41] Declaración de los Pinos (Chapoltepek) Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas, UNESCO, Documento final del evento de alto nivel titulado "Construyendo un decenio de acciones para las lenguas indígenas", México, 27 y 28 de febrero de 2020, disponible en: *https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjz7eGD_ZSEAxVYl2oFHZMuDjoQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fcms%2Fuploads%2Fattachment%2Ffile%2F568555%2Fdeclaracion-de-los-pinos-julio-2020.pdf&usg=AOvVaw26tX6-zvEs_h8b-K04OBKy&opi=89978449* (fecha de consulta: 11 de enero de 2024).

[42] *Cfr.* 17º Periodo de Sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Senado de la República, México, 27 de abril de 2018.

IV. Elementos del consentimiento libre, previo e informado

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece el derecho a la protección del patrimonio cultural, intelectual, comprendiendo su derecho a desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, incluyendo diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas, así como literaturas;[43] así como su aprovechamiento comercial mediante la consulta, libre, previa e informada.[44]

El marco legal internacional del derecho a la consulta previa, libre e informada se encuentra principalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas.[45]

Así bien, se establecen dentro de las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial de la Región Amazónica y el Gran Chaco, que el consentimiento libre, previo e informado es un derecho que se le concede a los pueblos originarios que refleja un proceso de contacto y relación de buena fe, el cual dicta que la "participación, la consulta y la otorgación de su consentimiento libre, previo e informado deberán hacerse en términos que sean aceptables, comprensibles y adaptados a sus formas de vida, con el fin de evitar su desestructuración y desaparición".[46]

Los principios generales para el consentimiento libre, previo e informado incluyen la buena fe y la consulta culturalmente adecuada para propiciar una comunicación intercultural pacífica y clara para la toma de decisiones. De modo que "la información debe ser precisa y revestir una forma accesible y comprensible, entre otras cosas, en un idioma que los pueblos indígenas comprendan plenamente".[47]

De acuerdo con la doctora Patricia Basurto, el derecho al consentimiento libre, previo e informado no sólo se remite a las decisiones administrati-

---

[43] Artículo 11, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[44] *Idem*.

[45] Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, *cit*.

[46] Recomendación relativa a la Participación y la Contribución de las Masas Popuares en la Vida Cultural, UNESCO, p. 21.

[47] Comisión Nacional de Derechos Hmanos, *La consulta previa, libre, informada de buena fe y culturalmente adecuada. Pueblos indígenas, derechos humanos y el papel de las empresas*, México, CNDH, 2016, pp.10-11, disponible en: *https://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/10064/Laconsultaprevia.pdf* (fecha de consulta: 13 de diciembre de 2023).

vas o legislativas por parte del Estado, sino que también constituye un papel muy importante en las relaciones entre particulares.

> El derecho a la consulta tiene un carácter sustantivo que consiste en primer lugar, en reconocer el derecho a la participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones sobre toda medida administrativa o legislativa, incluso de las acciones por parte de particulares que les pueda beneficiar o afectar; y, en segundo lugar, también incluye el carácter adjetivo de este derecho, que implica crear la forma o formas en que esto sea posible; es decir, contar con mecanismos para poder realizar la consulta, y donde, por supuesto deben participar los pueblos originarios, por ello, recalcamos la importancia de reconocer jurídicamente por el Estado la personalidad jurídica como sujetos de derechos a los pueblos originarios, a fin de proveer las garantías necesarias para cumplir con los principios estipulados a nivel internacional y en la propia Constitución, y de los derechos humanos, pues de poco sirve ser titular de un derecho, si no existen los medios para ejercerlos en la realidad.[48]

De acuerdo con la LFPPCPCIA, se establece una restricción que reserva el uso del patrimonio cultural para su uso y explotación a los pueblos originarios, otorgándoles el derecho autorizar o prohibir a terceros el uso y explotación del patrimonio cultural.

> Todo el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se entenderá reservado por el pueblo o comunidad que corresponda y estará prohibida su utilización y aprovechamiento, salvo que éstos otorguen su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.[49]

La organización del patrimonio cultural de los pueblos indígenas depende únicamente de una mecánica colectiva conforme a sus propios sistemas normativos, de acuerdo con autoridades o instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para determinar el destino y la finalidad del uso y explotación del patrimonio cultural.

Lo anterior toda vez que la LFPPCPCIA establece nulidad *ipso iure* dentro de los actos, contratos o acuerdos que se hayan celebrado a título individual por algún integrante de una comunidad de un pueblo originario, o bien que haya llevado a cabo la comercialización de los elementos que

---

[48] Artículo 8o, CPEUM.

[49] Artículo 8o., LFPPCPCIA.

constituyan el patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.[50]

El consentimiento responde a una consulta colectiva llevada a cabo por las autoridades o instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, permitiendo así manifestar las particularidades de cada pueblo que obliga a los solicitantes a detallar e informar de manera clara y precisa el destino y finalidad del uso del material patrimonial, así como elaborar una información clara y precisa del aprovechamiento o comercialización del patrimonio cultural, respetando la voluntad colectiva de los pueblos originarios a través de sus órganos de representación, de tal modo que el consentimiento del uso y explotación del patrimonio cultural de los pueblos originarios y afromexicanos se perfeccioné en una licencia de autorización, acuerdo o contrato a terceros que conforme a derecho debe respetar la autonomía, las costumbres y la lengua de los pueblos originarios. Lo anterior debe hacerse tomando en cuenta las instituciones locales en materia de derechos de autor para respaldar el debido proceso del ejercicio de los derechos autorales,[51] dando lugar a la posibilidad de denunciar las infracciones al uso indebido del patrimonio cultural que, de acuerdo con las definiciones de la LFPPCPCIA, es: "la acción de una persona física o moral nacional o extranjera, por medio de la cual se apropia para sí o para un tercero, de uno o más elementos del patrimonio cultural, sin la autorización del pueblo o comunidad indígena o afromexicana que deba darlo conforme a lo establecido en esta ley".[52]

De este modo, se debe de reconocer a los pueblos originarios plenamente como "sujetos de derecho" mediante un acto contractual entre particulares para el ejercicio de la libre autodeterminación de los pueblos, así como los derechos de acceso y control de los bienes culturales de los pueblos indígenas.

V. Autorizaciones para uso y explotación de obras artísticas en protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas tiene por objeto el reconocimiento

[50] *Ibidem*, artículo 9o.

[51] *Cfr. ibidem,* artículos 58, 63, 65, 66, 70 y 71.

[52] *Ibidem*, artículo 3o.

y la garantía de la protección, la salvaguarda y el desarrollo del patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, los cuales se sustentan en la Constitución.

Es así que todos y cada uno de los aspectos que regula dicha legislación tiene la premisa de ser una regulación que apoye y garantice los derechos de las comunidades, teniendo como uno de los ejes centrales de esta ley los aspectos de propiedad intelectual de las comunidades; toda vez que uno de los fines principales de la LPPCPCIA es garantizar la propiedad intelectual colectiva respecto al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.[53]

Es importante señalar que esta ley responde por dicha protección, sujetándose a las prerrogativas de la legislación en materia de propiedad intelectual en México, sin perjuicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades originarias que establece la Constitución mexicana[54] y los tratados internacionales de los que México es parte.

En este sentido, la legislación que protege el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sustenta todos y cada uno de los aspectos de propiedad intelectual y particularmente sobre el uso y aprovechamiento de obras de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas en la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, de manera supletoria.[55]

Los objetivos principales de la legislación mexicana en materia de derechos de autor, la cual es reglamentaria a la Constitución, son: la salvaguarda y promoción del acervo cultural, la protección de los derechos de los autores, así como otros derechos de propiedad intelectual.[56] Lo anterior se relaciona con el objeto de proteger la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas[57] en términos de la ley suprema.[58]

En este sentido, todos y cada uno de los actos y convenios entre particulares que se generen para uso y explotación de las obras creadas por comunidades indígenas y afromexicanas deberán de cumplir con los requisitos formales del uso y explotación de obras artísticas en términos generales de conformidad con la ley autoral mexicana vigente.

---

[53] *Ibidem*, artículo 2o.

[54] Artículo 2o., CPEUM.

[55] Artículos 11 y 23, CPEUM.

[56] Artículo 1o., LFDA.

[57] Artículo 1o, LFPPCPCIA.

[58] Artículos 1o., 2o., 4o., párrafo décimo segundo, y 73, fracción XXV.N, CPEUM.

Los derechos de explotación regulados por la legislación autoral mexicana consisten en la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra, la comunicación pública en sus distintas modalidades, transmisión pública o radiodifusión, distribución y cualquier uso público de una obra de artística[59] creada por una persona física[60] y se encuentran protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, y son susceptibles de transferirse a cualquier tercero por contrato en materia de derechos de autor.

Una vez que se ha identificado los derechos de explotación de una obra artística, estos podrán pactarse mediante un contrato en materia de derechos de autor. Estos contratos deben de cumplir ciertos requisitos específicos por lo que la legislación en la materia establece las siguientes formalidades para que la transmisión de derechos de explotación sea válida *ipso iure*.

Los requisitos generales en los contratos regulados por la ley en materia de derechos de autor mexicana establecen la formalidad de llevarse a cabo por escrito, de lo contrario, la misma legislación los considera nulos de pleno derecho.[61]

Dichos acuerdos que establezcan términos y condiciones sobre uso y explotación de los derechos de explotación de una obra artística deberá considerar una participación económica, es decir, una remuneración[62] a cambio de dicho acto, así como establecer una vigencia[63] permitida por la legislación autotral mexicana toda vez que los derechos de explotación tienen la característica de no ser perpetuos.[64]

Finalmente, como requisito para que dichos actos jurídicos puedan surtir efectos frente a terceros la legislación establece el registro del contrato[65] el cuál deberá de llevarse a cabo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.[66]

En este sentido todos y cada uno de los acuerdos que autoricen el uso y explotación de obras artísticas y literarias respecto al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas deberán responder y cumplir con los requisitos de forma y fondo de los contratos en materia de derechos de autor. Así mismo, se deberá establecer aspectos mínimos en materia de contratos autorales que ayuden a regular los términos y condi-

---

[59] Artículo 27, LFDA.
[60] *Ibidem*, artículo 12.
[61] *Ibidem*, artículo 30.
[62] *Ibidem*, artículo 31.
[63] *Ibidem*, artículo 33.
[64] *Ibidem*, artículo 29.
[65] *Ibidem*, artículo 32.
[66] *Ibidem*, artículo 209.

ciones de manera equitativa entre creadores e industrias creativas, las cuales aportan entre el 5 y 7 por ciento al producto interno bruto del país.[67]

No debemos dejar de lado que fomentar el aspecto de la protección de los derecho intelectuales fomenta el acceso a la cultura, en ambos casos como un derecho humano, para lo cual nuestras comunidades originarias en México se encuentran protegidas bajo el mismo régimen de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

[67] *Cfr*. Secretaría de Cultura, "El derecho de autor no desaparece con las nuevas tecnologías: Eduardo de la Parra", México, 14 de agosto de 2013, disponible en: *https://www.gob.mx/cultura/prensa/el-derecho-de-autor-no-desaparece-con-las-nuevas-tecnologias-eduardo-de-la-parra* (fecha de consulta: 11 de enero de 2024).

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c8

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL T-MEC. OBSTÁCULOS Y REALIDADES

Marta Carolina GIMÉNEZ PEREIRA*
María Guadalupe RÍOS SÁNCHEZ**

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Conceptualización y naturaleza jurídica de los contratos de transferencia de tecnología*. III. *México y su legislación nacional*. IV. *México y su posición en el bloque norteamericano*. V. *Conclusiones*. VI. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCIÓN

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual constituye un consenso multilateral de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron. La Agenda 2030 plantea 17 objetivos con 169 metas que abarcan los ámbitos económico, social y ambiental.

Entre los objetivos de la Agenda 2030 se encuentran la salud, el bienestar y poner fin a la pobreza; educación de calidad; igualdad de género; energía asequible y no contaminante; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; acción por el clima; alianzas para lograr los objetivos, entre otros.[1]

---

* Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesora e investigadora de la Universidad Panamericana. Parte de esta investigación fue realizada en el marco de una estancia postdoctoral hecha por la autora en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, Colombia, entre enero y marzo de 2023. Correo: *magipe@hotmail.com*.

** Licenciada y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro de la línea de investigación "Propiedad intelectual" y del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual, ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Correo: *mgrs.derecho@gmail.com*.

[1] Objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas disponibles en: *https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/* (fecha de consulta: 24 de enero de 2024).

La ciencia y la tecnología constituyen elementos fundamentales para la consecución de estos objetivos, pues de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (en adelante, UNESCO), "la ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad",[2] y tratándose de países menos desarrollados como México, la transferencia de tecnología resulta de gran utilidad, de ahí que una forma de regulación de este aspecto podría ser su inclusión en los acuerdos de libre comercio, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (por sus siglas, T-MEC), que desde el 1o. de julio de 2020 entró a sustituir a su predecesor, el denominado TLCAN, sobre cuya génesis abordará el presente estudio.

La cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación de la comunidad internacional resulta vital para alcanzar estos objetivos, pues, a modo de ejemplo, la pandemia de COVID-19 dejó enseñanzas significativas como la importancia de la autosuficiencia de los sistemas nacionales de salud, la relevancia de contar con una industria farmacéutica nacional con capacidad técnica y operativa para hacer frente a las necesidades de la población oportunamente y, ante la falta de capacidad nacional, las alianzas y solidaridad internacionales son de gran valía, ya que el desarrollo de las vacunas se convirtió en una carrera geopolítica internacional en la que los países más pobres y vulnerables fueron los más afectados.

Ahora bien, la transferencia de tecnología presenta complejidades que no vislumbran soluciones fáciles o evidentes por la dificultad que presenta su propio abordaje. Con ella se conjugan tintes que tienen que ver no sólo con la propia noción tecnológica o con la innovación, sino con sutilezas como la autonomía que pueda tener la universidad o las unidades productoras de tecnología, el sistema nacional de innovación que ostente el país de que se trate, la propia ideología de las fuentes generadoras de tecnología, refiriéndonos a los sujetos o actores, entre ellos la universidad.

Existen así determinantes sociales que se conjugan en la consecución, ya sea mayor o menor medida, del éxito en este campo y también otros aspectos que alcanzan reflexiones filosóficas en su vínculo con la investigación científica. Asimismo, el comercio y los valores transaccionales no están ausentes de consideración, pues la tecnología, al transferirse, detenta un evidente valor económico.

---

[2] Sitio *web* de la UNESCO, en su apartado "La ciencia al servicio de la sociedad", disponible en: *https://es.unesco.org/themes/ciencia-al-servicio-sociedad* (fecha de consulta: 2 de febrero de 2024).

II. Conceptualización y naturaleza jurídica de los contratos de transferencia de tecnología

1. *Tecnología, activos intangibles, creación de valor y contratos de transferencia de tecnología. Relación con la propiedad intelectual. Conceptualización y naturaleza jurídica*

El concepto de "propiedad industrial" como rama dependiente del derecho de la propriedad intelectual, ha adquirido notoria importancia dentro de la globalización económica en los últimos tiempos, y sus instituciones se vinculan directamente con el vertiginoso desarrollo del que goza en nuestros tiempos la tecnología.[3] Hablamos del desarrollo económico, técnico y social, y está ganando cada vez más un papel estratégico en el ámbito de la protección y los avances tecnológicos.[4]

Dentro de este campo del derecho, la palabra "tecnología" adquiere especial relevancia, pues se define como el conjunto de conocimientos e información propios de una actividad que pueden ser utilizados en forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos, o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global.[5]

Por su parte, los activos intangibles son elementos inmateriales de relevancia en el proceso de "creación de valor". La propiedad intelectual se ocupa de protegerlos y también debe velar por su correcta difusión y transferencia, tanto desde el punto de vista de quien los concibió como desde el punto de vista de la sociedad, teniendo presente que los derechos intelectuales poseen como último fin la función social, tal como se refleja en varias Constituciones nacionales,[6] y sobre lo cual existe un debate actual de gran interés, sin embargo, no ahondaremos en ello.

---

[3] Giménez Pereira, Marta Carolina, *Efectos de las patentes farmacéuticas: un análisis de propiedad intelectual*, México, Tirant lo Blanch, 2017, p. 28.

[4] Costa Araújo Santos, Tauani R., *Por una efectiva gestión de las patentes universitarias: una prospección de gestión*, tesis de licenciatura, Salvador, Universidad Federal de Bahía, Facultad de Derecho, 2020, p. 16.

[5] González de Heredia Villaseñor, M. A., *Análisis de la evolución de un conjunto de tecnologías relacionadas para el desarrollo de servicios móviles*, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2002, p. 45.

[6] Por ejemplo, destaca la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, la cual enfatiza el interés y la función social de la propiedad, así como el desarrollo tecnológico y económico del país. Véase su artículo 5o., incisos XXIII y XXIX, disponible en: *https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF_espanhol_web.pdf* (fecha de consulta: 5 de febrero de 2024).

Entre los recursos que se reconocen como activos intangibles se encuentran: el conocimiento científico o técnico, las capacidades de diseñar e implantar nuevos procesos o sistemas, las licencias y los derechos de propiedad intelectual, los conocimientos mercadológicos, así como el nombre, la reputación, la imagen y las marcas. Éstos cobran importancia significativa en la economía del conocimiento dentro de los procesos de creación de valor y también en el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de la economía. En todo esto, se destacan los procesos y las instituciones que se relacionan con la creación y la difusión de los conocimientos de manera local e internacionalmente. En tales procesos se incluyen el comercio de bienes y servicios, la inversión extranjera directa y, por supuesto, los contratos de tecnología[7] y su particular y no sencilla forma de transferirla.

De esta forma, tales contratos involucran el mercado de los activos intangibles, el cual se caracteriza por las interacciones resultantes en las negociaciones de dichos activos entre diversas organizaciones y sujetos que son protagonistas o actores en el complejo contexto de las actividades de desarrollo y explotación económica del objeto inmaterial que, así, se encuentra dentro del comercio y que adquiere un significativo valor por estas particularidades y los intereses que despiertan, ya desde su propia concepción. Los contratos de este tipo revisten un especial entretejido *per se*, al tratarse de recursos inmateriales normalmente producidos por el ser humano o máquinas de inteligencia artificial (en adelante, IA) y, claro está, son pasibles de transacciones comerciales de diverso tipo. En tal contexto, pueden, en consecuencia, ser disociados del contexto y de la estructura organizacionales donde fueron creados a objeto y con la finalidad de ser difundidos o divulgados como información.[8]

La información objeto de la transacción no deja la esfera de la propiedad intelectual en ningún momento y no puede separarse de ella. Es más, en todo momento ésta acompañará los pasos transaccionales que sucesivamente se lleven a cabo.

En el ambiente privado, la cuestión encuentra de por sí varios bemoles que ha dejado entrever la necesidad de formular un actual código internacional de conducta en materia de transferencia de tecnología y de discutir la composición de la inversión extranjera y la protección de los derechos de

---

[7] Vieira da Luz, Mauro Catharino, "Contratos de tecnologia: perspectivas de análise e questões de pesquisa", en Boff, Salete Oro *et al.* (orgs.), *Propriedade intelectual, gestão da inovação e desenvolvimento*, Erechim, Deviant, 2016, vol. 1, p. 115.

[8] *Cfr.* Blair, Margaret; Hoffman, Gary y Tamburo, Salvatore, "Clarifying Intellectual Property Rights for the New Economy", Business, Economics, and Regulatory Law Working Paper No. 274038, Georgetown University Law Center, 2001.

propiedad intelectual en las economías en transición y los países en desarrollo, o cuando los países contratantes no presentan idénticas realidades, lo cual es lo más usual. Si a esto agregamos el hecho de que muchas veces se trata de protagonistas contratantes que pertenecen a distintas esferas —público y privado, por ejemplo, o ambos del sector público, pero de países distintos—, entonces la cuestión se muestra más espinosa todavía, por lo que un adecuado conocimiento y aterrizaje de los derechos de propiedad intelectual y del derecho de los contratos se hace imprescindible.

De hecho, en las propias transacciones de activos intangibles hay varias particularidades que tienen que ver con riesgos e incertidumbres que son importantes para la comprensión de los contratos y en su elaboración e interpretación. Por ejemplo, se citan problemas de asimetría de la información que se da por la imposibilidad de evaluación clara y a todas luces de los datos que se protegen si ellos no son revelados,[9] así como por el propio interés que conlleva cada parte durante las tratativas que se traduce en una conducta que intentará posicionar a cada actor en tales relaciones cooperativas y el comportamiento sigiloso característico y que se traduce en varios matices en las etapas contractuales.

Otro punto importante para considerar es el tinte económico que adquieren los contratos de tecnología. Una postura benevolente no es admisible para ninguno de los contratantes y, a veces, alguna de las partes vislumbra cierta vulnerabilidad que no debiera existir, por ejemplo, cuando se trata de la universidad. Precisamente, será el matiz económico el que se tenga presente para que se pueda abrir los ojos y no perder de vista que, en este campo, estamos frente a un interés transaccional y primigeniamente económico, como se apunta, y una postura, sobre todo, empresarial, por más "filántropo" que se muestre el actor. Así pues, proteger el interés propio de lo que ha creado debe ser su norte y su perspectiva. Ese matiz económico se refiere a costos y a lo que irá a percibir como lucro, su posicionamiento a niveles tecnológicos y de innovación, la marca que podría concebirse con la información transferida, la patente que podría surgir debido a una eventual invención, en fin, la reunión posible de varias figuras e instituciones de propiedad intelectual que conforman o conformarán a mediano o largo plazo

[9] Para mayor claridad, véase Arrow, Kenneth J., "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention", en Universities-National Bureau Committee for Economic Research y Committee on Economic Growth of the Social Science Research Council, *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors,* Princeton, Princeton University Press, 1962, pp. 219-236. Disponible en: *https://www.nber.org/books-and-chapters/rate-and-direction-inventive-activity-economic-and-social-factors/economic-welfare-and-allocation-resources-invention* (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2023).

—o inclusive en un breve tiempo— un acervo y un todo que debe protegerse y merece un valor económico, y no sólo un reconocimiento social.

Así, se habla de erogaciones, de percepciones y de resultados de lucro, todo lo cual reúne tres fases de expectativas en la contratación y se conocen como viabilidad y resultado económicos de la iniciativa y conforman, ambas, la estrategia de creación de valor de los contratos de tecnología. Ejemplificando, hablamos de destino, reserva, atribución, asignación o aplicación de recursos propios (incluyendo los intangibles, que es lo que más nos interesa), así como sus propias redes de relaciones con otras empresas, e inclusive los datos que almacenan, englobándose todo ello en lo que se conoce como estrategia de apropiación económica o, preferiblemente, acervo tangible e intangible propicio para ser negociado. El problema es que, muchas veces, las empresas no logran enumerar o significar en detalle todo lo anterior por ser ilimitados o imposibles de cuantificar o delimitar, como si fueran infinitos o se reprodujeran constantemente, según identifica la doctrina.[10]

Volviendo ahora a analizar los contratos que se generan con la tecnología y su relación específica con los derechos de propiedad intelectual, esta vez con los tipos de contratos aplicables, es dable afirmar en primer término que el desarrollo y explotación económica de los activos intangibles normalmente acontece y se materializa a través de bienes y servicios: modelo de innovación cerrado. Por otro lado, no se excluyen los contratos de licencia, sobre lo cual se comentará seguidamente, o la cesión de derechos, así como los acuerdos de informaciones compartidas que pueden dar pie a varios modelos de negocio, como el modelo de innovación abierta.[11] Ambos modelos, abierto o cerrado, tienen la semejanza de combinar fuentes internas y externas de conocimiento para los procesos de creación de valor.

Existe también otro género de transacción que involucra activos intangibles y son las operaciones comerciales típicas en las que se realizan actividades de compra y venta. En este caso, el ofertante dispone de los derechos sobre las informaciones que están siendo objeto de la transacción con el comprador y quien, a su vez, tiene interés en emplear esos datos con finalidad de apropiación de valor. En este tipo se encuentran la mayor parte de las transacciones con activos intangibles, como las operaciones nacionales e internacionales de licenciamiento y la cesión de derechos de propiedad industrial y derechos que se le asocian, el servicio de asistencia técnica, o *know*

---

[10] Vieira da Luz, Mauro Catharino, *op. cit.,* pp. 117 y ss.

[11] Más información sobre el modelo de innovación abierta y los acuerdos de información compartida puede consultarse en Chesbourgh, H. W., *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Boston, Harvard Business School Press, 2003.

how, y la información compartida relativa al secreto empresarial, otra figura típica de propiedad intelectual sumamente delicada de tratar.

A su vez, existen contratos más formales que atañen a la tecnología y su negociación y que dependen del estatus jurídico del objeto que se transacciona, aunque la característica común sea siempre el tratarse de una pretensión de acordar sobre derechos de contenido "informacional" que son de interés en la producción industrial y del comercio.

En cuanto al contenido de los acuerdos o contratos, se pueden enumerar como ejemplos: tecnologías industriales que buscarán soluciones a problemas de producción técnica; diseños industriales y signos distintivos típicos de propiedad intelectual que son importantes en el proceso de análisis y elección de compradores; programas de computación (algoritmos) que sirven al procesamiento de datos de estructuras y, eventualmente, los contratos también pueden tener como objeto marcas, patentes, derechos de autor, *software*, incluso, otros derechos más *sui generis* como de obtentor vegetal, conocimiento tradicional y topografías de circuitos integrados.

2. *Oportuna elección del tipo de contrato de transferencia de tecnología*

Volviendo al tema del contrato de la figura que nos ocupa, conviene reflexionar acerca del contrato más adecuado a escoger pues ellos reflejan las decisiones sobre la forma del desarrollo y futura explotación de los activos intangibles desde distintas estrategias de creación y apropiación del valor y que orientarán el posicionamiento y las relaciones en las cadenas de valor,[12] así como la propia capacidad de la empresa a la hora de producir y de negociar, aunque esto se relaciona con variables contextuales, como es lógico entrever, relacionadas al sector o actividad en juego y también dependiendo del ambiente en que las transacciones ocurran, es decir, de los propios sistemas de innovación.[13] Las variables juegan un papel importante en el llamado poder de mercado, y éstas pueden ser: el tamaño de la empresa, los niveles de concentración del mercado, el posicionamiento relativo a los

[12] Freeman, Christopher, "Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan", *Research Policy,* vol. 17, num. 5, 1987, pp. 309-310, disponible en: *https://ideas.repec.org/a/eee/respol/v17y1988i5p309-310.html* (fecha de consulta: 25 de enero de 2024).

[13] Edquist, Charles, "Reflections on the Systems of Innovation Approach", *Science and Public Policy*, vol. 31, num. 6, 2004, disponible en: *https://www.researchgate.net/publication/250198762_Final_Remarks_Reflections_on_the_systems_of_innovation_approach* (fecha de consulta: 25 de enero de 2024).

competidores, las barreras a la entrada de tecnologías o técnicas y la intensidad del rival.[14]

No se debe olvidar la importancia del *enforcement* como variable institucional y que se relaciona con los costos para el cumplimiento de lo acordado y la efectividad de las soluciones judiciales, todo ello tan fundamental en la percepción y evaluación de riesgos.

Consideramos de forma superlativa la importancia del sistema formal de protección que se ha de conferir y que está regido por las normas de propiedad intelectual, específicamente de propiedad industrial, así como del derecho de la competencia. Este abanico normativo indicará los límites y condiciones de explotación de las informaciones, de los valores creados, de los activos intangibles (alienación de la titularidad, exclusión de terceros, control de acceso y derecho de uso) y los límites espacial y temporal[15] vinculados a los derechos intelectuales en virtud de, comúnmente, el monopolio legal que confieren, y que Borges Barbosa explica como "activos de competencia", que crean una diferencia en la competencia y que resulta en una mayor rentabilidad.[16]

Dentro de la tipicidad, la atipicidad. La licencia como figura contractual típica

Los contratos de transferencia de tecnología en el ámbito internacional utilizan como forma más usual el modelo de contrato de licencia. Adquieren un tinte relevante y de importancia no menor por la complejidad de los elementos involucrados en una negociación comúnmente no evidente, que se muestra acompañada del fenómeno del veloz avance de la tecnología y de la innovación.

Por si fuera poco, la modernidad presenta un auge en la celebración de acuerdos multilaterales y tratados de libre comercio en los que la inquietud de esta figura no se muestra ausente, máxime si la vinculamos a la disciplina de la propiedad intelectual, en la que de alguna manera se inserta

---

[14] Kupfer, D. y Hasenclever, L., *Economía industrial. Fundamentos teóricos y prácticas en Brasil*, San Pablo, Campus, 2002, disponible en: *https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4361516/mod_resource/content/2/david-kupfer-economia-industrial-campus-grupo-elsevier-2012-1.pdf* (fecha de consulta: 25 de enero de 2024).

[15] *Cfr*. Borges Barbosa, Denis, *Una introducción a la propiedad intelectual*, 2a. ed., San Pablo, Lumen Juris, 2012, pp. 52-54.

[16] *Ibidem*, p. 491.

o, por lo menos, se vincula. Varias figuras como la patente, la más ilustrativa, se "remedia" y aterriza con efectividad en el ámbito internacional y sus negociaciones por medio de un adecuado contrato de transferencia de tecnología.

El punto interesante se plantea en el ámbito internacional, sobre lo cual no nos adentraremos en este estudio, pero que sí consideramos importante exponer por la relevancia adquirida en las dos décadas transcurridas en el presente siglo, como bien lo plantea Guillermo Palao a lo largo de su obra enfocada al arbitraje en materia de contratos internacionales de transferencia de tecnología con las peculiaridades que se presentan en el ámbito que excede lo nacional.[17] En este caso, el T-MEC no resulta menos relevante por su carácter regional y de bloque que aglutina los tres países de América del Norte, con sus sutilezas y realidades.

Volviendo a la figura de la transferencia de tecnología, cabe resaltar que ella, en el ámbito internacional, también se materializa más comúnmente a través de la figura del contrato de licencia, aunque igualmente puede celebrarse bajo otras formas conocidas, como las operaciones de *joint ventures*, franquicias o contratos de ingeniería. Así, según la doctrina, serían estas cuatro las figuras más utilizadas para realizarla.[18] De esta manera, podemos afirmar que la licencia es, como se adelantó, la forma más común utilizada para la celebración de los acuerdos de transferencia de tecnología.

No obstante, resulta complejo detenerse a pensar en cómo esta figura puede ser un remedio, o más bien un traspié, por el hecho de que pudiera un contrato de este tipo, no contemplativo de los reales intereses de ambas partes, acentuar la brecha entre sus signatarios en caso de que los celebrantes sean, por ejemplo, países industrializados con países en vías de desarrollo —inclusive entre países del mismo tipo—, como se adelantó. De ahí la peculiaridad de la reflexión tan oportuna hecha por Palao, quien coloca que las diferencias surgen, irremediablemente, con tremendas complejidades. La vía ordinaria para la solución de diferencias, la judicial, presenta una alternativa: el arbitraje, pero esta reflexión la dejaremos a detalle para otro estudio, citándola aquí por su actual pertinencia.

---

[17] Palao Moreno, Guillermo, *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020.

[18] *Cfr.* Guerrero Gaitán, Manuel, *Los contratos de transferencia internacional de tecnología. América Latina, Estados Unidos y la Unión Europa,* Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014, pp. 37 y ss.

3. *Políticas públicas y políticas industriales: una conjunción necesaria*

Una comprensión abierta incluye, además, aspectos de políticas públicas y sus iniciativas en temas de este tipo de contratos, entre los que se enumera un sistema de incentivos a la innovación y un mecanismo de articulación de acciones privadas y públicas. Si ello se suma y articula con los objetivos de política industrial, tendremos un escenario ideal y comprensivo de las relaciones entre actores y organizaciones.

Instrumentos de políticas públicas vinculados a una base científica y tecnológica, como los mencionados sistemas de incentivos a la innovación y también de cooperación, deberían ser parte integrante y necesaria de los contratos de tecnología y los que atañen su transferencia, conjugando sectores público y privado.

Las instituciones científicas y tecnológicas (ICT) adquieren en este punto de reflexión un rol primordial, entre las que se incluyen las universidades y centros de investigación y extensión. Empero, el objetivo de ellas es generar y difundir conocimiento y no la apropiación de valores ni su rol transaccional, mayormente característico de las empresas, al decir del autor Mauro Vieira da Luz,[19] sobre lo cual podemos sentar una postura de desacuerdo porque los valores transaccionales no están ausentes de consideración, ya que la tecnología, al transferirse, detentará siempre un matiz económico.

Hay que tener cuidado con una consecuencia que evidentemente se deriva de los contratos de tecnología y esto es la posibilidad, y hasta función si es permitido decir, de éstos de actuar como instrumento de refuerzo de posiciones dominantes en el mercado y promotor de conductas caracterizadas como prácticas desleales de competencia por derivación de las imposiciones de mercado y comerciales.

4. *Breve referencia sobre el caso de la innovación y de la protección tecnológica en la universidad: la hora de otorgarle importancia*

La reflexión, análisis, puesta en marcha e implementación práctica de los conceptos y posturas descriptos no deben dejar de ser concebidas y estudiadas también en y desde la propia universidad, como actora importante entre los sujetos que se consideran creadores y propulsores a gran escala de la propiedad intelectual local.

---

[19] Vieira da Luz, Mauro Catharino, *op. cit.*, p. 121.

El mundo actual obliga a conocer el derecho y las tecnologías, de manera específica los activos intangibles relacionados con los modernos desarrollos tecnológicos, el derecho cibernético (*cyber law*), el derecho que se ocupa de la inteligencia artificial, la propiedad intelectual relacionada con aspectos tecnológicos, la regulación de Internet y las redes sociales, el ámbito de los algoritmos y el derecho, y el del *blockchain* o del comercio electrónico y derecho.

En la actualidad, la propia doctrina señala el modelo de derecho en la materia en Europa, poniendo en tela de juicio las clásicas convenciones de París y de Berna frente a la IA, desafiándose su contexto innovador o colocándolo simplemente como una suerte de simple descubrimiento sin nada importante que agregar en cuanto al rol del creador.

En efecto, de forma evidente hemos percibido hasta qué punto la complejidad jurídica vinculada a las tecnologías en los países desarrollados y en vías de desarrollo podría ser un objeto de estudio, de investigación, de diálogo y de debate de interés científico con la necesaria reflexión acerca de la implementación de urgentes y efectivas políticas que vislumbren una legislación internacional, en bloque, pero consciente de las realidades, asimetrías y disparidades de los países signatarios.

En Latinoamérica, citando como caso ilustrativo a México, las universidades asumen un papel central en el desarrollo de la investigación y la innovación, siendo mayoría entre las instituciones en la lista de los mayores depositantes residentes de patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La gestión de las patentes universitarias se inserta actualmente en un escenario de mayor institucionalización de la política de innovación y gestión de la propiedad intelectual en virtud de diversas normativas que fomentan e impulsan la innovación.

En este contexto, este estudio pretende reflexionar, además, sobre la gestión de las patentes universitarias, y, a partir de esto, analizar su gestión y establecer una interfaz con el modelo adoptado por otras instituciones académicas con casos exitosos, se hace recomendable. Así, a partir de elementos específicos, se puede establecer un diagnóstico para identificar las principales características y obstáculos que involucran la gestión de patentes universitarias en México de manera general, y así aterrizarla a un caso específico. Apoyada en la comprensión de las políticas institucionales destinadas a proteger las creaciones, la innovación y la transferencia de tecnología de una universidad en particular, se pueden establecer propuestas y soluciones, previo estudio de los principales ejes de confrontación institucional.

Aspectos de discusión se centran, como se expuso, en la transferencia de tecnología, la protección efectiva del titular de la invención, la correcta

gestión de las regalías que surgen de la misma, inclusive en el ambiente de las universidades. La ley de innovación comúnmente invoca a la gestión de patentes referida, pero existen todavía ciertos puntos oscuros o de nula o deficiente implementación. Es pertinente reflexionar al respecto y comparar con modelos de gestión y políticas de innovación que pudieran servir de norte y orientar con sus ejemplos.

En suma, la complejidad de la gestión de las patentes de invención y los contratos de transferencia de tecnología deben abrir un pensamiento hacia la necesidad urgente de revisión y crítica de la política de innovación vigente, analizando por qué existe todavía un atraso en la consecución de mayores índices de patentes concedidas o por qué los países en vías de desarrollo o emergentes son carentes de producción tecnológica local, al punto de hacerlos dependientes de la que procede de países desarrollados y, en consecuencia, tener que transferir tecnología de forma recurrente. La gestión efectiva de patentes, máxime las universitarias, son de interés público y existen, por tanto, ejes básicos institucionales y de proyección de difusión del conocimiento y de la propiedad intelectual en la formación de una cultura de innovación, la integración de lo que el país produce con la comunidad académica (actuación en red) y, de esta manera, un abordaje interdisciplinario que se hace necesario en las parcerías al respecto y en la tecnología que se va a transferir.

Es menester tener en cuenta que no todas las investigaciones que se realizan en la universidad producirán resultados que puedan ser patentados y, por ello, surge el costo alto de una patente cuando al fin una invención resulta patentable, amén de la demora que tarda la autoridad en concederla, pero es necesario contar con una estructura que permita implementar la innovación que surja en este espacio, desde las etapas embrionarias.

Por otro lado, y dado que gran parte del conocimiento producido por la universidad puede ser la respuesta a problemas concretos actuales que permean la vida cotidiana, es necesario investigar y elaborar bien los medios que permitan su aplicación posterior por parte de las empresas, la sociedad organizada y los poderes públicos, es decir, que sea efectiva y explotada, en caso de ser patentada, o inclusive protegida por otros medios instaurados por la propiedad intelectual.

Veamos. La patente no es un fin en sí misma, ya que pretende promover la protección de la exclusividad de su explotación, dirigida a un espectro más amplio de usuarios. De esta manera, es importante que cada universidad sea capaz de monitorear y mapear sus actividades de investigación, brindar todo el apoyo y asesoramiento necesario, identificar su potencial de invención, monitorear estos procesos, reconocer los requisitos de paten-

tabilidad, conducir el proceso de patentamiento, así como, a lo largo de todo ese proceso, investigar y promover las posibilidades de transferencia de tecnología. Lo que se busca es una estructura eficaz e independiente con experiencia en la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología en pro del interés público, no perdiendo de vista la función social de la patente que pretende ser accesible a todos y, de hecho, es lo que garantiza la autoridad al concederla a cambio de darle al titular un monopolio que impida la reproducción por terceros sin su autorización.

Así, la construcción de esta gestión debe constituirse a partir del diagnóstico de cada realidad, contrastando temas y problemas centrales. Luego, a partir de una investigación sobre el desempeño de una universidad específica respecto a la implementación y concretización de su gestión de la propiedad intelectual y su capacidad innovadora, se podrán diagnosticar y observar características y desafíos importantes.

Empero, habrá de considerarse que la institucionalización de la gestión de la propiedad intelectual es de fecha reciente, marcada por la exigencia que impone actualmente la ley de innovación del país de que se trate, por lo que es una estructura que no está aún madura y que todavía no cumple acabadamente con todas las competencias determinadas por la legislación. En consecuencia, se vislumbra la necesidad de una estructura más compleja de política de innovación, más robusta, amén de una correcta política de incentivos a la educación, la ciencia y la tecnología, lo que también implica mayores recursos y partidas presupuestarias concretas y que sean realizables.

En este punto, se advierte la pertinencia de este debate y la implementación de la discusión en los escenarios de acción dentro de las áreas de tecnologías y/o nuevas tecnologías y propiedad intelectual e innovación, impulsando estas áreas del derecho de máxima relevancia en nuestros días, que han dejado de concebirse como "del futuro" y han pasado a formar parte presente de nuestra realidad actual en todas las esferas y ámbitos de la vida.

En fin, y concluyendo este apartado, en la universidad, los destaques y el acierto en, por ejemplo, alentar la apertura de líneas de investigación resultantes, se desprenden de los argumentos vertidos hasta aquí que se materializaría a través de un análisis profundo de la capacidad de producir patentes, innovación y tecnología, y desarrollarla en la propia universidad, a fin de proteger creaciones y gestionarlas de manera eficiente, posicionándolas y referenciándolas en la esfera nacional e internacional y, por supuesto, en las redes de investigación resultantes y en las mismas unidades generadoras de tecnología.

III. México y su legislación nacional

México tiene una posición geográfica privilegiada que le permite contar con diferentes ecosistemas y con una gran riqueza de recursos naturales, sin embargo, una de las problemáticas sin resolver es la falta de autosuficiencia científica y tecnológica, ya que gran parte de este conocimiento proviene del extranjero.

En el presente apartado expondremos la génesis de la normativa en ciencia y tecnología y los principales aspectos regulados en las abrogadas Ley de Ciencia y Tecnología, y Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como la vigente Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La Ley de Ciencia y Tecnología (que llamaremos LCyT) y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (en adelante LOCONACyT) fueron publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 5 de junio de 2002 y fueron reformadas en diversas ocasiones, hasta su abrogación el 8 de mayo de 2023.

La LCyT tenía entre sus objetivos "regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país".[20] Además, la LCyT estableció las bases para la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.[21] Se creó el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual tenía entre sus facultades el establecimiento de un programa especial de políticas nacionales para el avance de la investigación científica; para el desarrollo tecnológico y la innovación, que apoyen el desarrollo nacional; el establecimiento de prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia, tecnología e innovación, entre otras.[22]

Asimismo, la LCyT señalaba expresamente que "el monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor a 1% del producto in-

[20] Artículo 1o., fracción I, Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 11 de mayo de 2022, disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lct/LCT_abro.pdf* (fecha de consulta: 16 de agosto de 2023).

[21] Artículos 2o. y 3o., LCyT.

[22] Artículos 5o. y 6o., LCyT.

terno bruto del país",[23] sin embargo, este porcentaje no se alcanzó durante los casi nueve años en que dicha disposición estuvo vigente,[24] como veremos más adelante en los datos estadísticos.

Por otro lado, bajo esta ley, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tenía a su cargo promover la conformación y el funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, a la cual podían adscribirse voluntariamente grupos y centros de investigación públicos, sociales y privados, independientes o pertenecientes a las instituciones de educación superior.[25]

La LCyT también creó otros dos órganos: *i)* la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como instancia permanente de coordinación institucional entre el Conacyt y las dependencias de las entidades federativas competentes en materia de fomento a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, que aceptaran, a invitación del Conacyt, formar parte de éste;[26] y *ii)* el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt, cuyo objetivo era la formulación de propuestas de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, por parte de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo.[27]

Por su parte, la LOCONACyT señalaba que el objeto del Conacyt consistía en ser un organismo descentralizado del Estado y asesor del Ejecutivo federal especializado en articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, de ahí que el Consejo General tenía entre sus atribuciones la formulación y proposición de las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología.[28] En adición, la LOCONACyT establecía, entre sus disposiciones, los órganos de gobierno y de administración del Conacyt, las facultades de éstos, la integración de su patrimonio, entre otras.

---

[23] Artículo 9o. bis, LCyT.

[24] El artículo 9o. bis de la LCyT fue adicionado a través del decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 1 de septiembre de 2004 y entró en vigor al día siguiente de su publicación.

[25] Artículo 30, LCyT.

[26] Artículo 31, LCyT.

[27] Artículo 36, LCyT.

[28] Artículo 2o., de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (LOCONACyT), última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 11 de mayo de 2022.

La LCyT y la LOCONACyT fueron abrogadas simultáneamente por la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (que denominaremos LGMHCTI), publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 8 de mayo de 2023, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el 9 de mayo de 2023.

La LGMHCTI regula en un solo ordenamiento dos aspectos: el primero relativo a las bases en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, y el segundo relacionado con la parte orgánica, correspondiente al nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), sus atribuciones, los órganos que lo integran y la conformación de su patrimonio. Estos aspectos eran regulados por separado en las abrogadas LCyT y la LOCONACyT.

La Ley General en estudio tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia "con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general".[29] Para alcanzar dicho objeto, la LGMHCTI creó diversos instrumentos y entidades, entre los que se encuentran: *i)* una agenda nacional para articular la planeación de las políticas públicas entre los distintos órdenes de gobierno;[30] *ii)* el Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación,[31] *iii)* el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que comprende personas e instituciones de los sectores público, social y privado, que fomentan, realizan o apoyan actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, incluidas aquellas que participen en el Ecosistema Nacional de Innovación Abierta.[32]

Asimismo, la ley prevé que el Estado debe apoyar la investigación humanística y científica, y el desarrollo tecnológico y la innovación, a través de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados, respetando el principio constitucional de progresividad y no regresión.[33] El financiamiento de las actividades en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación es concurrente entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones, dentro del ámbito de sus competencias. No obstante,

---

[29] Artículo 1o., segundo párrafo, Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI), publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 8 de mayo de 2023, disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMHCTI.pdf* (fecha de consulta: 16 de agosto de 2023).

[30] Artículos 12 y 13, LGMHCTI.

[31] Artículo 15, LGMHCTI.

[32] Artículo 20, LGMHCTI.

[33] Artículo 29, LGMHCTI.

esta ley no establece algún porcentaje específico destinado a las actividades científicas y tecnológicas como el 1% del PIB contemplado expresamente en la abrogada LCyT, entonces ¿estamos ante una ley regresiva con respecto a la ley anterior?

La propia LGMHCTI da una respuesta al respecto al señalar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se debe destinar un monto anual a humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, el cual no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior,[34] sin embargo, si consideramos que el 1% del PIB nunca se alcanzó cuando estaba establecido en la LCyT, y la vigente ley prevé que el monto anual destinado a estos rubros no será inferior al aprobado en el ejercicio anterior, entonces si se destina el mismo monto se estaría cumpliendo con la norma, pero no con el objetivo de lograr la autosuficiencia nacional en materia de ciencia y tecnología.

En cuanto a los derechos de autor y de propiedad industrial, la LGMHCTI señala que las obras e invenciones financiadas con recursos públicos deben redundar y reservarse para el bienestar del pueblo de México, pero no establece la forma en cómo se realizará, y el Conahcyt será el titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades y proyectos que apoye, salvo pacto en contrario, y sin perjuicio de los derechos morales ni del derecho de inventores, diseñadores o creadores; además, tratándose de proyectos financiados conjuntamente por el Consejo Nacional y las propias personas beneficiarias o terceros, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual podrá compartirse en función de las aportaciones de cada uno.[35] Estas nuevas atribuciones del Consejo Nacional requerirán de un órgano especializado o de una oficina general para administrar los derechos de propiedad intelectual, la explotación de las obras e invenciones, el otorgamiento de licencias, el pago de regalías, etcétera.

El Conahcyt también tiene a su cargo la elaboración y ejecución del Programa Nacional de Innovación para contribuir al fortalecimiento de la soberanía nacional y la independencia científica y tecnológica del país.[36] Para la consolidación de esta independencia, el Consejo Nacional debe fomentar la transferencia de tecnologías para el desarrollo integral del país e impulsar el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia mediante la coordinación y articulación de los centros públicos, con la participación de las universidades e instituciones públicas de educación superior y los sectores social y

[34] Artículo 29, LGMHCTI.
[35] Artículo 36, LGMHCTI.
[36] Artículo 48, LGMHCTI.

privado.[37] La ley reconoce la importancia de la transferencia de tecnología y del desarrollo de nuevas tecnologías en la que se involucren a los diferentes sectores de la sociedad, pero no establece las bases para tales efectos.

La Ley General en estudio también creó el Sistema Nacional de Información y el Sistema Nacional de Centros Públicos. El primero consiste en el acceso abierto a los resultados e información derivada de la investigación humanística y científica que realicen los centros públicos y las universidades e instituciones de educación superior apoyadas por el Consejo Nacional.[38] Con la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos se pretende "alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país, así como garantizar que los beneficios sociales del progreso científico y tecnológico redunden en el bienestar del pueblo de México e incluyan la preservación, restauración, protección y mejoramiento del ambiente".[39]

Como vemos, la LGMHCTI crea nuevas figuras e instrumentos para conducir la política nacional en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación con una orientación de bienestar social, sin embargo, algunos términos empleados son confusos, como el "acceso abierto", el "bienestar del pueblo de México", entre otros. Además, no se establece la forma en la que se implementará la administración de los derechos de propiedad intelectual por parte del Conahcyt, la forma de alcanzar la independencia científica y tecnológica, las reglas de operación y límites del acceso abierto, entre otros aspectos, incluyendo la falta de inclusión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) como autoridades especializadas en materia de propiedad industrial e intelectual, respectivamente.

Por otro lado, continuando con el estudio de la legislación mexicana, el 1 de julio de 2020 entró en vigor el T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y en esa misma fecha se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) que entró en vigor el 5 de noviembre del mismo año y que abrogó la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

La LFPPI tiene por objeto proteger y regular el sistema de propiedad industrial en México a través del IMPI. La transferencia de tecnología no es ajena a este Instituto, ya que entre sus facultades se encuentra la de impulsar la transferencia de tecnología mediante la divulgación de acervos documentales de invenciones nacionales y extranjeras; la realización de concursos y

[37] Artículo 51, LGMHCTI.

[38] *Cfr*. Artículos 57 y 58, LGMHCTI.

[39] Artículo 75, LGMHCTI.

exposiciones; otorgamiento de premios que estimulen la actividad inventiva; la celebración de convenios de cooperación; coordinación con los gobiernos de las entidades federativas e instituciones educativas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para promover las creaciones de aplicación industrial y comercial, entre otras;[40] sin embargo, la LFPPI no hace mayor abundamiento en materia de transferencia de tecnología, máxime que en los contratos de transferencia de tecnología convergen diversas figuras de propiedad intelectual como patentes, derechos de autor, secretos industriales, etcétera.

En suma, la divulgación del conocimiento científico y tecnológico debe estar inserta en todas las políticas públicas, sin embargo, no existen políticas públicas transexenales en materia de ciencia, tecnología y propiedad intelectual en la que tengan participación todos los sectores involucrados: institutos, universidades, gobierno en sus distintos niveles, la industria, el sector privado, la sociedad, etcétera.

El rezago nacional en materia de tecnología

Hecho el análisis sobre la legislación mexicana en materia de ciencia y tecnología, en el presente apartado se exponen y analizan algunos datos estadísticos para entender a qué se debe el rezago de México en estos rubros.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha establecido una serie de indicadores que reflejan el nivel y la estructura de los esfuerzos realizados por los países en el campo de la ciencia y la tecnología, entre los que se encuentran el gasto interno bruto en investigación y desarrollo (I+D), el número de investigadores por millón de habitantes, el porcentaje de mujeres investigadoras del total de investigadores, el número de patentes, entre otros. Para alcanzar un verdadero desarrollo en materia de ciencia y tecnología, la OCDE y la UNESCO han recomendado a los países destinar a esos rubros al menos el 1% del producto interno bruto (PIB).[41]

---

[40] Artículo 5o., fracción XX, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 1 de julio de 2020, disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf* (fecha de consulta: 30 de agosto de 2023).

[41] Ruiz Nápoles, Pablo, "El TLCAN y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México", *Ciencia*, vol. 70, núm. 4, octubre-diciembre de 2019, p. 29, disponible en: *https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/70_4/PDF/L_06_70_4_1165_TLCAN.pdf* (fecha de consulta: 23 de noviembre de 2023).

En el caso de México, el gasto interno bruto en I+D como porcentaje del PIB fue de 0.40 en 2005; 0.39 en 2016; 0.33 en 2017; 0.31 en 2018; 0.28 en 2019; 0.30 en 2020.[42] Estos datos son equivalentes a los de Colombia y Georgia, cuyo porcentaje promedio del PIB destinado a I+D de 2016 a 2020 fue de 0.29 y de 0.28, respectivamente. Si comparamos estos porcentajes con los de los países que más gastan en estos rubros tenemos que de 2016 a 2020 en promedio, los siguientes países destinaron del PIB el siguiente porcentaje: Israel, 4.9%; República de Corea, 4.3%; Suecia, 3.3%; Japón, 3.1%; Estados Unidos, 3.0%.[43]

El número de investigadores por millón de habitantes en México fue de 286.94 en 2015; 321.80 en 2016; 320.14 en 2017; 317.40 en 2018; 335.13 en 2019 y 357.97 en 2020.[44] Los países con mayor número de investigadores por millón de habitantes del periodo de 2015 a 2020 fueron República de Corea con 7,728, Dinamarca con 7,691, Suecia con 7,352 y Finlandia con 6,966.[45] Para efectos de estas estadísticas debe considerarse que el número de habitantes de cada país es distinto e impacta en estos datos.

Por otro lado, en 2017 a nivel mundial alrededor de 30% del total de los investigadores fueron mujeres, América Latina y el Caribe tienen el mayor porcentaje de investigadoras con 45.8%, seguida del norte de África y Asia occidental con 38%.[46]

En México, durante el ciclo escolar 2020-2021 las instituciones de educación superior (IES) reportaron un total de 103,727 investigadores, de los cuales en las IES privadas 3,899 (57.6 %) fueron hombres y 2,868 (42.4%) fueron mujeres, mientras que en las IES públicas 41,190 (42.5%) fueron mujeres y 55,770 (57.5%) fueron hombres.[47] Asimismo, en 2021 el Siste-

---

[42] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, *Main Science and Technology Indicators*, núm. 2, 2022, p. 11, disponible en: *https://doi.org/10.1787/1cdcb031-en* (fecha de consulta: 2 de diciembre de 2023).

[43] Datos obtenidos del Instituto de Estadística de la UNESCO, "GERD as a percentage of GDP", disponible en: *https://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=74* (fecha de consulta: 7 de diciembre de 2023).

[44] Datos obtenidos del Instituto de Estadística de la UNESCO, "Researchers per million inhabitants (FTE)", la base de datos está disponible en: *https://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=3685* (fecha de consulta: 7 de diciembre de 2023).

[45] *Idem.*

[46] Instituto de Estadística de la UNESCO, "New UIS Data for SDG 9.5 on Research and Development (R&D)", 2020, disponible en: *https://uis.unesco.org/en/news/new-uis-data-sdg-9-5-research-and-development-rd* (fecha de consulta: 11 de diciembre de 2023).

[47] Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, *Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación 2021*, México, 2021, p. 57, disponible en: *https://www.siicyt.gob.mx/index.*

ma Nacional de Investigadores (SNI) tenía 35,178 miembros, de los cuales 13,433 fueron mujeres y 21,745 hombres. [48]

Aunque la participación de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico en México ha sido creciente en los últimos años, la brecha de género aún está latente, por lo que deben seguirse implementando acciones para tener oportunidades reales y más equitativas entre hombres y mujeres, por ejemplo, a través de salarios igualitarios, igualdad de oportunidades para acceder a cargos directivos, entre otros obstáculos sistémicos a superar.

Las patentes son otro indicador para medir la actividad inventiva de los países en el campo de la ciencia y la tecnología, además de que la divulgación de las invenciones se suma al acervo de conocimientos públicos para la investigación y desarrollo de nuevas creaciones. Así, las patentes solicitadas y otorgadas dan cuenta de la capacidad de un país para realizar sus propios desarrollos tecnológicos (relación de dependencia), la relación entre el número de solicitudes de patente por nacionales y el número total de patentes solicitadas en el país (relación de autosuficiencia), la actividad de invención del total de la población de un país (coeficiente de inventiva) y la cantidad de solicitudes de patentes presentadas por nacionales en el extranjero.[49]

En México, en 2021 se presentaron directamente ante el IMPI y vía el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 16,161 solicitudes de patentes, de las cuales 15,044 fueron presentadas por extranjeros y 1,117 por mexicanos, mientras que en 2022 se presentaron 16,605 solicitudes de patentes, de las cuales 15,622 fueron presentadas por extranjeros y 983 por mexicanos,[50] es decir, en 2020 y 2021 más de 90% del total de las solicitudes de patentes fueron presentadas por extranjeros, e incluso en 2021 el número de solicitudes presentadas por mexicanos descendió con respecto al año anterior.

En adición, en 2020 el IMPI concedió 7,726 patentes, de las cuales 397 se concedieron a titulares mexicanos y 7,329 a extranjeros, en tanto que en 2021 el IMPI concedió 10,369 patentes, de las cuales 618 se otor-

---

php/estadisticas/informe-general/informe-general-2021/5015-informe-general-2021-1/file (fecha de consulta: 13 de diciembre de 2023).

[48] *Ibidem*, pp. 60 y 61.

[49] *Ibidem,* pp. 145 y 146.

[50] Información del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en su sitio *web*, en el apartado "El IMPI en cifras", documento titulado "Solicitudes de patentes presentadas directamente y PCT, por país de origen, 2020-2021", disponible en: *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dTEvOc1LCwf7pXugL-5Ie75xxdXIQRX1/edit#gid=1386639237* (fecha de consulta: 18 de diciembre de 2023).

garon a titulares mexicanos y 9,751 a extranjeros.[51] De las patentes concedidas a mexicanos en 2021, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) obtuvieron el mayor número de patentes concedidas con 67 y 43, respectivamente.[52]

El estudio de las estadísticas sobre patentes debe hacerse con cautela y asumiendo la existencia de ciertos sesgos, pues en ocasiones las estadísticas no reflejan las solicitudes de patentes que fueron abandonadas, negadas o retiradas, y con respecto a las patentes concedidas, las estadísticas tampoco dan cuenta de la tecnología patentada que es efectivamente aplicada y explotada en el mercado.

En el *ranking* 2022 sobre el Índice Global de Innovación, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), México ocupa el lugar 58, su posición más baja desde 2017 y representa un descenso de tres lugares con respecto a 2021; mientras que Suiza, Estados Unidos, Suecia, el Reino Unido y Países Bajos ocupan los cinco primeros lugares, respectivamente.[53] Este *ranking* de la OMPI también ubica a México como uno de los países que menos gastan en I+D.[54]

Los datos estadísticos expuestos *supra* son parámetros relativos que reflejan el estado de México en materia de ciencia y tecnología, sin embargo, ambos aspectos no pueden analizarse aisladamente de la sociedad, pues los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales, como los conflictos armados, la pandemia por COVID-19, el cambio climático, entre otros, impactan dichos datos.

De esta forma, el rezago de México en materia de ciencia y tecnología es una deuda histórica multifactorial. Entre los factores que explican esta situación destacan el bajo porcentaje del PIB destinado a estos aspectos, la brecha de género entre investigadoras e investigadores, la baja producción de patentes solicitadas y obtenidas por mexicanos, la falta de cultura de emprendimiento, por mencionar algunos.

---

[51] Información del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en su sitio *web*, en el apartado "El IMPI en cifras", documento titulado "Patentes otorgadas por nacionalidad del titular 2020-2021", disponible en: *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dTEvOc1LCwf7pXugL-5Ie75xxdXIQRX1/edit#gid=1386639237* (fecha de consulta: 18 de diciembre de 2023).

[52] Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o*p. cit.,* pp. 138 y 139.

[53] Organization Mundial de la Propiedad Intelectual, *Global Innovation Index 2022 What is the Future of Innovation Driven Growth?*, 15a. ed., Génova, OMPI, 2022, pp. 19 y 52, disponible en: *https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf* (fecha de consulta: 19 de diciembre de 2023).

[54] *Ibidem,* p. 28.

IV. México y su posición en el bloque norteamericano

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el mencionado TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá. El TLCAN tenía entre sus objetivos eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal en la región, aumentar las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, así como establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral para ampliar y mejorar los beneficios del tratado.[55]

En lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos del TLCAN, diversos estudios destacan los efectos negativos del tratado y el desequilibrio económico y social entre los tres miembros, mientras que otros sostienen que el balance económico general ha sido positivo para los tres países y para la región.[56] En el caso de México, "las tasas de crecimiento económico son insuficientes y persisten grandes rezagos sociales",[57] además, el TLCAN no logró disminuir la dependencia científica y tecnológica nacional con respecto a Estados Unidos y Canadá.

---

[55] Artículo 102, TLCAN, disponible en: *http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1687/4/images/43_%20Tratado_de_Libre_Comercio_de_America_del_Norte-TLCAN.pdf* (fecha de consulta: 21 de diciembre de 2023).

[56] *Cfr*. Centro de Estudios Internacionales "Gilberto Bosques", carpeta informativa, *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a 20 años de su entrada en vigor*, México, Senado de la República, LXII Legislatura, 2014, p. 16, disponible en: *https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieanorte1.pdf* (fecha de consulta: 3 de enero de 2024); Mora Sánchez, Luz Maria de la, *Hacia a donde se dirige el régimen de comercio internacional y sus implicaciones para América Latina*, México, Naciones Unidas, CEPAL, 2018, pp. 28 y ss., disponible en *https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43621/1/S180599_es.pdf* (fecha de consulta: 3 de enero de 2024); Domínguez Villalobos, Lilia y Brown Grossman, Flor, "Inversión extranjera directa y capacidades tecnológicas", documento LC/MEX/L.600, CEPAL México, 24 de febrero de 2004, p. 3, disponible en: *http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/25667/1/LCmexL600_es.pdf* (fecha de consulta: 3 de enero de 2024); Orozco Morales, Roberto C. *et al.*, "Análisis del comercio exterior intrarregional entre el Canadá, los Estados Unidos y México: ¿quién ha obtenido los mayores beneficios comerciales en términos de valor agregado?", *Estudios y Perspectivas*, núm. 195, 2021, disponible en: *https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47538/4/S2100901_es.pdf* (fecha de consulta: 5 de enero de 2024).

[57] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, *Productividad y brechas estructurales en México,* México, ONU, 2016, p. 5, disponible en: *https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/50f6927f-e17f-4513-a97e-2c0193a950a4/content*.

No obstante, en 2017, México, Estados Unidos y Canadá iniciaron un proceso de negociación para la modernización del TLCAN, del cual resultó el T-MEC que entró en vigor en 2020 y cuyas disposiciones en materia de transferencia de tecnología serán analizadas en el siguiente apartado.

1. *Disposiciones del T-MEC. Aspectos de transferencia internacional de tecnología contemplados*

El T-MEC contiene 34 capítulos, de los cuales 3 se refieren a la transferencia de tecnología. El capítulo 20 establece las disposiciones sobre propiedad intelectual y contiene los mismos objetivos que el Acuerdo sobre los ADPIC[58] al señalar que "la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberían contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y económico, y el equilibrio de derechos y obligaciones".[59]

Los principios del Acuerdo sobre los ADPIC[60] también fueron reproducidos en el T-MEC, de los cuales se destaca la promoción del interés público en sectores de importancia para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, así como la aplicación de medidas necesarias para prevenir el abuso de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o prácticas que limiten injustificadamente el comercio o afecten la transferencia internacional de tecnología.[61]

Como vemos, entre los objetivos y principios del Acuerdo sobre los ADPIC y del T-MEC se contempla a la transferencia de tecnología como uno de los ejes rectores de ambos instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual que favorece el bienestar social y económico de los Estados miembros.

Además, el T-MEC prevé la existencia de un Comité de Derechos de Propiedad Intelectual integrado por representantes del gobierno de cada país y entre sus funciones se encuentra el intercambio de información sobre asuntos de propiedad intelectual, como la generación, la transferencia y la difusión de tecnología.[62]

---

[58] Artículo 7o., Acuerdo sobre los ADPIC.

[59] Artículo 20.2, T-MEC.

[60] Artículo 7o., Acuerdo sobre los ADPIC.

[61] Artículo 20.3, T-MEC.

[62] Artículo 20.14, 2, iii, T-MEC.

El T-MEC contiene una disposición sobre otros usos sin autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual[63] y remite al artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC que establece una serie de reglas para la utilización de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno.[64]

En adición, el artículo 20.77 del T-MEC se refiere a la licencia y transferencia de secretos industriales. Estas licencias se llevan a cabo a través de acuerdos de confidencialidad en los que muchas veces se transfieren diversas tecnologías acompañadas de secretos industriales.

Por otro lado, el capítulo 13 del T-MEC, relativo a la contratación pública, entre sus definiciones señala que las condiciones compensatorias especiales significan cualquier condición o compromiso que requiera el uso de contenido nacional, de un proveedor nacional, concesión de licencias de tecnología, transferencia de tecnología, inversión, comercio compensatorio, o acción similar para fomentar el desarrollo local o mejorar las cuentas de la balanza de pagos de una parte.[65]

Finalmente, su capítulo 14, que versa sobre inversión, establece que ninguna parte podrá imponer o hacer cumplir cualquier obligación o compromiso para transferir una tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento protegido a una persona en su territorio para el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta u otra forma de disposición de una inversión de un inversionista de una parte o de una no parte en su territorio.[66]

De lo anterior se advierte que, entre los objetivos y principios del T-MEC, se otorga un papel importante a la transferencia de tecnología, sin embargo, de la revisión de los 34 capítulos del tratado solo tres capítulos se refieren expresamente a este rubro, por lo que el tratado no establece las pautas, criterios o buenas prácticas a seguir en aras de fomentar la transferencia de tecnología entre los tres países contratantes y, aunque el tratado no lo precisa, el Comité de Derechos de Propiedad Intelectual, previamente referido, podría establecer ciertos lineamientos orientadores para lograr una efectiva transferencia de tecnología entre los tres países.

---

[63] Artículo 20.40, T-MEC.

[64] Sobre este tema, véase Vidaurreta, Guillermo E., *Uso público no comercial y licencias obligatorias en América Latina: Estado de situación,* Ginebra, South Centre, 2021, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2021/10/Bk_2021_Uso-Publico-No-Comercial-y-Licencias-Obligatorias-en-America-Latina_ES.pdf* (fecha de consulta: 23 de enero de 2024).

[65] Artículo 13.1, T-MEC.

[66] Artículo 14.10, 1, f, T-MEC.

2. *Obstáculos de la normativa*

La falta de disposiciones, lineamientos o pautas para una exitosa transferencia de tecnología a través del T-MEC, se convierte en un obstáculo, principalmente para México que es dependiente científica y tecnológicamente de sus dos socios comerciales del norte, en virtud de que al no establecerse en el tratado la forma de llevar a cabo efectivamente la cooperación científica y tecnológica y la transferencia de tecnología entre los tres países, se abre la posibilidad de que alguna de las partes imponga condiciones desiguales para efectuar dicha cooperación, por ello, "México no debe dejar a un lado los controles jurídicos para crear una transferencia de tecnología moderna y adecuada a las condiciones de desarrollo del país",[67] que difiere significativamente del desarrollo de sus dos socios comerciales.

Asimismo, la relación trilateral entre los países puede representar obstáculos administrativos para realizar una transferencia de tecnología exitosa, ya que para celebrar los contratos de licencia deben cumplirse normas y requisitos nacionales que son diferentes en los tres países, por lo que es necesario contar con programas y canales de difusión a nivel nacional de las convocatorias de proyectos, en donde se precisen los procesos y requisitos para tales efectos, e incluso se sugiere el acompañamiento de las autoridades nacionales para evitar que los procesos burocráticos y políticas institucionales se conviertan en obstáculos para la transferencia efectiva e incorporación de la tecnología.

Además, dado que México es un país menos desarrollado en comparación con Estados Unidos y Canadá, la implementación de la tecnología transferida no puede realizarse de la misma forma en los tres países, porque dependiendo de la tecnología y deberán hacerse adecuaciones en función de las necesidades sociales, tomando en cuenta elementos sociales, culturales, geográficos, ambientales, entre otros.

De esta forma, aunque el T-MEC no prevé lineamientos para la transferencia de tecnología, los países a nivel nacional sí pueden y deben hacerlo a través de su incorporación en las normas, en la implementación de políticas públicas que promuevan, acompañen, robustezcan y apoyen la transferencia de tecnología de los diferentes actores involucrados, lo cual no solo im-

[67] Becerra Ramírez, Manuel, "La transferencia de tecnología y el acuerdo de libre comercio, México-Estados Unidos-Canadá", en Witker Velásquez, Jorge Alberto (coord.), *Aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, p. 158, disponible en: *http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/9996* (fecha de consulta: 29 de enero de 2024).

plica financiamiento, sino también políticas públicas y acciones que creen un entorno propicio para la innovación, la ciencia y la tecnología, así como su transferencia.

V. Conclusiones

La legislación mexicana en materia de ciencia, tecnología y de propiedad intelectual es insuficiente para lograr el desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ya que las políticas públicas y el presupuesto destinado a estos rubros no bastan para combatir el rezago nacional científico y tecnológico, ni la dependencia en estos aspectos en el bloque norteamericano, que se traduce no solo en dependencia comercial, sino también económica y política, además de las repercusiones sociales que ello conlleva.

Asimismo, en el ámbito regional o de bloque, se ha visto que el T-MEC, como tratado comercial entre países y economías desiguales que es, por sí solo no podrá cambiar la situación económica, política, social y cultural de México en particular, sino que se hace imperioso que, a nivel interno, la legislación propia se acompañe de políticas públicas integrales para fomentar, apoyar e implementar acciones y medidas de raíz en materia de ciencia y tecnología, educación, cultura, emprendimiento, igualdad de género, entre otras, y los datos estadísticos no sólo dan cuenta del estado del país en estos rubros, sino que son indicadores importantes para el diseño de estas políticas.

Para lograr avances efectivos en materia de ciencia, tecnología e innovación, no sólo se requiere del financiamiento por parte del gobierno, sino que también es necesaria la cooperación y participación de todos los sectores involucrados, a saber, las universidades, los institutos, el sector privado, el sector industrial, el gobierno en sus distintos niveles, e incluso los organismos internacionales y la propia sociedad.

En efecto, a lo largo de este trabajo se ha descrito hasta qué punto la complejidad jurídica vinculada a las tecnologías en los países desarrollados y menos desarrollados podría ser un objeto de estudio, de investigación, de diálogo y de debate de interés científico, con la necesaria reflexión acerca de la implementación de urgentes y efectivas políticas que vislumbren una legislación internacional, en bloque, pero consciente de las realidades, asimetrías y disparidades de los países signatarios.

Se ha visto igualmente en este estudio la pertinencia de una adecuada gestión de patentes en el ámbito de las universidades y la recomendación de establecer una interfaz con el modelo adoptado por otras instituciones académicas con caso de éxito. El objetivo debe ser el de establecer un diagnósti-

co para identificar las principales características y obstáculos que involucran la gestión de patentes universitarias en México, de manera general, para finalmente aterrizarla a un caso específico, apoyados en la comprensión de las políticas institucionales destinadas a proteger las creaciones, la innovación y la transferencia de tecnología de una universidad en particular, previo estudio de los principales ejes de confrontación institucional. Es posible, de tal manera, señalar desafíos importantes para establecer propuestas y soluciones.

Otro aspecto importante para alcanzar el desarrollo sostenible en México y combatir el rezago nacional en ciencia y tecnología consiste en ver a la propiedad intelectual como un elemento real para el desarrollo nacional y, en consecuencia, es necesario generar conciencia social sobre su valor.

Aun así, el problema que se subraya es que la propiedad intelectual es de fecha reciente, marcada por la exigencia que impone actualmente la ley de ciencia y tecnología del país, por lo que ambos se convierten en una compleja estructura que aún no alcanza total madurez a la fecha y que adolece de abarcar acabadamente con todas las competencias determinadas por la misma legislación. En consecuencia, se vislumbra la necesidad de acentuar la estructura de política de innovación, haciéndola más robusta, además de la implementación de una correcta política de incentivos a la educación, ciencia y tecnología, lo que también implica el difícil desafío de que se propicien mayores recursos y partidas presupuestarias concretas con miras al logro de los mencionados objetivos.

Conjugada con la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, como fue notado a lo largo de este trabajo, presenta complejidades que no vislumbran soluciones fáciles o evidentes por la dificultad que presenta su propio abordaje, la multidisciplinariedad que abarca y el sinfín de aristas con la que se conjuga en virtud de los numerosos determinantes sociales y de la más diversa índole que entran en juego en la consecución mayor o menormente exitosa en este campo, los que despiertan reflexiones intrincadas al hacerse el vínculo con la investigación científica.

VI. Bibliografía

Arrow, Kenneth J., "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention", en Universities-National Bureau Committee for Economic Research y Committee on Economic Growth of the Social Science Research Council, *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors,* Princeton, Princeton University Press,

1962, disponible en: *https://www.nber.org/books-and-chapters/rate-and-direction-inventive-activity-economic-and-social-factors/economic-welfare-and-allocation-resources-invention* (fecha de consulta: 25 de noviembre de 2023).

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, "La transferencia de tecnología y el acuerdo de libre comercio, México-Estados Unidos-Canadá", en WITKER VELÁSQUEZ, Jorge Alberto (coord.), *Aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, disponible en: *http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/9996*.

BLAIR, Margaret; HOFFMAN, Gary y TAMBURO, Salvatore, "Clarifying Intellectual Property Rights for the New Economy", Business, Economics, and Regulatory Law Working Paper No. 274038, Georgetown University Law Center, 2001.

BORGES BARBOSA, Denis, *Una introducción a la propiedad intelectual*, 2a. ed., San Pablo, Lumen Juris, 2012.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, Buenos Aires, Heliasta, 1994.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho económico,* Buenos Aires, Heliasta, 2010.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de las inversiones extranjeras: legislación argentina y Pacto andino*, Buenos Aires, Heliasta, 1982.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de las patentes de invención*, Buenos Aires, Heliasta, 2004.

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES "GILBERTO BOSQUES", carpeta informativa, *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a 20 años de su entrada en vigor*, México, Senado de la República, LXII Legislatura, 2014, disponible en: *https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieanorte1.pdf.*

CHESBOURGH, H. W., *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Boston, Harvard Business School Press, 2003.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, *Productividad y brechas estructurales en México,* México, ONU, 2016, disponible en: *https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/50f6927f-e17f-4513-a97e-2c0193a950a4/content.*

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, *Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación 2021*, México, 2021, disponible en: *https://www.siicyt.gob.mx/index.php/estadisticas/informe-general/informe-general-2021/5015-informe-general-2021-1/file.*

CORREA, Carlos y BARRAL, Welber, *Derecho, desarrollo y sistema multilateral del comercio,* Florianópolis, Fundación Boiteux, 2007.

CORREA, Carlos, "Tecnhology Transfer in the WTO Agreements", en UNCTAD, *A Positive Agenda for Developing Countries: Issues for Future Trade Negotiations*, Nueva York, ONU, 2000.

COSTA ARAÚJO SANTOS, Tauani R., *Por una efectiva gestión de las patentes universitarias: una prospección de gestión*, tesis de licenciatura, Salvador, Universidad Federal de Bahía, Facultad de Derecho, 2020.

DOMÍNGUEZ VILLALOBOS, Lilia y BROWN GROSSMAN, Flor, "Inversión extranjera directa y capacidades tecnológicas", documento LC/MEX/L.600, CEPAL México, 24 de febrero de 2004, disponible en: *http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/25667/1/LCmexL600_es.pdf.*

EDQUIST, Charles, "Reflections on the Systems of Innovation Approach", *Science and Public Policy*, vol. 31, num. 6, 2004, disponible en: *https://www.researchgate.net/publication/250198762_Final_Remarks_Reflections_on_the_systems_of_innovation_approach.*

FREEMAN, Christopher, "Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan", *Research Policy,* vol. 17, num. 5, 1987, disponible en: *https://ideas.repec.org/a/eee/respol/v17y1988i5p309-310.html* (fecha de consulta: 25 de enero de 2024).

GIMÉNEZ PEREIRA, Marta Carolina, *Efectos de las patentes farmacéuticas: un análisis de propiedad intelectual*, México, Tirant lo Blanch, 2017.

GONZÁLEZ DE HEREDIA VILLASEÑOR, M. A., *Análisis de la evolución de un conjunto de tecnologías relacionadas para el desarrollo de servicios móviles*, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2002.

GUERRERO GAITÁN, Manuel, *Los contratos de transferencia internacional de tecnología. América Latina, Estados Unidos y la Unión Europa*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014.

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LA UNESCO, "New UIS Data for SDG 9.5 on Research and Development (R&D)", 2020, disponible en: *https://uis.unesco.org/en/news/new-uis-data-sdg-9-5-research-and-development-rd.*

KUPFER, D. y HASENCLEVER, L., *Economía Industrial. Fundamentos teóricos y prácticas en Brasil*, San Pablo, Campus, 2002, disponible en: *https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4361516/mod_resource/content/2/david-kupfer-economia-industrial-campus-grupo-elsevier-2012-1.pdf.*

MORA SÁNCHEZ, Luz María de la, Hacia *a donde se dirige el régimen de comercio internacional y sus implicaciones para América Latina,* México, Naciones Unidas, CEPAL, 2018, disponible en *https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43621/1/S180599_es.pdf.*

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, *Main Science and Technology Indicators*, núm. 2, 2022, disponible en: *https://doi.org/10.1787/1cdcb031-en.*

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Global Innovation Index 2022 What is the Future of Innovation Driven Growth?*, 15a. ed., Génova, OMPI, 2022, disponible en: *https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf.*

OROZCO MORALES, Roberto C. *et al.*, "Análisis del comercio exterior intrarregional entre el Canadá, los Estados Unidos y México: ¿quién ha obtenido los mayores beneficios comerciales en términos de valor agregado?", *Estudios y Perspectivas*, núm. 195, 2021, disponible en: *https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47538/4/S2100901_es.pdf.*

PALAO MORENO, Guillermo, *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología,* Valencia, Tirant lo Blanch, 2020.

RUIZ NÁPOLES, Pablo, "El TLCAN y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México", *Ciencia*, vol. 70, núm. 4, octubre-diciembre de 2019, disponible en: *https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/70_4/PDF/L_06_70_4_1165_TLCAN.pdf.*

SABATO, Jorge A., *El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia,* Buenos Aires, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2011.

SANTOS BELANDRO, Rubén B., *El derecho aplicable a los contratos internacionales. Con especial referencia al contrato de transferencia de tecnología,* 2a. ed., Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1998.

VIDAURRETA, Guillermo E., *Uso público no comercial y licencias obligatorias en América Latina: estado de situación,* Ginebra, South Centre, 2021, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2021/10/Bk_2021_Uso-Publico-No-Comercial-y-Licencias-Obligatorias-en-America-Latina_ES.pdf.*

VIEIRA DA LUZ, Mauro Catharino, "Contratos de tecnologia: perspectivas de análise e questões de pesquisa", en BOFF, Salete Oro *et al.* (orgs.), *Propriedade intelectual, gestão da inovação e desenvolvimento*, Erechim, Deviant, 2016, vol. 1.

VILLARREAL, M. Ángeles y FERGUSON, Ian F., *NAFTA at 20: Overview and Trade Effects,* Washington, D. C., Congressional Research Service, 2014, disponible en: *https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc332981/m1/1/high_res_d/R42965_2014Apr28.pdf.*

Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c9

MEDIDAS DE OBSERVANCIA Y DISPOSICIONES PENALES EN EL CAPÍTULO 20 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL T-MEC

Rafael J. Pérez Miranda*
Guillermo E. Vidaurreta**

Sumario: I. *Introduccion*. II. *Primera parte. Disposiciones generales del T-MEC que impactan en la regulación de las medidas de observancia*. III. *Segunda parte. Medidas de observancia en el T-MEC*. IV. *Tercera parte. Disposiciones penales sobre propiedad intelectual en los tratados internacionales suscritos por México*. V. *Conclusión*. VI. *Bibliografía*.

I. Introducción

El capítulo 20 del T-MEC abarca la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI). Tiene once secciones y dos anexos que incluyen las disposiciones generales y la regulación sustantiva en materia de marcas, indicaciones geográficas, patentes e información no divulgada, diseños industriales, derecho de autor, secretos industriales y, además, un capítulo referido a las medidas de observancia de los DPI, que es el tema del cual tratará someramente este capítulo. Las normas de observancia incluyen las normas de derecho penal.

* Doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es profesor e investigador en la UAM Azcapotzalco (México). Miembro del SIN, del Conahcyt (México) y del CEIDIE (Argentina).

** Abogado y posgrado en propiedad intelectual por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Propiedad Intelectual por FLACSO-Argentina. Miembro del CEIDIE, Argentina.

CUADRO 1. CONTENIDO DEL CAPÍTULO 20 DEL T-MEC DENOMINADO "DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL"

Sección	*Nombre*	*Artículos*
A	Disposiciones generales	20.1 al 20.11
B	Cooperación	20.12 al 20.16
C	Marcas	20.17 al 20.27
D	Uso comercial de nombre de países	20.28
E	Indicaciones geográficas	20.29 al 20.35
F	Patentes y datos de prueba u otros datos no divulgados	20.36 al 20.51
G	Diseños industriales	20.52 al 20.55
H	Derecho de autor y derechos conexos	20.56 al 20.68
I	Secretos industriales	20.69 al 20.77
J	Observancia	20.78 al 20.88
K	Disposiciones finales	20.89
Anexo 20-A	Anexo al artículo 20.50	No aplica
Anexo 20-B	Anexo a la sección J	No aplica

Según el *Diccionario de la lengua española*, el término "observancia" se refiere al "cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla".

En el contexto de los DPI, "observancia" significa prevenir u obtener una reparación por la infracción de los derechos conferidos. Una "infracción" ocurre cuando actos bajo el control exclusivo del titular son realizados por terceros sin la autorización del titular,[1] salvo los casos de autorizaciones

[1] En puridad jurídica, los derechos intelectuales no conceden un derecho de propiedad, sino un derecho de carácter negativo que le permite impedir a cualquier tercero realizar actos respecto al objeto protegido sin su autorización. Por ejemplo, el Acuerdo de los ADPIC establece en su artículo 16 los derechos conferidos al titular de una marca en estos términos: "Artículo 16. Derechos Conferidos. 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión". En materia de patentes, el artículo 28 del mismo Acuerdo dispone: "Artículo 28. Derechos Conferidos. 1. Una patente

dadas por algún organismo competente del Estado como, por ejemplo, en el caso de las licencias obligatorias sobre patentes de invención.[2]

Así, la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el T-MEC se refiere a la aplicación efectiva y al cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones relacionadas con derechos como marcas, indicaciones geográficas, patentes de invención, información no divulgada, diseños industriales, secretos industriales y derechos de autor y derechos conexos.

Aunque las normas de observancia son habituales hoy en los tratados de libre comercio (TLC), no se encontraban en los tratados internacionales sobre propiedad intelectual hasta 1994, cuando se firma el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Dicho Acuerdo incluyó disposiciones específicas sobre el tema en su parte III "Observancia de los derechos de propiedad intelectual", que abarcan desde el artículo 41 hasta el 61.

Desde la perspectiva del titular de derechos, los estándares de protección de los DPI garantizados por el T-MEC serían de poca importancia si, al mismo tiempo, no fueran regulados mediante procedimientos efectivos para hacer cumplir tales derechos. Desde el punto de vista de los gobiernos es importante mantener la suficiente libertad para legislar estos derechos conforme su propia idiosincrasia jurídica e intereses nacionales.[3] De ahí que las normas sobre observancia deben ser equitativas en beneficio de todas las partes interesadas y, asimismo, del interés público.

Así, las medidas de observancia buscan asegurar que los DPI sean respetados, protegidos y aplicados de manera adecuada, lo que puede incluir la prevención, detección y sanción de cualquier infracción o violación de dichos derechos, tanto en el ámbito civil como en la esfera penal. Incluye los siempre controvertidos tipos penales referidos a infracciones de los

---

conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: *a)* cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente". Para más al respecto, véase Vidaurreta, Guillermo E., "El fundamento del derecho de patentes", *Breviario en Relaciones Internacionales*, núm. XXVIII, Córdova, agosto de 2013, pp. 6 y ss., disponible en: *https://cea2.unc.edu.ar/boletin/28/articulos/28-1.pdf* (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2023).

[2] UNCTAD e ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Nueva York, Cambridge University Press, 2005, pp. 575 y 576, disponible en: *https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ictsd2005d1_en.pdf*.

[3] *Ibidem*, p. 575.

DPI. El alcance de esta regulación no se encuentra en todos los acuerdos de libre comercio (ALC), por ejemplo, en el Acuerdo UE-Mercosur, todavía no ratificado, las medidas de observancia sólo abarcan los aspectos civiles y administrativos, pero no penales; en consecuencia, el derecho sancionatorio en esta materia queda reservado a los ordenamientos jurídicos nacionales.[4]

Como se verá a su tiempo, la regulación de las medidas de observancia, además de las obligaciones generales, contiene disciplinas específicas relativas a las presunciones; las prácticas de observancia con respecto a los DPI; los procedimientos y recursos civiles y administrativos; las medidas provisionales; las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera; y los procedimientos y sanciones penales. El alcance de las normas de observancia es extenso y abarca medidas para el control de infracciones a nivel interno y en frontera, y se aplican a todos los derechos protegidos por el T-MEC, aunque, algunas medidas sólo son obligatorias respecto a ciertos tipos de DPI, por ejemplo, las medidas en frontera que sólo se aplican a las marcas y al derecho de autor.

Con sus extensos artículos y hasta tediosa redacción, las medidas de observancia constituyen, sin embargo, unos de los aspectos centrales del capítulo de propiedad intelectual del T-MEC, muy especialmente los referidos a las disposiciones penales. La afectación de los bienes jurídicos privados, de mayor o menor importancia económica, protegidos por el derecho internacional, es, en muy pocos casos, regulada por el derecho penal internacional, cuyo nacimiento se suele atribuir a los procesos de Nüremberg y Tokio de la segunda posguerra.[5] *A posteriori*, se constituyeron diversos tribunales internacionales para reprimir crímenes de lesa humanidad, lo que se consolida con el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[6] En el ámbito civil y mercantil, por el contrario, no se han celebrado tratados internacionales con vocación universal que establezcan tipos penales y tribunales especiales para aplicarlos, es decir, los Estados son muy sensibles en la materia y prefieren no delegar su facultad soberana de definir los bienes jurídicos cuya afectación es grave, en tanto su reparación pueda lograrse en tribunales civiles o mer-

---

[4] Aoun, Alejandra *et al.*, "Estudio preliminar del capítulo sobre propiedad intelectual del acuerdo MERCOSUR–UE", documento de investigación núm. 110, Ginebra, South Centre, mayo de 2020, p. 35, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/05/RP-110.pdf*, (fecha de consulta: 10 de enero de 2023).

[5] Herdegen, Matthias, *Derecho internacional público*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018, p. 421.

[6] Véase al respecto Dondé Matute, Francisco Javier, *Elementos básicos para una teoría del crimen internacional*, México, Inacipe, 2022.

cantiles.[7] Por ello, consideramos acertado distinguir entre el derecho penal internacional, cuyo contenido son delitos que afectan el orden internacional y en especial los derechos humanos, tipificados en convenciones internacionales que prevén un sistema de aplicación jurisdiccional internacional o nacional, de los delitos de carácter internacional.

Ahora bien, hasta fines de la década de 1980 muchos de los usos sin autorización de los derechos de autor estaban prohibidos, pero no se realizaban acciones serias para aplicarles sanciones; la preocupación se incrementó a medida que fueron avanzando las tecnologías que permitían copiar obras musicales y audiovisuales, pero fue el desarrollo de los programas de cómputo, la globalización de las trasmisiones de Internet, la globalización de las trasmisiones mediante plataformas, que provocaron las presiones de las grandes corporaciones para sancionar penalmente a quienes violaban derechos de propiedad intelectual, lográndolo, en principio, en Estados Unidos de América, país que impulsó el traslado de sus normas administrativas, correccionales y penales al resto del mundo,[8] comenzando con el impulso al tratado conocido como el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por su nombre en inglés [*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*]), que, luego de negociado y aprobado, no logró las ratificaciones requeridas.[9] Su fracaso llevó a Estados Unidos a promover las inserciones de compromisos de sancionar penalmente las violaciones a los derechos de propiedad intelectual. En el caso de los secretos industriales, su protección general se analizaba en la doctrina como parte de la protección del *know how*, traducido al español generalmente como "saber hacer", y en el ámbito penal no tenía

---

[7] Igor Karpets los define como "hechos delictivos previstos en convenciones internacionales y no clasificados como crímenes contra la humanidad, pero que atentan contra las relaciones normales entre Estados, perjudican la cooperación internacional en diversas áreas de las relaciones (económicas, socioculturales, de propiedad, etc.) y también a organizaciones y ciudadanos, sancionables bien según normas establecidas en acuerdos (convenciones) internacionales, ratificadas en la forma correspondiente, bien partiendo de normas de legislación penal nacional a tenor con estos acuerdos". Karpets, Igor, *Delitos de carácter internacional*, Moscú, Progreso, 1983, p. 65.

[8] Expresa Melossi: "Posfordismo, globalización y control social. La penalidad también se transformó paulatinamente en un aspecto de las relaciones internacionales, tanto en la hegemonía creciente del discurso sobre el castigo dentro de las fronteras de los Estados Unidos cumpliría una función pedagógica en términos de política exterior. El modo estadounidense de pensar el mundo se estructuró cada vez más según la narración básica del delito y el castigo". Melossi, Dario, *Controlar el delito, controlar la sociedad. Teorías y debates sobre la cuestión criminal del siglo XVII al XXI*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, p. 295.

[9] Sobre los inicios de la represión penal a la violación de los derechos de propiedad intelectual, véase Rando Casermeiro, Pablo, *Política criminal de la propiedad intelectual. Aspectos globales e internos*, Barcelona, J. B. Bosch, 2022, pp. 39 y ss.

un trato específico; se protegía la violación de un secreto de las personas que estaban obligadas a preservarlo, y se hacía una referencia especial a los secretos industriales; su protección específica data de la misma época, finales de la década de 1980.

En este artículo analizaremos otro aspecto internacional del derecho penal, que surge de tratados internacionales en los cuales los países parte se comprometen a establecer normas penales en su derecho nacional, que serán aplicadas por tribunales bajo su jurisdicción; en especial, analizaremos cláusulas que surgen en tratados internacionales multilaterales o regionales de integración, que incluyen compromisos de los países parte para establecer sanciones penales por conductas que afectan derechos de propiedad intelectual, las características de los compromisos, su posible aplicación directa y las facultades de los Estados parte de exigir el cumplimiento de los compromisos, recurriendo a sistemas específicos de solución de controversia de cada tratado, que pueden derivar en sanciones económicas o comerciales. Por otra parte, los compromisos contraídos no hacen referencia a tipos penales definidos con precisión, por lo cual ofrece flexibilidades al legislador nacional para adecuar las sanciones correccionales y penales a las modalidades del sistema jurídico romano-germánico, en el caso de México, contemplando por otra parte la realidad nacional en la resolución de las tensiones que habitualmente se presentan entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de acceso a los conocimientos científicos, a la cultura, a la salud, entre otros.

Por último, investigaremos si los compromisos contraídos por México en los tratados de libre comercio se pueden considerar autoaplicables; la jurisprudencia reconoce en México que los tratados internacionales tienen un nivel jerárquico superior a las leyes nacionales y a las Constituciones de las entidades federativas, pero no es claro que el principio de convencionalidad se deba aplicar en materia penal. En principio, podemos interpretar que es una de las posibles aplicaciones de la propuesta de aprovechar las flexibilidades que ofrece el T–MEC; en consecuencia, serían aplicables las disposiciones que benefician al autor o posible autor, pero no serían autoaplicables los tipos delictuales establecidos en tratados internacionales.

Aunque una gran parte de la literatura especializada en propiedad intelectual ha centrado sus estudios en las flexibilidades de la licencia obligatorias, excepciones o en la definición de los criterios o alcance para determinar la materia protegible, se ha prestado poca atención a las flexibilidades relacionadas con la observancia de los derechos de propiedad intelectual y sus implicancias sobre el interés público. Así, algunos países han adoptado las normas de observancia del Acuerdo de los ADPIC, por ejemplo, sin te-

ner en cuenta las flexibilidades establecidas en ese Acuerdo ni la forma equilibrada en que las normas de observancia fueron establecidas. En tal sentido, una investigación reciente ha discutido el caso de India, afirmándose que los tribunales indios se han desviado del enfoque cauteloso previsto en las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC que les permite considerar el aspecto del interés público y las implicaciones para los derechos humanos al otorgar medidas cautelares en litigios sobre patentes. Este trabajo concluye que los tribunales deben actuar con prudencia al conceder medidas cautelares en casos de infracción de patentes y tener en cuenta el impacto potencial de dichas medidas en el ejercicio de los derechos humanos; esto sugiere la necesidad de un examen cuidadoso de las posibles implicaciones de las medidas cautelares en tales casos.[10]

En sintonía con este enfoque, el propósito de este estudio es analizar si el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha introducido flexibilidades, al igual que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que faciliten una regulación más equilibrada por parte de los Estados miembros al incorporar las normas del tratado en sus legislaciones nacionales. Además, se examina si estas flexibilidades otorgan a los jueces una mayor capacidad para interpretar las leyes de manera que se equilibren adecuadamente los intereses públicos y los derechos de propiedad intelectual.

Este trabajo se divide en tres partes. La primera trata sobre disposiciones generales del tratado que impactan en las medidas de observancia, haciéndolas más flexibles. Así, en los puntos 2 y 3 se analizan los objetivos y principios del sistema de DPI del T-MEC; en el acápite 4 se analiza un entendimiento entre las partes con el fin de delimitar las metas propuestas al regular los DPI y en el 5 otro consenso relativo a cuestiones de salud pública. Finalmente, en el punto 6 se hace una breve referencia respecto a la conformación del Comité de Derechos de la Propiedad Industrial.

La segunda parte ya se ocupa del estudio específico de las medidas de observancia del T-MEC, excepción hecha de las relacionadas con las cláusulas de derecho penal que se analizan en la tercera parte de este trabajo.

La segunda parte, en su punto 1, se refiere a las obligaciones generales de las medidas de observancia dispuestas por el Tratado; el punto 2 versa sobre las presunciones; el 3 sobre las prácticas de observancia; el apartado

[10] Véase Syed, Shirin, "Implementation of TRIPS Flexibilities and Injunctions: A Case Study of India", documento de investigación núm. 194, Ginebra, South Centre, febrero de 2024, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2024/02/RP194_Implementation-of-TRIPS-Flexibilities-and-Injunctions-A-Case-Study-of-India_EN.pdf.*

4 es uno de los más importantes porque repasa los recursos civiles y administrativos; los puntos 5 y 6 son de suma trascendencia porque analizan las normas relativas a las medidas provisionales —un tema siempre conflictivo en el mundo de los DPI— y las llamadas "medidas en frontera", respectivamente.

La tercera parte aborda el aspecto penal del derecho internacional que surge de tratados internacionales, en los cuales los países parte se comprometen a establecer normas punitivas en su derecho nacional, que serán aplicadas por tribunales bajo su jurisdicción; los apartados 1 y 2 se dedican a repasar los tratados internacionales con disposiciones penales firmados por México antes del T-MEC; en el punto 3 se analizan las disposiciones penales en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC) y el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y, en el numeral 4, trata sobre las cláusulas penales destinadas a proteger los secretos industriales.

Finalmente, el lector encontrará las conclusiones y la bibliografía.

II. Primera parte. Disposiciones generales del T-MEC que impactan en la regulación de las medidas de observancia

1. *Objetivos en el T-MEC y el Acuerdo sobre los ADPIC: las medidas de observancia no deben conspirar contra la transferencia de tecnología*

Tanto las normas de observancia como los niveles mínimos de protección de los DPI establecidos en el Tratado se encuentran mayormente limitados por una visión general que valora también otros derechos importantes para la sociedad, por ejemplo, cuando vemos los objetivos, principios y metas en materia de DPI del propio T-MEC.

Cuando leemos los objetivos establecidos en el artículo 20.2 del T-MEC es posible observar que guardan una exacta correspondencia con los establecidos en el artículo 7o. del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme surge del cuadro siguiente:

CUADRO 2. OBJETIVOS: CONSISTENCIA ENTRE EL T-MEC Y EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

T-MEC, artículo 20.2: objetivos	*ADPIC, artículo 7o.: objetivos*
"La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberían contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y económico, y el equilibrio de derechos y obligaciones".	"La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones".

La interpretación de estos dos artículos en consecuencia es la misma: los DPI han sido diseñados para beneficiar a la sociedad al proporcionar incentivos para introducir nuevas invenciones y creaciones. Estos artículos dejan claro que los DPI no son un fin en sí mismos. Establecen los objetivos que los países miembros deberían poder lograr mediante la protección y el cumplimiento de tales derechos. La redacción en ambos artículos cuando señala "La protección... debe contribuir..." sugiere que tal protección no produce automáticamente los efectos allí descritos, sino que deben formular las normas aplicables de modo que promuevan la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología *de manera que conduzca al bienestar social y económico*.

Es poco probable que los DPI promuevan innovación en países con baja capacidad científica y tecnológica, o donde falta capital para financiar actividades innovadoras. El concepto de "ventaja mutua de los productores y usuarios del conocimiento tecnológico" es de particular importancia en este contexto, ya que los países en desarrollo son en gran medida usuarios de tecnologías producidas en el extranjero.

En conclusión, este artículo podría ser resumido en que los DPI no deberían limitar la transferencia de tecnología, sino ayudar a promoverla.

2. *Principios en el T-MEC y en el Acuerdo sobre los ADPIC: las medidas de observancia de los DPI no impiden tomar medidas para evitar abusos o preservar el interés público*

Tanto el artículo 20.3.1 del T-MEC como el artículo 8.1 del ADPIC permite a los Estados miembros adoptar las medidas internas que conside-

ran necesario para proteger la salud pública y la nutrición, así como promover el interés público en sectores de vital importancia para su desarrollo socioeconómico y tecnológico. La limitación es que las medidas que adopten no deben violar los términos del acuerdo. Pero los términos "adoptar las medidas necesarias" son amplios e incluyen todas las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos aceptados en la inteligencia de que ellos no pueden ser considerados una violación a las normas de observancia del tratado.

Por su lado, el artículo 20.3.2 del T-MEC como el artículo 8.2 del ADPIC proporcionan mecanismos para frenar los abusos a la libre competencia, el derecho a comerciar o a la transferencia de tecnología, cometidos por los titulares de DPI.

CUADRO 3. PRINCIPIOS: CONSISTENCIA DEL T-MEC CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

T-MEC, artículo 20.3: principios	*ADPIC, artículo 8o.: principios*
"1. Una parte, al formular o modificar sus leyes y regulaciones, podrá adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnología".	"1. Los miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología".

Aquí es importante recordar que los DPI regulan (restringen/limitan) dos importantes derechos consagradas en todas las legislaciones capitalistas del mundo como sus principales pilares: la libertad de comercio y la libertad de industria. Ello es así porque cuanto más se amplía el alcance de los derechos de propiedad intelectual más se acota la esfera de acción de aquellos

dos derechos liminares. Esa es la razón por la cual el alcance de los DPI debe ser interpretados en forma restrictiva y, al mismo tiempo, deben ser leídos juntamente con las normas del derecho de la competencia. En la misma línea, el entonces Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en una muy famosa sentencia, delineó el concepto que señala la necesidad de distinguir la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual con el abuso que puede ser cometidos con ellos.[11]

3. *Artículo 20.4: entendimientos de las partes referido a los objetivos del capítulo 20 sobre DPI*

Este artículo muestra un consenso entre las partes respecto a las metas a alcanzar con la regulación de los DPI, que puede leerse como la necesidad de acordar un equilibrio entre todos los sectores interesados respecto a la protección, la observancia de los DPI y el interés público, reconociendo los objetivos de las políticas en PI de cada país, según sus intereses. Este reconocimiento es importante porque admite que los DPI no se conceden en forma aislada, sino de acuerdo con los principios del artículo 20.2 (consistente con el artículo 7o. del ADPIC); los objetivos del artículo 20.3 (consistentes con el artículo 8o. del ADPIC) y las metas del artículo 20.4. Este entendimiento presupone la voluntad de las partes de: "a) Promover la innovación y la creatividad, y b) Facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y las artes;".

Los incisos citados (a y b del artículo 20.4) son importantes porque muestran el carácter instrumental de los DPI, que son reconocidos como un "medio" para cumplir un "fin": el progreso de las artes y las ciencias. Esta visión utilitarista es la misma que recoge la Constitución de los Estados Unidos, en la sección I (8) (8), cuando otorga facultades al Congreso para conceder a los autores e inventores derechos exclusivos para fomentar el progreso de las artes y de las ciencias. Es decir, desde esta visión, el objetivo central no es, en primer término, el reconocimiento de derechos individuales a los creadores, sino fomentar el ingreso al mercado de nuevos productos y procedimientos para el desarrollo la industria por medio de la innovación, y también dejar establecido que los DPI deben servir a la "la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y las artes". Por tanto, las leyes,

[11] *Cfr*. Établissements *Consten S.à.R.L. y Grundig-Verkaufs-GmbH contra Comisión de la Comunidad Económica Europea*, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 13 de julio de 1966, disponible en: *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0056* (fecha de consulta: 10 de diciembre de 2023).

al determinar la protección y las medidas de observancia y la aplicación de éstas, no deberían conspirar contra estas metas.

> c) Fomentar la competencia, así como mercados abiertos y eficientes, a través de sus respectivos sistemas de propiedad intelectual, al tiempo que se respeten los principios de transparencia y debido proceso, y tomando en cuenta los intereses de los grupos de interés correspondientes, incluyendo a los titulares de derechos, proveedores de servicios, usuarios y al público en general.

Este tercer inciso del artículo 20.4 es importante por varios sentidos. En primer lugar, llama a fomentar la competencia y "los mercados abiertos y eficientes" a través de la propiedad intelectual, lo que parece a simple vista un oxímoron: las normas de propiedad intelectual levantan muros y las normas del derecho de la competencia están llamadas para derribar estos muros. Sin embargo, es dable admitir que no es posible aplicar al titular de un DPI las normas antimonopólicas tradicionales, debido a que es el mismo sistema jurídico quien lo excluye de la libre competencia para estimular la creatividad y la innovación. No obstante, se exige al beneficiario del privilegio un uso con criterio que contemple las necesidades sociales. En consecuencia, el sistema jurídico nacional debe establecer los parámetros generales que permitan que se interprete cuando se hace un uso justo del derecho monopólico y cuando se abusa de él.[12]

Esta interdependencia de normas conduce a un nuevo problema: en Latinoamérica, los países han sido impulsados a adoptar estándares muy altos en materia de propiedad intelectual y de observancia, esta materia se encuentra muy poco desarrollada, a diferencia de lo que ocurre en los países industrializados, donde los derechos de propiedad intelectual se leen y aplican juntamente con el derecho de la competencia. Este escaso desarrollo se manifiesta en ausencia de controles legales y en la incapacidad material de llevarlos a cabo por falta de organización y de estructura.

4. *Artículo 20.6 del T-MEC: entendimiento relativo a ciertas medidas de salud pública*

En este artículo se confirman los compromisos de las partes con la Declaración de Doha, relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública

[12] Pérez Miranda, Rafael, "Propiedad intelectual y libre competencia", en Ginebra Serrabou, Xavier y Reveles Negrete, Óscar, *Derecho de la competencia económica. Obra jurídica enciclopédica*, México, Porrúa-Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, 2012, pp. 101 y ss.

de la OMC,[13] incluida la afirmación de que el capítulo 20 del T-MEC puede y debe ser interpretado e implementado de manera que apoye el derecho de cada parte de proteger la salud pública, y en particular promover el acceso a medicinas para todos. Ello quiere decir que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no tiene por qué estar en contra de la salud pública, pero en caso de conflicto prepondera la salud pública sobre los DPI.

Otra cuestión importante al momento de regular las medidas de observancia es que el artículo 20.6 establece que el capítulo 20 de PI del T-MEC no impide ni deberá impedir el uso efectivo de la "solución de salud/ADPIC". Ésta se entiende que es la Decisión del Consejo General de la OMC, del 30 de agosto de 2003, sobre la Aplicación del Párrafo 6° de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de la OMC, que derivó en la única reforma hasta ahora realizada en el ADPIC, que es la incorporación del artículo 31 bis relativo al procedimiento para la autorización a los Estados parte de importar medicamentos fabricados bajo licencia obligatoria en el mercado exterior[14] y, asimismo, las reformas de este artículo como consecuencia del debate sobre el *waiver* de ciertas normas del Acuerdo sobre los ADPIC discutidas en el seno del Consejo del Acuerdo con relación a la epidemia del COVID-19.[15]

5. *Comité de Derechos de Propiedad Intelectual*

El artículo 20.14 crea el Comité de Derechos de Propiedad Intelectual (Comité DPI), compuesto por representantes del gobierno de cada parte y que, entre otras funciones importantes, debe encargarse de trabajar para el fortalecimiento de la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

---

[13] La Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública fue adoptada el 14 de noviembre de 2001 en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, Qatar, disponible en: *https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm* (fecha de consulta: 14 de noviembre de 2023).

[14] Vidaurreta, Guillermo E., "COVID-19, vacunas y patentes: el debate sobre las licencias obligatorias y la solicitud de exención de los derechos de propiedad intelectual", *El Derecho*, Buenos Aires, 22 de febrero de 2022, p. 4.

[15] Aoun, Alejandra *et al.*, *El debate sobre la exención de los derechos de propiedad intelectual en tiempos de pandemia*, Ginebra, South Centre-CEIDIE, UBA, 2023, pp. 34, 35, 50 y ss., disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2023/02/Ebook-Spanish-on-TRIPS-Waiver.pdf* (fecha de consulta: 5 de febrero de 2024).

III. Segunda parte. Medidas de observancia en el T-MEC

1. *Obligaciones generales*

La sección j, del capítulo 20, destinado a la regulación de las medidas de observancia de los DPI a través de su artículo 20.79, establece las obligaciones generales.[16]

Las partes se comprometen a adoptar procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier infracción a los DPI, incluyendo "recursos ágiles para prevenir las infracciones" (por ejemplo, medidas cautelares) y regulaciones que sirvan como elemento de "disuasión" para futuras infracciones.

No obstante ello, este artículo previene respecto a que la implementación de las medidas de observancia no sólo debe impedir la creación de restricciones indebidas al comercio legítimo, sino que, además, "deberán prever salvaguardias contra su abuso". Lo que viene a subrayar el conflicto existente entre los DPI y la libertad de comercio y el derecho de la competencia, tal como fue señalado en otra parte de este trabajo.[17] Por otro lado, se señala que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben ser justos y equitativos, sin que su aplicación se caracterice por su complejidad ni importe plazos y retrasos. Estos procedimientos no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. Aunque estas normas son de carácter general, el cumplimiento de algunas de ellas puede generar inconvenientes, por ejemplo, cuando habla de "retrasos innecesarios" dado que ello dependerá de la infraestructura administrativa y judicial de la que disponga cada parte. Un plazo razonable para Estado Unidos puede no ser el mismo que para México.[18]

Las partes acuerdan también que los procedimientos y recursos civiles y administrativos, las medidas provisionales y los procedimientos y sanciones penales —que se estudiarán más adelante— deben aplicarse tanto a las infracciones relativas a marcas como respecto a las infracciones al derecho de autor o derechos conexos en el entorno digital.

---

[16] En general, este artículo es concordante con el artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, excepto el punto 2, que en el Acuerdo multilateral no se encuentra.

[17] Véase el numeral 2 de este artículo.

[18] *Cfr*. Correa, Carlos M., *Acuerdo TRIPS. Régimen Internacional de la propiedad Intelectual*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 193.

El texto también destaca que no impone ninguna obligación de establecer un sistema judicial específico para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, aparte del sistema ya existente para la aplicación de la ley en general. Además, no afecta la capacidad de cada parte para hacer cumplir sus leyes en general ni establece requisitos específicos sobre la distribución de recursos entre la aplicación de la ley en general y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Al implementar esta sección en su sistema de propiedad intelectual, cada parte debe considerar la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción de los derechos de propiedad intelectual y los recursos y sanciones aplicables, así como los intereses de terceros.

2. *Presunciones*

El artículo 20.80 prescribe que, en los procedimientos civiles, penales y, de ser aplicables, administrativos, relativos al derecho de autor y derechos conexos, se presumirá la titularidad del derecho de autor o derecho conexo, de la persona que aparezca como titular —autor, artista intérprete o ejecutante o productor de la obra, interpretación, ejecución o fonograma, o de ser aplicable el editor—, salvo prueba en contrario.

Esta norma establece la presunción de legitimidad de toda marca registrada o patente de invención concedida que haya "sido examinada sustantivamente por sus autoridades competentes". Por lo menos en materia de patentes, esta suposición ha sido discutida, así, Juan Carlos Cassagne —uno de los académicos más destacados en derecho administrativo de Argentina— señala:

> …corresponde tener en cuenta que la presunción de legitimidad resulta una prerrogativa que se reconoce a la Administración Pública para la eficaz protección del interés público, pues sin ella su obrar podría verse obstaculizado. Esta regla no ha sido establecida para facilitar o impedir que sea interrumpida la actividad de los particulares.
>
> En consecuencia, cuando quien pretende invocar los efectos de un administrativo de concesión de una patente respecto a terceros es un sujeto particular en cuyo beneficio fue dictado no parece razonable predicar de dicho acto la presunción de legitimidad, pues en tal caso no podría invocarse el fundamento antes señalado.
>
> Pero, además, debe tenerse en consideración que, como lo demuestra la experiencia, la determinación de patentabilidad de una invención es una labor sumamente difícil. Se trata de una materia de gran complejidad técnica,

> que en la mayor parte de los casos no puede ser completamente comprendida por la autoridad administrativa. Por eso, los derechos emergentes de una patente ostentan un cierto grado de precariedad o inestabilidad.[19]

3. *Prácticas de observancia con respecto a los derechos de propiedad intelectual*

El artículo 20.81 del T-MEC busca dotar de transparencia y certeza jurídica a los procedimientos de observancia y, asimismo, visibilizar las acciones realizadas para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos intelectuales instituidos en el tratado.

A. *Forma escrita*

Las decisiones definitivas de los tribunales y las resoluciones administrativas relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual deben ser documentadas por escrito, tener fundamentos legales sólidos y ser de acceso público. Esta disposición busca asegurar que toda determinación tomada, tanto en sede judicial como administrativa, sea debidamente fundamentada en concordancia con la legislación y reglamentación vigente. Ello no impide que se adopte el proceso oral siempre y cuando quede asentado el razonamiento de la resolución final por escrito. Se busca evitar prácticas poco transparentes, fundamentalmente en sede administrativa, donde, por ejemplo, las marcas se rechazan sin que los fundamentos queden expresados por escrito.

B. *Deber de publicación*

Concomitantemente con lo dispuesto en el apartado anterior, las decisiones judiciales y resoluciones administrativas deben ser publicadas o puestas a disposición del público, sea por el medio que fuere, en la medida que resulte eficaz para cumplir con su cometido.

C. *Datos estadísticos e información*

El artículo 20.81 establece que cada país reconoce la importancia de:

---

[19] Cassagne, Juan Carlos, "Fundamentos y alcances de la presunción de legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de una patente", *La Ley*, Buenos Aires, 2006, pp. 4 y 5.

— Recopilar y analizar datos estadísticos y otra información relevante sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual;
— Recopilación de información sobre prácticas efectivas para prevenir y combatir las violaciones a los DPI;
— Poner a disposición del público, información respecto a las medidas adoptadas para asegurar la observancia efectiva de los DPI dentro de sus ordenamientos civil, administrativo y penal.

4. *Procedimientos y recursos civiles y administrativos*

El artículo 20.82 busca asegurar a los titulares de DPI procedimientos judiciales civiles que garanticen el cumplimiento de sus derechos. Se enfoca en aspectos como la facultad de las autoridades judiciales para ordenar medidas cautelares, el resarcimiento adecuado para los titulares de derechos afectados, la consideración de diversos factores al determinar los daños, y la posibilidad de ordenar indemnizaciones predeterminadas o adicionales. También aborda la facultad de ordenar el pago de costas procesales y honorarios de abogados, la destrucción de mercancías infractoras, y la obtención de información pertinente por parte de los titulares de derechos durante los procedimientos judiciales.

A. *Medidas cautelares*

El artículo 20.82.2 señala que "Cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar medidas cautelares conforme al Artículo 44 del Acuerdo ADPIC", incluidos procedimientos para impedir que las mercaderías en infracción a los DPI ingresen en los circuitos comerciales conforme al ordenamiento jurídico de cada país destinado a regular las medidas cautelares. El artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC trata de las medidas cautelares que deben adoptarse cuando se ha cometido una infracción, es decir, no se trata de las medidas previsionales —que son tratadas en el artículo 50 del Acuerdo de los ADPIC y en el 20.83 del T-MEC—, sino que se aplica a una infracción que ya ha sido determinada, o dicho en otros términos, se refiere a una medida de fondo.

Sin embargo, el artículo 44.1 del Acuerdo sobre los ADPIC —respecto al cual el artículo 20.82 del T-MEC hace una remisión expresa— contiene una flexibilidad muy importante cuando señala que "Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia

protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual". Ello significa al mismo tiempo, que este procedimiento no es aplicable, como señala Correa, cuando "la materia protegida se hubiera ordenado o adquirido «bona fide»".[20]

B. *Resarcimiento*

El artículo en análisis establece que cada parte:

> …dispondrá que, en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estén facultadas, por lo menos, para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, a sabiendas o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.[21]

Como vemos, aquí se eximen también y a aquellas personas que hayan actuado de buena fe.

La indemnización podrá incluir "la pérdida de ganancias, el valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor" y, en caso de infracciones al derecho de autor o derechos conexos, o en el caso de falsificación de marcas, pagar al titular de los derechos las ganancias obtenidas por el infractor atribuibles a la infracción. También en estos últimos, cada parte contempla, a elección del titular del derecho, indemnizaciones predeterminadas o indemnizaciones adicionales.[22]

C. *Gastos del juicio*

En caso de que lo consideren ajustado a derecho, las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar a la parte vencida el pago de las costas del juicio.[23]

---

20 *Ibidem*, p. 197.

21 Artículo 20.82, numeral 3, T-MEC.

22 Artículo 20.82, numerales 4 a 9, T-MEC.

23 Artículo 20.82, numerales 10 y 11, T-MEC.

D. *Destrucción de mercadería en infracción*

Por lo menos respecto a las mercancías "pirata" y mercancías de marca falsificadas, el tratado prevé que las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar, a solicitud del titular del derecho, la destrucción de las mercancías infractoras y los materiales e implementos que hayan sido utilizados en la fabricación, "sin compensación alguna". En caso de marcas falsificadas no bastará para reingresar al mercado los productos en infracción "el simple retiro de la marca adherida ilícitamente".[24]

El tratado distingue los términos "mercancías piratas" de "marca falsificada", ambos términos se utilizan para describir la infracción de marcas registradas. "Marca pirata" suele enfocarse en la imitación engañosa de una marca existente, se refiere a su uso sin autorización del titular; mientras que «marca falsificada» se refiere a la producción y venta de productos que pretenden ser originales, pero no lo son en realidad. El *Diccionario de la lengua española* define el adjetivo "pirata", en su segunda acepción, de la siguiente manera: "Ilegal, que carece de la debida licencia o que está falsificado. Sin.: ilegal, falso, clandestino". Como se observa, la Real Academia Española no diferencia entre imitación, falta de la debida licencia y falsificación, englobando todos estos casos en un solo concepto. Aunque su uso se encuentra ampliamente extendido, el término "pirata" en puridad jurídica es incorrecto y confuso; es un término cargado de significación que le agrega un contenido moral al fundamento de represión, pues deviene de considerar a los DPI como un "derecho de propiedad" lo que es conceptualmente erróneo, como ya hemos visto . La imitación de una marca sin duda debe ser perseguida por tratarse de *una infracción al derecho de marcas*, no por ser considerada como una mercancía "pirata", concepto que no tiene significado legal definido.

E. *Deber del infractor de proporcionar información*

En casos judiciales-civiles, teniendo en cuenta las leyes de confidencialidad de fuentes de información y protección de datos personales, cada país debe disponer que sus tribunales, a pedido justificado del titular del derecho, puedan exigir al infractor o presunto infractor que entregue información relevante que posean o controlen, al menos con el fin de recolectar pruebas. Esta información puede incluir detalles sobre personas involucra-

[24] Artículo 20.82, numeral 12, T-MEC.

das, métodos de producción y canales de distribución de bienes o servicios infractores o presuntamente infractores, incluso la identificación de terceros participantes y sus vías de distribución. Esto implica una inversión a la carga de la prueba similar a la que en materia de patentes existe en caso de patentes de procedimiento.[25]

F. *Negativa a proporcionar información*

Respecto a la negativa a proporcionar información, el T-MEC dispone que los procedimientos deben establecer la posibilidad de que los jueces decidan con la prueba existente en el expediente.[26] El ADPIC tiene una cláusula similar en su artículo 43.2; la diferencia radica en que en el T-MEC se trata de una obligación, en cambio, en el ADPIC es facultativo para las partes.

G. *Demandas temerarias*

Cada país asegurará que sus tribunales, a solicitud de la parte afectada, puedan ordenar a una parte que haya abusado del proceso legal de protección de DPI, imponiendo indebidamente una obligación o una restricción, pagar una compensación por el daño causado por el abuso. Los tribunales también pueden ordenar que el demandante pague los gastos del demandado, incluyendo honorarios legales si son pertinentes.[27] Teniendo en cuenta que los derechos de propiedad intelectual en general son de carácter monopólicos, el ejercicio de estos derechos puede generar graves distorsiones en el mercado en cuanto al exceso de posición dominante de sus titulares. De tal manera que estos límites (obligaciones) deben actuar en forma mancomunada con los derechos.

H. *Violación de órdenes judiciales*

En relación con los procedimientos judiciales civiles sobre la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el Tratado dispone que las autoridades judiciales deben tener la facultad de "imponer sanciones a una par-

[25] Artículo 20.82, numeral 13, T-MEC.
[26] Artículo 20.82, numeral 14, T-MEC.
[27] Artículo 20.82, numeral 12, T-MEC.

te, abogados, expertos u otras personas sujetas a la jurisdicción del tribunal por la violación de órdenes judiciales sobre la protección de la información confidencial producida o intercambiada en ese procedimiento".[28]

I. *Facultades y excepciones en procedimientos judiciales por violación de derechos de autor*

Finalmente, el artículo 20.82, numeral 18, dispone que en los procedimientos judiciales civiles relacionados con las medidas tecnológicas de protección[29] e información sobre la gestión de derechos,[30] las autoridades judiciales de cada parte tienen la facultad de imponer medidas provisionales, indemnizaciones por infracciones al derecho de autor, costas procesales y la destrucción de dispositivos y productos implicados en la actividad ilegal. Además, algunas partes pueden eximir de indemnizaciones a instituciones sin fines de lucro (por ejemplo, bibliotecas) que demuestran desconocimiento o ausencia de razones para creer que estaban participando en actividades prohibidas.

5. *Medidas provisionales*

El primer párrafo del artículo 20.83 señala: "Las autoridades de cada Parte deberán actuar en el caso de una solicitud de medidas provisionales con respecto a un derecho de propiedad *intelectual inaudita altera* parte en forma expedita de conformidad con las reglas de procedimiento judicial de esa Parte".

De este modo, al momento de tratar las medidas provisionales concedidas sin escuchar a la parte contraria, el T-MEC es más permisivo que el artículo 50.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, pues este último condiciona la concesión de las medidas provisionales *inaudita altera parte* a que "ello sea conveniente… en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas".

A pesar de ello, constituiría un error considerar que el T-MEC libra un cheque en blanco, obligando a las partes a dictar medidas provisionales

---

28 Artículo 20.82, numeral 16, T-MEC.

29 Actos descritos en el artículo 20.67 del T-MEC.

30 Artículo 20.68, T-MEC.

inaudita parte, pues establece que las mismas deben estar de "conformidad con las reglas de procedimiento judicial de esa Parte", ello quiere decir, al mismo tiempo, que la ley nacional debe establecer los casos en que este particular y excepcional tipo de medidas provisionales deben ser dictadas.

Estas cláusulas, como las del artículo 20.83 del T-MEC, son las que en el derecho internacional se denominan "cláusulas programáticas", las cuales fueron definidas muy exactamente por Jorge Kors como aquellas que "si bien establecen cuál es el concepto… no especifican cuáles serán en concreto tales medidas, las que deberán ser reguladas en definitiva por los derechos nacionales".[31]

Ello es importante tenerlo en cuenta, porque las medidas provisionales en materia de derechos intelectuales tienen características específicas, pues si bien pueden ser necesarias para evitar a tiempo la violación de un DPI, su uso abusivo por parte de los titulares de derechos puede, al mismo tiempo, quitar del mercado injustamente a un competidor.[32]

De ahí que el segundo numeral del artículo 20.83 del T-MEC dispone que cada parte podrá establecer que las autoridades judiciales se encuentran autorizadas para exigir de quien pida cualquier medida provisoria (no solo las concedidas *inaudita parte*) pruebas razonables que acrediten la verosimilitud de su derecho y también una fianza o garantía suficiente para "proteger al demandado y evitar abusos".

Finalmente, el numetal 3 del artículo 20.83 establece que en procedimientos judiciales civiles relacionados con infracciones de derechos de autor o marcas falsificadas, cada parte debe permitir que las autoridades judiciales ordenen la inmovilización o custodia de productos presuntamente infractores, así como de materiales e implementos relacionados con la infracción. Además, en casos de falsificación de marcas, se debe permitir la toma de custodia de la prueba documental relevante para la infracción.

6. *Medidas en frontera*

A. *Prescripciones generales*

Las medidas en frontera incluyen procedimientos para suspender importaciones de mercancía sospechosa de portar marcas falsificadas o confu-

[31] Kors, Jorge Alberto, "Medidas cautelares en materia de propiedad industrial. Legislación, doctrina y jurisprudencia", en Correa, Carlos M. (coord.), *Medidas cautelares en el régimen de patentes*, Buenos Aires, LexisNexis, 2006, p.199.

[32] *Ibidem*, pp. 191-193.

samente similares o mercancías "piratas" que lesionan el derecho de autor que sean importadas al territorio de la parte. El solicitante de la medida para suspender el despacho a plaza debe:

> …proporcionar pruebas suficientes de una infracción *prima facie* y datos que permitan el reconocimiento razonable de las mercancías. Además, se podrá exigir una fianza razonable para protección y prevenir el abuso de estos procedimientos, sin desincentivar su uso. Algunas partes podrán permitir que esta fianza sea condicional si las autoridades determinan que las mercancías no infringen.

B. *Medidas de frontera de oficio*

El artículo 20.83, en su numeral 5, establece que

> Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes puedan iniciar de oficio medidas en frontera contra mercancías que se encuentren bajo control aduanero, sospechosas de portar marcas falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, que sean: (a) importadas; (b) destinadas a la exportación; (c) en tránsito; y admitidas dentro o saliendo de una zona de libre comercio o un almacén fiscal.

Este tipo de medidas siempre resultaron muy controvertidas, porque implica que el Estado de oficio vele y disponga recursos para resguardar derechos privados que cada titular debería valerse por sí mismo, realizando las denuncias o planteos judiciales que correspondan conforme a la legislación vigente.

Las medidas en frontera fueron una novedad en el Acuerdo de los ADPIC, pero registra antecedentes en trabajos previos al debate del Acuerdo llevados adelante por el Grupo de Expertos en Comercio de Productos Falsificados, creado por el GATT, y el Comité de Expertos en Materia de Protección contra la Falsificación establecido por la OMPI en 1985. Sin embargo, mientras estos trabajos se referían exclusivamente a marcas, el Acuerdo de los ADPIC lo extendió a otros DPI, como los productos "pirateados" protegidos por derecho de autor.[33]

Roffe y Santa Cruz luego de estudiar minuciosamente todos los tratados de libre comercio firmados por países latinoamericanos con países desarrollados en relación con las medidas en frontera, concluyen que estos acuer-

[33] Correa, Carlos M., *op. cit.*, p. 202.

dos "innovan respecto del ADPIC en cuanto a que permiten la actuación de oficio, no sólo para mercaderías importadas, sino también para mercaderías en tránsito y para la exportación";[34] esto es también válido para el T-MEC.[35] Los mencionados autores también afirman que "La diferencia es que, en el tratado de Chile, estas medidas son sólo para mercancías falsificadas y pirateadas, mientras que en CAFTA-RD [Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y república Dominicana] es para todos los derechos de propiedad intelectual". Al igual que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, el T-MEC reserva las medidas en frontera exclusivamente para mercancías falsificadas y productos "pirateados" protegidos por derecho de autor. El acuerdo aún no ratificado UE-Mercosur, incluye dentro de las medidas en frontera a las indicaciones geográficas.[36]

IV. Tercera parte. Disposiciones penales sobre propiedad intelectual en los tratados internacionales suscritos por México

1. *De los inicios al Acuerdo sobre los ADPIC*

Los primeros tratados internacionales multilaterales sobre propiedad intelectual, el Convenio de París y la Convención de Berna,[37] no contenían disposiciones penales, aunque sí preveían indirectamente la posibilidad de que se aplicaran sanciones correccionales administrativas.[38] Esta prescindencia se relacionaba, en principio, con el carácter civil o mercantil que se atribuía a los derechos de autor y a las patentes, con la idea de que los intereses concernidos eran privilegios económicos que sólo afectaban el patrimonio de las personas, y que el derecho privado ofrecía suficientes herramientas que permitían reponer el equilibrio patrimonial afectado; es decir, el carácter de

---

[34] Roffe, Pedro y Santa Cruz, Maximiliano, "Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados", Serie Comercio Internacional, núm. 70, CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, Santiago de Chile, abril de 2006, p. 44, disponible en: *https://hdl.handle.net/11362/4416* (fecha de consulta: 15 de febrero de 2024).

[35] Artículo 20.84, numeral 5, T-MEC.

[36] Aoun, Alejandra *et al.*, "Estudio preliminar del capítulo…", *cit.*, p. 30.

[37] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, París, 1873, y Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Berna, 1886.

[38] El Convenio de Berna, en su artículo 16, prevé el comiso de obras falsificadas.

ultima ratio del derecho penal justificaba su no aplicación. Por otra parte, los países tendían, y tienden, a evitar la inserción en convenios internacionales de cláusulas que los obliguen a establecer sanciones penales ante la consideración de que este recurso de *última ratio* constituye un derecho soberano, en principio indelegable, que en derecho penal, más que en otras disciplinas jurídicas, se vincula con las peculiaridades de cada Estado. Al analizar la teoría del delito y las teorías de las penas, expresa Bacigalupo:

> La evolución de la teoría del delito en el siglo XX ha sido paralela a diversas concepciones de la pena —la prevención especial del positivismo, el retorno a una teoría absoluta del finalismo y el nuevo entendimiento de la prevensión especial y general (positiva) del funcionalismo— y a su inserción en *distintas nociones de sociedad* (la sociedad como un conjunto de intervenciones causales de los sujetos en objetos valiosos o en otros sujetos del *positivismo*, la sociedad entendida como intervenciones de valor ético-social de los sujetos con respecto a la esfera de bienes de otros sujetos del *finalismo* y la sociedad como un conjunto de sujetos interrelacionados sobre la base de expectativas estabilizadas en normas de conducta del *funcionalismo*).[39]

Es decir, el sistema penal protege bienes jurídicos sustantivos, intenta prevenir la afectación de estos bienes y, a tales efectos, establece sanciones penales para los autores de conductas que describe como prohibidas. A las políticas legislativas corresponde definir qué bienes la sociedad considera sustantivos y deben ser protegidos, aplicando sanciones a quienes los violen, que en sus distintas manifestaciones afectan el patrimonio y la libertad (en algunos países inclusive la vida) de las personas, y cuáles no (definiendo como delito el robo, por ejemplo, pero prohibiendo la prisión por deudas).[40] *A posteriori*, la norma penal debe definir el tipo de sanción (privación de la libertad, multa, clausura de un negocio) y cuantificar sus efectos (en unidades de tiempo para la pena privativa de la libertad y en unidades monetarias para las multas, o clausura) sobre aquellos que las violan, "que deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado".[41]

Estos dos campos, estudiados por la teoría del delito y de la cuantificación de las penas, tienen en la práctica legislativa dos fuentes principales, que no únicas: 1) el análisis de las concepciones éticas y morales de una

---

[39] Bacigalupo, Enrique, *Lineamientos de la teoría del delito*, 4a. ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2020, p. 31.

[40] Bacigalupo, Enrique, *Manual de derecho penal. Parte general*, Bogotá, Themis, 1996, pp. 25 y ss.

[41] Artículo 22, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

sociedad en un momento determinado, y 2) el análisis histórico, es decir, la investigación sobre cómo se constituyeron históricamente las reglas, "cuáles son las causas que las provocaron y los fines útiles que cumplen... La forma en que funcionan en la sociedad, es decir, la forma en que los individuos las aplican".[42] Éstos son criterios estrictamente nacionales.

La ubicación privatista va a sufrir transformaciones profundas en la segunda mitad del siglo XX; los países en desarrollo incorporan a sus políticas públicas proteccionistas las reglas sobre conocimientos intelectuales, en un principio relacionándolas con el concepto económico de "transferencia de tecnología", y *a posteriori* con las normas sustantivas de la propiedad intelectual, proceso respaldado por la Organización de las Naciones Unidas que declara al período 1960-1970, la década del desarrollo, declaración que reitera para las dos décadas siguientes.[43] Comienza también en la segunda posguerra la respuesta de normas regulatorias *sui generis* vinculadas a la protección de los derechos intelectuales, por ejemplo, el inicio del sistema internacional de protección de las variedades vegetales, la protección de los programas de cómputo y otorgar patentes a las invenciones de organismos vivos.

Las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) inician un proceso de reformas en el que se incorporan, *a posteriori* de la apertura de las negociaciones y sin justificación aparente, los derechos intelectuales a las políticas mercantiles internacionales. El Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculada al Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio consolida la tendencia a la "obesidad" del sistema de propiedad intelectual y a la excesiva protección de los titulares de derechos —tendencia que recibe un *plus* en los capítulos sobre propiedad intelectual de los tratados de libre comercio suscritos posteriormente—, además de aspectos civiles y mercantiles, se incluyen compromisos de los países parte de incluir en su derecho positivo sanciones penales para prevenir, así lo expresan, la violación de derechos de propiedad intelectual.

La participación decisoria de las corporaciones transnacionales en las políticas nacionales de propiedad intelectual se incrementa por su participa-

---

42 Durkheim, Emile, *Lecciones de Sociología. Física de las costumbres y el derecho y otros escritos sobre el individualismo, los intelectuales y la democracia*, Buenos Aires, Shapire, 1966, p. 8.

43 En materia de derecho internacional se puede consultar las declaraciones de la Asamblea General de la ONU declarando a la década de los 60, 70 y 80 Décadas del Desarrollo, las disposiciones del Pacto Andino (Acuerdo de Cartagena) y la Carta de Derechos y Deberes de los Estados (Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no vinculante).

ción en el comité que elabora la lista de países que no protegen con eficiencia la propiedad intelectual; estos compromisos no sustituyen, se agregan a las sanciones mercantiles que la legislación estadounidense prevé para estos casos, como la emblemática "The Special 301 Report" de la *Office of the United State Trade Representative.*[44]

2. *Falsificación de marcas y "piratería" de derechos de autor en el Acuerdo de los ADPIC y en el TLCAN*

En el Tratado de Marrakech, en el Acuerdo ADPIC, se incorpora por primera vez en un tratado internacional multilateral el compromiso de los países miembros de establecer sanciones penales para infracciones al sistema de propiedad intelectual en materia de marcas y derechos de autor. Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN/NAFTA) se negoció en paralelo al Tratado de Marrakech, debido a estos muchas partes de su capítulo de propiedad intelectual son similares o idénticas al Acuerdo sobre los ADPIC, con agregados que los países en desarrollo no aceptaron en éste. Como se negoció entre sólo tres países, se aprobó y entró en vigencia un año antes.

[44] Al respecto, véase un análisis de la evolución del "The Special 301 Report on Copyright Enforcement and Protection", en Rando Casermeiro, Pablo, *op. cit.*, pp. 99 y ss.

CUADRO 3. SIMILITUD DE LAS DISPOSICIONES SOBRE SANCIONES PENALES EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL TLCAN

Acuerdo ADPIC (OMC), artículo 61	*TLCAN, artículo 1777*
Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.	Cada una de las Partes dispondrá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Cada una de las Partes dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable. Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito. Cada una de las Partes podrá prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, distintos de aquéllos del párrafo 1, cuando se cometan con dolo y a escala comercial.

Es decir, las partes *deben* sancionar como delitos las siguientes acciones: falsificación dolosa de marcas de fábrica; falsificación dolosa de marcas (nombre) de comercio; piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Además, se dispone que "podrán" sancionar penalmente otros casos (cualesquiera) de infracción de derechos de propiedad intelectual que se cometan con dolo y a escala comercial.

La enunciación es poco precisa, tanto en el caso de la falsificación de marcas y nombres comerciales como en el de la denominada "piratería" de derechos de autor a "escala comercial"; escala es un elemento cuantitativo relacionado con una calificación (comercial) que no sólo no define el momento en que una simple falsificación adquiere el calificativo de "escala comercial", sino que excluye posibes conductas dolosas que no se realicen "a

escala comercial".[45] Suponemos que cada país parte está facultado, cuando no sancione estas conductas con pena de prisión, para definir la coherencia entre las sanciones pecuniarias que decida aplicar y las sanciones pecuniarias aplicadas por "delitos de gravedad correspondiente", en especial para decidir cuales son esos delitos.

Pero también se establecen cláusulas sobre procedimientos y sanciones penales que los países "podrán" aplicar a otras infracciones a los derechos de propiedad intelectual, en especial, aclara, cuando se hubieran realizado con dolo y a escala comercial; la conjunción "y" nos indica que deberían reunir los dos requisitos: dolo y escala. La redacción "podrán aplicar" pareciera indicar que si no se hubiera insertado esta disposición los países miembros no hubieran podido ejercer su derecho soberano a decidir si la protección de determinados bienes jurídicos requiere o no el apercibimiento penal; es decir, se trata de una disposición paternalista e inútil.

Destacan, por último, los accesorios de la pena prevista en estos artículos del tratado, al expresar que además de las sanciones de privación de la libertad o de multas, se deberá prever la confiscación, el decomiso y la destrucción de "las mercancías infractoras [sic]" y de los materiales utilizados para su elaboración. Hubiera sido conveniente que los negociadores, la Cancillería o el Senado, hubieran eliminado la palabra "confiscación", acción prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé excepciones, pero ninguna de ellas contempla las descritas en el Convenio.

Dejando de lado la mala redacción (las mercancías no pueden infringir derechos), no se contempla que en muchos casos el país puede tener necesidades sociales que se podrían satisfacer con los bienes a los que se les agregó marcas que no correpondían, o que se se destruirían obras culturales cuya calificación de "pirata" por la justicia no afecta la calificación de "valiosas obras de arte" por la crítica de expertos y por los coleccionistas, como las obras que dieron lugar a las demandas contra Andy Warhol, Richard Prince o Jeff Koons.[46]

Es decir, lo que un tribunal considera piratería podría ser considerado por críticos de arte, coleccionistas y la sociedad en general como obras de arte, creaciones valiosas, pese a que un juez considere "piratas" a sus autores; seguramente si la Suprema Corte de Estados Unidos de América con-

---

[45] Rando Casermeiro, Pablo, *op. cit.*, pp. 76 y ss.

[46] Véase Perez Miranda, Rafael J., "Piratería, plagio y acceso a la cultura", *Cum Laude, Revista del Doctorado en Derecho*, núm. 1, diciembre de 2014, disponible en: *https://doi.org/10.30972/cum.01822* (fecha de consulta: 15 de octubre de 2023).

siderara que se trató de un plagio el caso presentado contra la Fundación Andy Wharhol, podrá ordenar que se indemnice a los actores, pero no la destrucción de la obra; si lo hiciera, privaría a la humanidad de una obra de arte de gran valor; similar son las *litis* contra Richard Prince o contra Jeff Koons.

3. *Disposiciones penales en el T-MEC y en el CPTPP*

A. *Alcance de las sanciones penales*

Los tratados de libre comercio más relevantes, por los mercados concernidos, celebrados por México, han sido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP); éste es una ampliación del tratado conocido como transpacífico, fue suscrito por doce de países, pero antes de que entrara en vigor se retiró Estados Unidos de América; los países restantes le realizaron algunas pocas modificaciones y lo adoptaron con el nombre transcrito arriba, si bien es conocido también como TPP11. Simultaneamente, Estados Unidos impuso a México y Canadá la renegociación del TLCAN bajo la amenaza de denunciar al tratado, ya que el artículo 2005 establece que cualquiera de las partes puede denunciar el tratado con sólo seis meses de anticipación, tiempo en el cual ninguno de las dos naciones podía adaptar la gran parte de sus economías vinculadas a la potencia estadounidense.[47] En ambos tratados, luego de ser firmados, se hicieron modificaciones sustanciales en los capítulos sobre propiedad intelectual, reduciendo los estándares de protección, pero ninguno de estos cambios modificó lo previsto acerca de los compromisos de aplicar sanciones penales.[48]

Ahora bien, el sistema de propiedad intelectual, desde sus inicios medievales, otorga a inventores y artistas el privilegio temporal de explotación exclusiva de sus inventos y obras con la espectativa de una posterior utilización social en el mercado de libre competencia; el objetivo principal es estimular las invenciones y las obras artísticas y literarias en beneficio de la sociedad.

---

[47] Véase Perez Miranda, Rafael, "La protección de la inversión extranjera en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte", en Aparicio Ramírez, Mariana (coord.), *Del TLCAN al T-MEC: perspectivas en torno a la integración de América del Norte en un mundo multipolar*, México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2022, pp. 91 y ss.

[48] Sobre los antecedentes de las normas penales en el TPP11 y los borradores previos, véase Rando Casemeiro, Pablo, *op. cit*. pp. 87y ss.

Los que protege la legislación civil es: la política estatal de estimular el acceso de los ciudadanos a los avances de la ciencia y el arte; para ello garantiza que los creadores disfruten de un privilegio temporal de exclusividad y que los ciudadanos disfruten de sus bienes a costo normal en el mismo momento en que venza el período del monopolio otorgado.

Un dato interesante es que, en los tratados internacionales que analizamos, los países parte se comprometen a aplicar sanciones penales a la violación de los derechos de marca, de autor y a la violación de los secretos industriales, con un nivel de detalle impropio de tratados internacionales, pero no se prevé la aplicación de sanciones penales por la violación a los derechos de patente o registros de diseños y modelos de utilidad. Por otra parte, se elevan los estándares de protección: al incrementar los bienes comunes que se trasladan temporalmente al sector de bienes en el comercio, se amplía el contenido de las figuras delictuales sancionadas con penas privativas de libertad o multa.

Ahora bien, no se establecen compromisos de sancionar penalmente a quienes aleguen falsamente tener derechos de propiedad intelectual y obtengan por ello beneficios económicos, ni a los adquirentes de derechos de autor que abusen de su situación dominante en las negociaciones con los autores, o que abusan de los consumidores de obras. La pandemia por COVID-19 demostró que estas carencias de la legislación sobre propiedad industrial, no suplidas por las normas de protección de la competencia ni por las de protección de los consumidores, permitió a las corporaciones farmacéuticas transnacionales someter a los países que carecían de vacunas a pagar precios excesivos, y que debieran adquirirlas suscribiendo convenios confidenciales.

B. *Falsificación de marcas y "piratería" de derecho de autor o derechos conexos*

Las partes se comprometen, al igual que en el ADPIC y en el TLCAN, a reprimir penalmente la falsificación dolosa de marcas y la piratería dolosa de derechos de autor o derechos conexos, en tanto se realicen a escala comercial; en ambos instrumentos internacionales se insiste en requerir que las infracciones se realicen a "escala comercial", generando el mismo problema de interpretación al que hemos hecho referencia anteriormente; igual dificultad genera la exigencia de que sean "actos significativos"; la precisión en la descripción del tipo penal o correccional correspondería, en consecuencia, a cada país.

Sin embargo, en ambos tratados se realiza una modificación respecto a las conductas delictuales previstas en el ADPIC, analizadas *supra*, incluyendo como piratería dolosa de derechos de autor a escala comercial los actos significativos que si bien no pretenden obtener una ventaja comercial o ganancia financiera al comitente, generan un perjuicio considerable al titular de los derechos de autor o derechos conexos, es decir, se crea una nueva figura penal, un nuevo tipo penal, que los países miembros deberán incluir en sus normas penales nacionales: "…piratería dolosa de derecho de autor o derechos conexos, a escala comercial… actos significativos, no realizados para obtener una ventaja comercial o ganancia financiera [pero que provocan] un impacto perjudicial significativo en el interés del titular del derecho de autor o de los derechos conexos en relación con su posición en el mercado".[49]

Los firmantes del T-MEC, al igual que lo habían hecho los países que firmaron el TPP11, incluyen la calificación peyorativa de "pirata" para quienes violan los derechos de autor, y de "piratería" para la acción violatoria. Este uso de analogías inconsistentes que se realiza desde hace mucho tiempo en la divulgación de temas de derecho de autor, e incluso en textos de doctrina, resulta sorprendente que se utilice en un tratado internacional, lo que pone nuevamente de manifiesto que fue inspirado en las propuestas de las corporaciones internacionales. Podemos decir qué, al menos, la acción de "piratear" conoce más de una acepción. Ahora bien, la "piratería de derechos de autor" significaría en este texto la negociación de mercancía pirata, así definida en una nota de pie de página, cuyo valor, reiteramos, es idéntico al del texto principal:

> Para los efectos de este Artículo:
>
> …
>
> (b) "mercancía pirata que lesiona el derecho de autor" significa copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo conforme al ordenamiento jurídico de la Parte que disponga los procedimientos previstos en esta Sección.[50]

El dolo se concreta con la mera realización de actos significativos. Se relaciona indirectamente con la conducta del autor, con la obtención de in-

[49] Artículo 18.3, TPP11; artículo 20.85.1, T–MEC.

[50] Nota al pie de página núm. 94 del artículo 20.84, T-MEC.

gresos que incrementen su patrimonio, pero se define por los posibles daños que se generan al autor o al titular de los derechos conexos.[51]

Esta disposición, que pareciera una mera ampliación de lo previsto en el Acuerdos sobre los ADPIC y el TLCAN, se vincula, en parte, con las opiniones doctrinales y de organizaciones no gubernamentales que consideran que los derechos de autor, que incluyen los programas de cómputo, afectan en sus actuales versiones a los derechos humanos de acceso a la educación y la cultura; de manera expresa dice que quién realice acciones de difusión de "obras" que considera relevantes para el acceso a la cultura y a la ciencia de habitantes de un país serían considerados como criminales.

La descripción del tipo penal es más amplia que la disposición central, por ejemplo, si una obra literaria o un programa de cómputo no son comercializados en un país, y catedráticos de ese país consideran que es necesario su consulta y cargan una versión digital accesible por sus alumnos con una clave determinada, ¿afectaría o no al autor o a los titulares de derechos conexos?[52]

También se deberá sancionar penalmente, dice el T-MEC, la violación de los derechos de autor relacionados con la industria cinematográfica; establecen el compromiso de sancionar penalmente a quien utilice un dispositivo de grabación para copiar o distribuir una obra cinematográfica protegida que se está exhibiendo en una sala de cine u otra instalación; compromiso quizás demasiado específico para una más de las violaciones de derechos de autor.

C. *Comercio exterior de "mercadería falsificada", marcas adulteradas y obras piratas*

Una referencia especial concertaron las partes en relación con la "importación o exportación de mercancías falsificadas o piratas que lesiona el

[51] Artículo 20.85: Procedimientos y sanciones penales, numeral 1, T–MEC; artículo 18.77: Procedimientos y Sanciones Penales, frac. 1, TPP11.

[52] Veamos un ejemplo sencillo que se relaciona con programas que comercializan servicios como Netflix o Amazon. Una serie denominada *Black List* fue difundida por Netflix en México hasta su temporada siete, la temporada ocho la difundió en México después de más de un año de haberla distribuido en otros países, inclusive con subtítulos en español (España, por ejemplo), y la temporada nueve aún no la ofrece, pese a estar hace más de un año en los mismos países. Esa oferta de "obras audiovisuales", según los criterios crematísticos de las corporaciones, afecta seriamente a sus clientes, y si alguien quiere satisfacer esas necesidades gratuitamente sería considerado un criminal; bastaría que Netflix alegara que estaba por presentarla.

derecho de autor en escala comercial"; la dimensión "escala comercial" es un componente reiterado relacionado con la gravedad de los tipos penales descritos; es de suponer que los firmantes del tratado cuando hablan de "mercaderías falsificadas" no se refieren a simples mercaderías, sino a "obras" objeto de comercio, de lo contrario no cabría el compromiso en el capítulo de propiedad intelectual. Ahora bien, los países podrán sustituir la sanción penal a la importación o exportación de mercancía falsificada o pirata por sanciones penales a la distribución o venta de mercancía falsificada o pirata que lesiona el derecho de autor.[53] En este caso, resultará difícil distinguir esta figura penal de la más genérica descrita *supra*.

Las partes deben reprimir también la importación "dolosa y de uso doméstico" de etiquetas o embalajes en el curso de operaciones comerciales y a "escala comercial" cuando una marca idéntica a una marca registrada en el territorio fue adherida "sin autorización" o cuando "está destinada a ser usada en operaciones comerciales de mercancías o en relación con servicios que son idénticos a las mercancías y servicios para los cuales esa marca fue registrada".

D. *Protección de señales de satélite y cable encriptadas, portadoras de programas*

Decíamos que las disposiciones internacionales protegen más a las corporaciones o empresas que adquieren derechos de autor y explotan derechos patrimoniales, que a los autores. Casos especiales se presentan con las obras cinematográficas, la transmisión de obras y espectáculos por televisión y la oferta de productos audiovisuales mediante plataformas que permiten su acceso vía Internet. Esta especial preocupación se justifica argumentando que, si los titulares de los derechos patrimoniales se les garantiza ganancias elevadas, mayor será el pago que se realice a los autores de las obras y adaptaciones que ofrecen. Es clara en estos momentos la influencia de las llamadas "plataformas" como Netflix, Prime Video, Disney, los sistemas de trasmisión televisiva sin cable, por Internet; las grandes corporaciones que basan sus utilidades en complejos programas de cómputo o que los generan, como Ámazon, Microsoft o Apple. Pocas, o quizás ninguna, de las disposiciones penales que los países parte se comprometen a adoptar protegen o benefician directamente a los artistas o literatos.

[53] Véase el artículo 20.85.2 y la nota al pie de página del artículo 20 del T-MEC (en el Tratado las notas de pie de página son vinculantes y tienen el mismo valor jurídico que el texto sustantivo).

En el acápite en análisis, esta orientación se manifiesta de manera expresa. El compromiso de las partes es sancionar penalmente a quienes elaboren aparatos que permitan captar señales de satélite o programas en general, no se exige que esos programas contengan productos protegidos por derechos de propiedad intelectual; también a quienes reciban señales encriptadas portadoras de programas, los cuales pueden o no estar protegidos por derechos de propiedad intelectual. Es decir, se considere conveniente o no reprimir esas conductas, lo que analizaremos *infra*, estas disposiciones no tienen cabida en el capítulo de propiedad intelectual.

Las partes se comprometen a sancionar penalmente el hecho de:

> (a) manufacturar, ensamblar, modificar, importar, exportar, vender o, de otro modo distribuir un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo motivos para saber que dicho dispositivo o sistema satisface al menos una de las siguientes condiciones:
>
> (i) que está destinado a ser utilizado para asistir, o
>
> (ii) es primordialmente para asistir a decodificar una señal de satélite encriptada portadora de un programa, sin la autorización del distribuidor legal o legítimo de dicha señal; y
>
> (b) con respecto a una señal de satélite encriptada portadora de programas, quien dolosamente:
>
> (i) reciba esa señal, o
>
> (ii) distribuya ulteriormente esa señal, a sabiendas de que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legal o legítimo de dicha señal.[54]

La sanción penal contra el que elabora un dispositivo tangible o intangible se presenta como delito de peligro abstracto, no requiere que se pruebe el peligro concreto ni que se viole un derecho de propiedad intelectual. También se deba penalizar a quién reciba una señal encriptada sin autorización. Además de la incongruencia, no es pertinente aplicar sanciones penales a estos actos, y mucho menos si no se impone como requisito que quienes programaron los decodificadores o encriptaron las señales hayan utilizados los mecanismos de protección más avanzados para evitar la duplicación de los aparatos o la violación del encriptado de la señal.

Las plataformas virtuales de las grandes corporaciones televisivas se compiten para adquirir las exclusividades para trasmitir los partidos de futbol que disputan determinados equipos como locales, en otros casos, todos los partidos de un torneo; sancionar penalmente a quién ve una confrontación deportiva trasmitida por una señal no autorizada carece de justificación.

---

[54] Artículo 20.86, T-MEC.

Los países partes se comprometen, además, a promover disposiciones legales que obliguen a los proveedores de servicios de Internet a retirar o impedir el acceso a material, a contenidos, en casos en que un titular de derechos de autor (o de derechos conexos) notifique una presunta infracción. También deberán legislar para que los productos denominados "piratas" no se destruyan, sólo se los retire del comercio (ver *supra*).

4. *Secretos industriales*

Quién logra un conocimiento intelectual novedoso y con valor comercial, puede intentar protegerlo adquiriendo un derecho de propiedad industrial, patente, modelo de utilidad, u obtener las utilidades derivadas de su valor comercial manteniendo ese conocimiento como un secreto industrial. Las partes del T- MEC se comprometen a establecer normas jurídicas que eviten acciones disvaliosas en la materia que afecten la leal competencia entre las partes, "conforme a lo dispuesto en el artículo 10 bis de la Convención de París".[55] Debemos entender que los negociadores hicieron uso de la analogia, ya que es claro que el artículo 10 bis es una continuación de los artículos 9o. y 10, que se refieren en especial a las marcas; la importancia de preservar la competencia leal entre los sujetos económicos es de especial importancia y no era necesaria la cita. Sin embargo, es útil la mención en cuanto aclara que el bien jurídico que las partes deben proteger es "la competencia leal", "los usos comerciales honestos", no un "derecho de propiedad intelectual" protegido mediante la táctica de conceder derechos exclusivos.

Los países parte se comprometen a sancionar penalmente "la apropiación indebida, no autorizada y dolosa, de un secreto industrial", entendiendo por "apropiación indebida y dolosa" que la persona sepa que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a los usos comerciales honestos, y entendiendo a éstos como "prácticas como el incumplimiento del contrato, el inclumplimiento de confidencialidad e inducción al incumplimiento, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceras partes que conocían, o fueron gravemente negligentes al no saber, que tales prácticas estuvieron involucradas en la adquisición".

Ahora bien, el acto de apropiación indebida no autorizada y dolosa de un secreto industrial es muy genérico; quién se apropia indebidamente de un secreto industrial lo hace con un objetivo; sin embargo, el compromiso gené-

[55] Sección I: Secretos industriales, T–MEC.

rico es que se reprima penalmente la apropiación indebida, lo cual es muy difícil de justificar.

El tratado establece *a posteriori* una extraña opción: se considerará que se cumple con el compromiso genérico si se reprime alguna de las siguientes acciones:

a) La apropiación indebida, no autorizada y dolosa de un secreto industrial con el propósito de obtener un beneficio comercial, o una ganancia financiera;
b) La apropiación indebida, no autorizada y dolosa de un secreto industrial que se relacione con un producto o servicio en el comercio nacional o internacional; o
c) La apropiación indebida, no autorizada y dolosa, de un secreto industrial cuyo autor pretendan causar daño al titular de dicho secreto industrial.[56]

La legislación nacional del país parte, según el texto, sólo debe reprimir una de las conductas si no desea detallar las sanciones descritas precentemente.

El núcleo del tipo penal "apropiación indebida de un secreto industrial" exige expresamente el dolo, pero no requiere que se haya producido un daño al titular del secreto; en el caso *b* basta con la realización de la acción, en los casos *a* y *c* sólo se requiere que el autor tenga la intención de obtener un beneficio o generar un daño. Veamos un ejemplo: el sujeto jurídico XX se apropia de un secreto industrial del sujeto jurídico ZZ y lo tiene en una base de datos encriptada, e intenta explotarlo o intenta enajenarlo, pero no logra su objetivo por cuanto es descubierto y se elimina la información de la base de datos; si bien en principio semejaría la comisión de un delito en grado de tentativa, la propuesta del tratado es que se lo contemple como un delito pleno.[57] El bien jurídico tutelado es, sin duda, la competencia leal entre sujetos económicos, no el patrimonio de la víctima. Esta concepción queda clara en la segunda propuesta, que no exige siquiera la voluntad del autor de generar un daño u obtener un beneficio.[58]

---

[56] Artículo 20.72, T–MEC.

[57] Al respecto, véase Bacigalupo, Enrique, *Lineamientos de la teoría del delito*, *cit*.

[58] Podría tratarse también de una anticipación del tipo penal, "En el Derecho penal del ciudadano, la función manifiesta de la pena es la *contradicción*; en el Derecho penal del enemigo la *eliminación de un peligro*". Jakobs, Günther y Cancio Meliá, Manuel, *Derecho penal del enemigo*, Buenos Aires, Hammurabi, 2007, p. 64.

Según se expuso *supra*, el titular de un secreto industrial no tiene el derecho de explotación exclusiva del producto o proceso que oculta, por tanto, si un tercero logra el mismo conocimiento intelectual de manera independiente y lo explota, generando un daño en el primer titular del secreto, no viola la ley y el primer generador del conocimiento intelectual protegido en secreto no puede impedir que el segundo explote.

Los secretos industriales son tan importantes para las grandes corporaciones como las patentes y registros de diseños; en algunos casos consideran que es conveniente mantener inventos patentables como secretos y no hacerlos públicos, en otros consideran que los conocimientos intelectuales adquiridos no cumplen con todos los requisitos necesarios para lograr una patente, pero permiten una ventaja competitiva; en muchas solicitudes de patente, por último, el solicitante no presenta completa la información que se requiere para elaborar el producto que se desea patentar, violando la ley pues guarda algunos conocimientos necesarios para reproducir el producto como secreto, para impedir el uso no autorizado de la patente. A ello se debe la preocupación de las partes, de EUA y Canadá en especial, de negociar una protección relevante a este tipo de "competencia desleal" y establecer los niveles de detalle, que impiden abstraer un tipo penal claro; en razón de ello el traslado del compromiso al derecho interno de cada país se podrá hacer con amplios márgenes de flexibilidad.

V. Conclusión

El capítulo 20 sobre DPI del T-MEC establece medidas de observancia obligatorias y opcionales para los procedimientos civiles y una muy detallada regulación relativa a cláusulas penales. Las medidas de observancias dispuestas en el tratado, establecen que cada parte debe garantizar que en sus leyes haya procedimientos para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual. Estos procedimientos deben permitir la adopción de medidas efectivas contra cualquier acción que infrinja los derechos de propiedad intelectual mencionados en el capítulo. Estas medidas deben incluir recursos rápidos para prevenir las infracciones y también recursos que sirvan como un medio eficaz de disuasión para evitar futuras infracciones. En resumen, se trata de garantizar que existan mecanismos legales y procesales sólidos para proteger los derechos de propiedad intelectual y disuadir a quienes intenten infringirlos (artículo 20.79).

Sin embargo, el T-MEC también dispone de algunas normas que dotan de mayor flexibilidad a las medidas de observancia. De manera general, es

necesario señalar que las medidas de observancia para el cumplimiento de los DPI contempladas en el T-MEC, no pueden contradecir las propias disposiciones del Tratado. De ahí que las regulaciones de las medidas de observancia en su incorporación a la legislaciones nacionales de las partes y, asimismo, la interpretación de los jueces de tales normas, no puede conspirar contra la transferencia de tecnología (artículo 20.2) ni restringir las políticas públicas destinadas a proteger la salud pública y la nutrición y, en general, lo que incluye todas las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos aceptados en la inteligencia de que ellos no pueden ser considerados una violación a las normas de observancia del tratado. Tampoco podrán limitar las normas o medidas adoptadas para limitar los abusos de los titulares de derecho de propiedad intelectual (artículos 20.3 y 20.6) ni ir contra las metas del T-MEC, por ejemplo, promover la innovación y la creatividad y facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y las artes (artículo 20.4).

En segundo lugar, otra muestras de normas flexibles se manifiesta cuando el T-MEC establece, por ejemplo, que estos procedimientos deben estar sujetos al principio general de justicia y equidad; ello quiere decir al mismo tiempo, que todas las partes involucradas deben ser tratadas de manera imparcial y justa, por lo que las infracciones a los DPI no deben ser presumidas, sino determinadas con veracidad en un procedimiento judicial ecuánime. De ahí que las presunciones establecidas en el T-MEC (artículo 20.80) deben ser reguladas en la legislación nacional de manera restrictiva, dado que se trata de normas dispuestas para casos específicos y que constituyen una excepción a la regla general establecida.

También existen otras disposiciones tendientes a garantizar que la aplicación de las normas de observancia no se haga en forma abusiva por parte de los titulares de derechos, ni perjudique injustificadamente el comercio y que, además, las sanciones sean proporcionales respecto a las infracciones, evitando sanciones excesivas o asimétricas y perjuicios a terceros (artículos 20.79.1, 20.79.3 y 20.79.5). En caso de uso abusivo de las medidas de observancia por parte del titular de derechos, imponiendo una obligación o restricción injusta a otra parte, el Tratado prevé que esta última reciba una compensación adecuada por los daños sufridos; además, las autoridades judiciales pueden ordenar en este caso al demandante que pague los gastos del demandado, incluidos los honorarios de abogados en caso de ser necesario (artículo 28.82.15).

De igual manera, el T-MEC no obliga a los países firmantes a establecer un sistema judicial distinto al ordinario para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual. En lugar de eso, los países pueden utilizar el siste-

ma judicial existente que se utiliza para hacer cumplir las leyes en general. Tampoco estas normas de observancia afectan la facultad de cada país para aplicarlas conforme a la propia idiosincrasia jurídica de cada país ni limita la capacidad de cada país para hacer cumplir sus leyes en general. Es decir, los países siguen manteniendo su autoridad para aplicar y hacer cumplir las leyes de propiedad intelectual de la misma manera que lo hacen con las demás leyes.

Otra cuestión de suma importancia es que el tratado no afecta la capacidad de cada país para distribuir sus recursos presupuestarios entre la aplicación de las leyes en general y la aplicación específica de las leyes de propiedad intelectual. Esto significa que cada país tiene la libertad de asignar recursos según considere necesario para hacer cumplir tanto las leyes de propiedad intelectual como las leyes en general, sin que el tratado dicte cómo deben distribuirse estos recursos (ver artículo 20.79.4).

Respecto a las medidas provisionales, si bien el T-MEC autoriza su concesión *inaudita altera parte* condiciona las mismas a que se encuentren conformes "con las reglas de procedimiento judicial de esa Parte" (artículo 20.83.1), ello implica que al incorporar esta norma a la legislación nacional puede ser regulada conforme a las mismas normas que rigen las medidas provisionales *inaudita altera parte* en el derecho procesal general de cada parte.

La inclusión de los países parte de un tratado internacional de sancionar penalmente a los autores de acciones violatorias de derechos de propiedad intelectual es novedoso y corresponde a la estructura de cadenas internacionales de valor, a la denominada "mundialización", que institucionalmente se consolida con el Tratado de Marrakech, la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a su Acuerdo ADPIC; el compromiso de establecer esas sanciones penales se trasladó casi idénticamente al TLCAN. Al negociarse el TPP11 y el T-MEC se ampliaron las acciones que los países parte se comprometen a sancionar penal o correccionalmente, en especial las relacionadas con los derechos de autor y derechos conexos; la similitud en los textos de ambos tratados hace suponer que se originaron en peticiones (presiones) de las corporaciones transnacionales que sustentan en gran medida sus ganancias extraordinarias en los privilegios otorgados por los derechos de propiedad intelectual. Esta presunción cobra mayor certeza al analizar el estilo de los compromisos estudiados, que guardan más similitud con el *common law* que con el sistema jurídico romano germánico, lo cual dificultará su adopción por el derecho penal mexicano. Sin embargo, ese mismo estilo de redacción propio de los juristas estadounidenses, facilitará la incorporación de los tipos penales a la legislación mexicana.

En conclusión, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá presenta medidas rigurosas en cuanto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, lo cual evidencia un compromiso significativo con la protección de estos derechos. Sin embargo, es importante destacar que el T-MEC también incorpora ciertas flexibilidades que brindan a los Estados miembros la capacidad de regular estas medidas de una manera más equilibrada y adaptada a sus necesidades específicas. Estas flexibilidades deben ser consideradas cuidadosamente por los legisladores al momento de formular y ajustar la regulación interna relacionada con la propiedad intelectual, con el fin de garantizar un equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y otros intereses legítimos, como el acceso a la información y la promoción de la innovación.

VI. Bibliografía

Aoun, Alejandra *et al.*, *El debate sobre la exención de los derechos de propiedad intelectual en tiempos de pandemia*, Ginebra, South Centre-CEIDIE, UBA, 2023, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2023/02/Ebook-Spanish-on-TRIPS-Waiver.pdf* (fecha de consulta: 5 de febrero de 2024).

Aoun, Alejandra *et al.*, "Estudio preliminar del capítulo sobre propiedad intelectual del acuerdo MERCOSUR–UE", documento de investigación núm. 110, Ginebra, South Centre, mayo de 2020, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/05/RP-110.pdf*, (fecha de consulta: 10 de enero de 2023).

Bacigalupo, Enrique, *Lineamientos de la teoría del delito*, 4a. ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2020.

Bacigalupo, Enrique, *Manual de derecho penal. Parte general*, Bogotá, Themis, 1996.

Cassagne, Juan Carlos, "Fundamentos y alcances de la presunción de legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de una patente", *La Ley*, Buenos Aires, 2006.

Correa, Carlos M., *Acuerdo TRIPS. Régimen Internacional de la propiedad Intelectual*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.

Dondé Matute, Francisco Javier, *Elementos básicos para una teoría del crimen internacional*, México, Inacipe, 2022.

Durkheim, Emile, *Lecciones de Sociología. Física de las costumbres y el derecho y otros escritos sobre el individualismo, los intelectuales y la democracia*, Buenos Aires, Shapire, 1966.

HERDEGEN, Matthias, *Derecho internacional público*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018.

JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel, *Derecho penal del enemigo*, Buenos Aires, Hammurabi, 2007.

KARPETS, Igor, *Delitos de carácter internacional*, Moscú, Progreso, 1983.

KORS, Jorge Alberto, "Medidas cautelares en materia de propiedad industrial. Legislación, doctrina y jurisprudencia", en CORREA, Carlos M. (coord.), *Medidas cautelares en el Régimen de patentes*, Buenos Aires, LexisNexis, 2006.

MELOSSI, Dario, *Controlar el delito, controlar la sociedad. Teorías y debates sobre la cuestión criminal del siglo XVII al XXI*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018.

PEREZ MIRANDA, Rafael J., "Piratería, plagio y acceso a la cultura", *Cum Laude, Revista del Doctorado en Derecho*, núm. 1, diciembre de 2014, disponible en: *https://doi.org/10.30972/cum.01822* (fecha de consulta: 15 de octubre de 2023).

PEREZ MIRANDA, Rafael, "La protección de la inversión extranjera en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte", en APARICIO RAMÍREZ, Mariana (coord.), *Del TLCAN al T-MEC: perspectivas en torno a la integración de América del Norte en un mundo multipolar*, México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2022.

PÉREZ MIRANDA, Rafael, "Propiedad intelectual y libre competencia", en GINEBRA SERRABOU, Xavier y REVELES NEGRETE, Óscar, *Derecho de la competencia económica. Obra jurídica enciclopédica*, México, Porrúa-Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, 2012.

RANDO Casermeiro, Pablo, *Política criminal de la propiedad intelectual. Aspectos globales e internos*, Barcelona, J. B. Bosch, 2022.

ROFFE, Pedro y SANTA CRUZ, Maximiliano, "Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados", Serie Comercio Internacional, núm. 70, CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, Santiago de Chile, abril de 2006, disponible en: *https://hdl.handle.net/11362/4416* (fecha de consulta: 15 de febrero de 2024).

SYED, Shirin, "Implementation of TRIPS Flexibilities and Injunctions: A Case Study of India", documento de investigación núm. 194, Ginebra, South Centre, febrero de 2024, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2024/02/RP194_Implementation-of-TRIPS-Flexibilities-and-Injunctions-A-Case-Study-of-India_EN.pdf.*

UNCTAD e ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Nueva York, Cambridge University Press, 2005, disponible en: *https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ictsd2005d1_en.pdf.*

VIDAURRETA, Guillermo E., "COVID-19, vacunas y patentes: el debate sobre las licencias obligatorias y la solicitud de exención de los derechos de propiedad intelectual", *El Derecho*, Buenos Aires, 22 de febrero de 2022.

VIDAURRETA, Guillermo E., "El fundamento del derecho de patentes", *Breviario en Relaciones Internacionales*, núm. XXVIII, Córdova, agosto de 2013, disponible en: *https://cea2.unc.edu.ar/boletin/28/articulos/28-1.pdf* (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2023).

La propiedad intelectual desde el T-MEC, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se publicó en versión digital el 13 de octubre de 2025. En su composición tipográfica se utilizó tipo *Baskerville* en 9, 10 y 11 puntos.

EL TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC) firmado en 2018, y que reemplazó al TLCAN, contiene un capítulo de propiedad intelectual (PI) que refuerza el sistema de protección de estos derechos. El T-MEC introduce disposiciones innovadoras, como el reconocimiento de marcas sonoras y la extensión de plazos para patentes; también establece medidas para proteger obras digitales, y promueve la aplicación de normas mediante procedimientos civiles y penales.

La aplicación del T-MEC debe considerar las necesidades específicas de desarrollo nacional, y este libro analiza diversos aspectos de la PI bajo esa perspectiva, incluyendo marcas, nombres de dominio, secretos industriales, patentes, protección a productos de biotecnología, derechos de autor, patrimonio cultural, transferencia de tecnología, y las medidas de observancia de esta regulación. Se destaca la importancia de equilibrar los intereses públicos y privados en la regulación de la PI, así como la necesidad de adaptar las disposiciones a las realidades nacionales.

JURÍDICAS

ISBN 978-607-587-080-9

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
unam