



CONTENIDO

El Juicio en Línea: Estado actual del proyecto.

Mag. Juan Manuel Jiménez Illescas

Actualidad y trascendencia de la Ética del Juzgador.

Dr. Rodolfo Luis Vigo

Seminario “Temas relevantes en materia de Propiedad Intelectual”.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

Presidente

Mag. Sara Isaac Henríquez Marín.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.

Consejeros:

Dr. Ignacio Josué Buitrago
Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina.
Dra. Soledad Fernández Doctor
Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central de España.

Secretario Ejecutivo:

Dr. Alfredo Salgado Loyo
Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Secretario Ejecutivo Adjunto:

Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa

Cualquier correspondencia, dirigirla a:

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA AIT
Boletín Informativo
Insurgentes Sur, No 881, piso 13, Colonia Nápoles,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.

Correo electrónico:

sriojecutivo@aitfa.org
ernestograndini@aitfa.org

Elaboración:

Lic. Araceli Mondragón Chávez
amondragon@aitfa.org

EDITORIAL

Respetados lectores:

En este número, queremos presentar una plataforma para la difusión, discusión y debate de algunos artículos que esperamos sean de su interés.

Para dar inicio, contamos con el trabajo elaborado por el Mag. Juan Manuel Jiménez Illescas, a quien agradecemos su valiosa aportación jurídica.

En esta ponencia, el Magistrado analiza el tema del “Juicio en Línea”, el cual nació como un proyecto que busca dar solución a una de las problemáticas que enfrenta dicho órgano jurisdiccional y que deriva del incremento exponencial del número de asuntos que se someten a su competencia; asimismo se logrará dar un nuevo alcance y contenido a la garantía establecida en el que artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impartición de la justicia de manera pronta y expedita, mediante la utilización de las más avanzadas Tecnologías de la Información y Comunicación.

El Juicio en Línea, es producto de las tecnologías aplicadas a la impartición de justicia, pues busca que todas las fases del procedimiento contencioso administrativo, desde la presentación de la demanda, desahogo de pruebas, dictado de sentencia y hasta su notificación se realicen a través de Internet, agilizando con ello considerablemente los trámites realizados por las partes en litigio ante el Tribunal y la reducción de los plazos para acordar y emitir las resoluciones relativas a la substanciación del juicio. Dentro de sus características se encuentra, el ser optativo para el particular, pero obligatorio para la autoridad demandada, por esta razón quienes así lo

deseen pueden seguir eligiendo someterse al juicio tradicional. De igual manera, el uso de un expediente electrónico que deberá contener todos los actos que formen parte del procedimiento, permitirá obtener ahorros sustanciales en papel debido a que no se requerirán copias para traslado.

El sistema del juicio en línea, se conforma a su vez de tres subsistemas lo que permitirá registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir y administrar el flujo de información en tiempo real entre los funcionarios jurisdiccionales y administrativos, como sería el contenido de sentencias y criterios relevantes, todo ello para mejorar la labor del juzgador en beneficio de los justiciables. El juicio en línea se implementará el 7 agosto de 2011, lo que permitirá posicionar a México a la vanguardia, al proponer un mecanismo diferente y transformador de la forma habitual de impartir justicia.

Por otra parte, me es grato informarles que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México cumple en el próximo mes de agosto, 75 años de su creación. En el marco conmemorativo, se están realizando diversas actividades académicas que pretenden fomentar y reflexionar sobre temas actuales y novedosos para quienes estudian o ejercen en el ámbito del derecho fiscal y administrativo.

Prueba de ello, es la conferencia del Dr. Rodolfo Luis Vigo, impartida el 10 de marzo del presente año, en el Auditorio “Antonio Carrillo Flores” de dicho Tribunal, y que en esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con Ustedes, en la cual refiere a un importante tema “la Ética del Juzgador”. En ella destacó que la preocupación del juzgador mexicano por impartir mejor la justicia a través del Juicio en línea es enormemente coincidente a hablar de Ética, dado que ésta intenta hacer una reflexión acerca del bien común, social o colectivo.

Para hablar de la importancia y trascendencia de la Ética, el Doctor refiere a nueve argumentos en favor de ella. Dentro de

los cuales, puntualizó, que la labor del juzgador no sólo requiere del conocimiento de la ciencia jurídica sino de una lista de idoneidades que tienden hacer efectivos los valores. Considera razonable que se incluya como un requisito la idoneidad ética, que tiene que ver con la personalidad, con estándares éticos que las demás personas ven en nosotros por ejemplo, si hay educación, amabilidad, cortesía, responsabilidad, puntualidad y seriedad en el ejercicio del trabajo.

Para finalizar con la edición de este ejemplar, me referiré al Seminario intitulado “Temas relevantes en materia de Propiedad Intelectual”, otro de los actos académicos que forman parte del Programa conmemorativo del LXXV Aniversario en comento, que fue celebrado el 12 de mayo siguiente y que se publica gracias a la contribución elaborada por las Magistradas integrantes de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal, a quienes les extiendo mi más sincero reconocimiento y admiración por la importante labor que realizaron para la organización de este evento.

Este Seminario se desarrolló en torno a 4 mesas de trabajo, que tenían como objetivo plantear los retos que se presentan para otorgar la debida protección a los derechos de propiedad intelectual, para ello se contó con la participación de destacados expositores del sector público y privado a nivel nacional, especialistas en esta área.

Aprovecho la ocasión, para invitarlos a enviar sus comentarios y sugerencias, las cuales serán muy importantes para la integración de este Boletín: así como sus ensayos vía correo electrónico o por correo tradicional para que sean publicados en este espacio.

Cordialmente.

Mag. Alfredo Salgado Loyo
Secretario Ejecutivo

EL JUICIO EN LÍNEA: ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Mag. Juan Manuel Jiménez Illescas¹

I.- Antecedentes

El proyecto del juicio contencioso administrativo sustanciado en línea, a través de la Internet y mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, surge dentro de una serie de acciones encaminadas a dar solución al importante problema de rezago que actualmente enfrenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la tramitación y resolución de los juicios que son de su conocimiento.

Dicha problemática es originada primordialmente por la importante ampliación de la competencia material del Tribunal para resolver los juicios, que ha incrementado el número de asuntos que se someten a su jurisdicción, en desproporción a un menor crecimiento estructural para dar atención a esa demanda en la impartición de justicia fiscal y administrativa.²

El juicio en línea se concibió partiendo del principio de dar un nuevo alcance y contenido a la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, relativa a una pronta impartición de justicia, pero aprovechando para esto las Tecnologías de la Información y Comunicación vigentes en este siglo XXI.

1 Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México.

2 Los diversos informes de la Presidencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa revelan que en 1998, el Tribunal contaba con 30 salas ocupadas en resolver 40,000 demandas, mientras que en 2008, el número de salas se incrementó a 41, pero se recibieron más de 136,000 demandas, lo que representa en ese periodo un incremento de 240% en los juicios, mientras que la estructura del Tribunal sólo creció un 55%.

El 26 de marzo de 2009, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, como cámara de origen, la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal, para implementar el “Juicio en Línea”.

En la exposición de motivos de la iniciativa se precisó que la finalidad de la reforma era establecer la posibilidad de que los particulares pudieran impugnar a través del juicio contencioso administrativo federal, los actos y resoluciones administrativas de carácter individual o general, utilizando dispositivos electrónicos, por lo que todas las promociones y documentos en el juicio serían presentados de manera electrónica; se efectuaría la integración de expedientes electrónicos consultables a través de Internet y además, se dispuso la implementación del “Sistema de Justicia en Línea”, como plataforma tecnológica para la substanciación del juicio en línea.

La iniciativa transitó por las Cámaras del Poder Legislativo, en un proceso histórico, ya que los legisladores la aprobaron en tan solo 32 días, por mayoría calificada y con ningún voto en contra.

El 12 de junio de 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, que adicionó un Capítulo X, al Título II, denominado “De la Substanciación y Resolución del Juicio”, de la citada Ley, que regula el procedimiento para sustanciar y resolver el juicio en línea.

II.- Diseño del Juicio en Línea

Una vez que inició en vigor el Decreto de reforma en comento, el Tribunal comenzó con el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea, así como la

plataforma tecnológica a través de la cual se sustanciará el juicio en línea, bajo los siguientes principios rectores:

1.- El acceso total al justiciable.- El propósito es acercar la impartición de justicia a los justiciables, eliminando barreras entre éste y el órgano de impartición de justicia, en dos aspectos: que tanto el justiciable pueda enviar de manera remota, desde cualquier parte en que se encuentre, todas sus promociones, demandas, oficios y documentos a través del Internet; así como también, que el Tribunal pueda hacerle conocer de sus determinaciones por la misma vía, permitiéndole al justiciable conocer en tiempo real y de forma completa el estado de su juicio, mediante la consulta directamente de su expediente electrónico, las 24 horas, los 365 días del año.

2.- La creación de una plataforma tecnológica *ad hoc*. Para cumplir con las normas que rigen al juicio en línea en términos de las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Tribunal se dio a la tarea de diseñar una plataforma tecnológica *ad hoc*, que se adecue a los procedimientos y necesidades específicas de todas sus áreas; de manera que el Sistema se diseñó bajo la estructura de tres subsistemas: el de juicio en línea, el de juicio tradicional y el de información estadística.

a) El Subsistema de Juicio en Línea será el que propiamente implemente y haga posible la substanciación del juicio en línea, cumpliendo con la función de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar y notificar todo el procedimiento contencioso administrativo, mediante el uso de medios electrónicos; permitiendo la comunicación e interacción con los justiciables, el almacenamiento de los expedientes electrónicos así como la emisión de actuaciones y resoluciones del juzgador, todo de forma electrónica y dentro del propio sistema.

b) El Subsistema del Juicio Tradicional aprovechará el sistema para registrar y

controlar todos los expedientes físicos, condensando la información tanto de los juicios en la vía tradicional, como de aquellos que se substancien en línea; para ello, proveerá de códigos de barras que se asignarán a todas las promociones y actuaciones, evitando tiempo perdido en la captura de información y facilitando así, el registro, remisión y atención de los expedientes o actuaciones, por las diversas áreas del Tribunal.

c) El Subsistema de Información Estadística tiene como objetivo hacer más eficiente la labor del Tribunal, aprovechando toda la información que se genere en el sistema por parte de los usuarios internos: magistrados, secretarios de acuerdo, actuarios, entre otros; así como de los usuarios externos: particulares y autoridades. El subsistema clasificará y organizará dicha información para su ulterior consulta, de manera que se podrá tener un conocimiento certero y claro de toda la información del juicio, su estado procesal, materia, grado de dificultad, cuantía, partes en el juicio, etapa de trámite y personal encargado de su ejecución.

Éste último subsistema también comprende un banco de sentencias y criterios relevantes, que se concibió como una herramienta que permitirá a los magistrados, secretarios de acuerdo y demás personal jurisdiccional, conocer y aplicar los diversos criterios emitidos por las diferentes salas regionales del Tribunal, respetando en todo momento la independencia jurisdiccional de todo juzgador; de forma que este banco de sentencias agrupe, clasifique y catalogue todas las resoluciones emitidas en los juicios y bajo diversas categorías, facilitando tanto la emisión como la aplicación de tesis y jurisprudencias.

El mismo subsistema proporcionará a las diversas áreas del Tribunal y a sus servidores públicos, indicadores de gestión y reportes de operación, que les permitirá conocer, en tiempo real, toda la actividad operativa del Tribunal, lo que será posible gracias a que el subsistema manejará toda la información que

se genere, como sería el número de sentencias y acuerdos emitidos, los juicios resueltos, pendientes de resolver, el tiempo transcurrido entre una fase y otra del proceso, entre otros aspectos; lo anterior, permitirá identificar los problemas que afectan a las diversas áreas administrativas y jurisdiccionales, para diseñar e implementar acciones certeras, eficaces y oportunas que permitan superar esas dificultades.

3.- La desmaterialización del juicio contencioso administrativo, que se concibe como un cambio de paradigma en la forma de agrupar toda la información relativa al proceso, lo que tradicionalmente se realiza en un expediente en papel, ahora se efectuará mediante medios digitales y en un expediente electrónico inalterable, que se visualizará únicamente accediendo al Sistema de Justicia en Línea, garantizándose así su autenticidad, integridad y durabilidad, a través de una clave de acceso y contraseña que identifique al usuario y sus actuaciones dentro del citado expediente.

Asimismo, las pruebas documentales que tradicionalmente se ofrecen en papel, ya sea en original o copia, ahora con el juicio en línea podrán ser exhibidas en medios electrónicos y así constarán en el expediente, ya sea que se trate de un archivo electrónico, como en el caso de los documentos digitales, o bien se digitalicen por el oferente; esto significa un importante ahorro de recursos económicos, ya que se evitarán las copias para “traslado” y por consiguiente, el uso excesivo de papel.

4.- La simplificación de trámites administrativos, que se traduce en la reducción del tiempo necesario para sustanciar el juicio y realizar tareas administrativas, de manera que el Sistema de Justicia en Línea, se diseñó para que algunos procedimientos, que por sus características así lo permitan, se realicen de manera automatizada, evitando dilaciones innecesarias en la tramitación del juicio, como sería el envío y recepción de expedientes en las diversas áreas del Tribunal.

Otro ejemplo de este principio, es la agilidad para notificar las resoluciones y acuerdos

del Tribunal, lo que es posible gracias a que el Sistema, a través del correo electrónico, informará a las partes a notificar, que existe un acuerdo o resolución en el juicio en línea y que está disponible para su consulta en el Sistema; así el interesado se notificará de la actuación al ingresar al expediente electrónico, lo que deberá hacer dentro del plazo de 3 días, y el Sistema generará el acuse de recibo para tener la notificación por legalmente practicada; en caso de que el interesado no ingrese al expediente dentro del plazo y conforme al procedimiento señalado, la notificación se efectuará por medio de lista y boletín electrónico al cuarto día hábil siguiente, reduciéndose así considerablemente, el tiempo invertido en la notificación de las resoluciones y actuaciones del juicio.

5.- La seguridad de la plataforma tecnológica, lo cual significa que todo el Sistema será protegido para asegurar su integridad, así como de la información que se maneje en el mismo; para esto se prevén una serie de medidas de seguridad, como el uso de la clave de acceso, contraseña y de la firma electrónica avanzada para cerciorar, tanto la autenticidad de las demandas, promociones y demás actuaciones de las partes, como para validar las propias actuaciones de los magistrados, secretarios de acuerdo, actuarios y demás funcionarios jurisdiccionales, emitidas dentro del juicio.

III.- Implementación del juicio en línea

A partir del mes de octubre de 2008, se creó una comisión integrada por diversos servidores públicos del Tribunal, específicamente encargada de la ejecución así como la posterior implementación y puesta en operación del Sistema de Justicia en Línea, y para ello se establecieron dos etapas:

a) Etapa de planeación.- En la primera etapa, del mes de julio a octubre de 2009, se planeó y diseñó el Sistema de Justicia en Línea de manera lógica y según las necesidades del Tribunal; este periodo se dedicó a determinar la descripción funcional de los procesos de los subsistemas de juicio en línea, juicio tradicional e información estadística, con los

módulos correspondientes: de indicadores de gestión y reportes de operación, así como el de banco de sentencias y criterios relevantes; también se trabajó en el diseño de las plataformas aplicativa y tecnológica.

De igual forma dentro de esta etapa, se dio inicio al programa de administración del cambio, el cual está destinado a dar a conocer las características, funcionalidades y demás aspectos relevantes, tanto del Sistema como del propio juicio en línea, a los funcionarios jurisdiccionales y al público en general, mediante conferencias, reuniones, pláticas explicativas, talleres, entre otros.

b) Etapa de implementación y puesta en operación.- La segunda etapa del proyecto, de octubre de 2009 al mes de agosto de 2011, se dedicó a la implementación y puesta en operación del Sistema de Justicia en Línea, con apoyo en los servicios de consultoría contratados para tal efecto, en la cual se dotó al Tribunal del suministro, instalación y configuración del software ó solución aplicativa y del hardware o plataforma tecnológica, además adquirir la capacitación técnica especializada para los servidores públicos del tribunal que operarán el Sistema.

Esta etapa significó también un trabajo arduo para realizar adecuaciones en la estructura del Sistema, lo anterior para hacerlo congruente con la reforma del 10 de diciembre de 2010 a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Ley Orgánica del Tribunal que introdujo la vía sumaria en el procedimiento contencioso administrativo federal, a modo que también esta vía se sustanciara en línea.

Cabe señalar que desde el inicio del proyecto se contó con el apoyo del Poder Judicial de la Federación, a través del Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia en México (Fondo Jurica) el cual ha financiado con recursos económicos parte importante de la implementación del juicio en línea.

Asimismo, se han realizado las siguientes acciones:

- El 4 de mayo de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, previa aprobación de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, los Lineamientos Técnicos y Formales que contienen los requisitos y requerimientos técnicos para asegurar la correcta operación del Sistema, por parte de los usuarios externos e internos, así como el debido funcionamiento del mismo.
- Entre agosto y noviembre de 2010, se capacitó en todas las Salas del Tribunal, a 1,956 servidores públicos, que representan el 75 por ciento de su personal, para mejorar sus conocimientos en el uso de las herramientas tecnológicas e informáticas.
- En febrero de 2011, inició el proceso de registro de unidades administrativas que dictan resoluciones y actos susceptibles de ser impugnados en juicio, así como de las unidades encargadas de su defensa jurídica, dándoles a conocer la metodología, requerimientos técnicos y los aspectos de la firma electrónica avanzada, necesarios para comparecer en el juicio en línea; al mes de mayo de este año ya se cuenta con 20 mil unidades administrativas registradas.
- También desde febrero de este año se han realizado reuniones con colegios, academias y despachos en las áreas de Derecho Fiscal, Derecho Administrativo y Contabilidad, con el objeto de darles a conocer los requisitos y procedimientos para que puedan interponer sus demandas y sustanciar sus juicios en línea.
- El 24 de marzo de 2011 se inauguró la Sala Virtual del Tribunal, que realiza pruebas al Sistema de Justicia en Línea, en un ambiente simulado, para asegurar la funcionalidad del Sistema.
- Se está trabajando en la reforma al Reglamento Interior del Tribunal a efecto de crear una unidad administrativa

encargada específicamente de la administración y coordinación en la operación del Sistema de Justicia en Línea, que vigilará el buen funcionamiento del mismo, certificará su interrupción por caso fortuito o fuerza mayor, realizará el monitoreo de las actividades de los usuarios internos como externos, mantendrá actualizados sus catálogos y plantillas, y propondrá ajustes a los procesos para mejorar su eficiencia.

- El 30 de mayo de este año se dio inicio al curso para capacitar al personal jurisdiccional, que fungiendo como facilitadores, replicaran sus conocimientos adquiridos en el manejo y operación del Sistema de Justicia en Línea, al resto de los servidores públicos del Tribunal, y serán la primera línea de soporte para los usuarios internos.

Con estas y otras acciones que se implementarán con motivo de la entrada en operación del juicio en línea a partir de agosto de 2011, estamos seguros que el juicio en línea, constituirá una joya del sistema de impartición de justicia en México, que modernizará substancialmente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consolidándolo en nuestro país y en el mundo como uno de los pioneros en el uso de las herramientas tecnológicas aplicadas directamente a la labor jurisdiccional, acercando a más mexicanos el acceso a la justicia contenciosa administrativa y cumpliendo con el anhelo, de todo juzgador y justiciable, de alcanzar una impartición de justicia, pronta, expedita y eficaz, como lo exige el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

ACTUALIDAD Y TRASCENDENCIA DE LA ÉTICA DEL JUZGADOR

Dr. Rodolfo Luis Vigo³

Señor Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Señores Magistrados, Jueces y demás integrantes de este Tribunal.

Amigo y colega, Doctor Miguel Caminos.

Me siento muy honrado de esta oportunidad que se me brinda por este prestigiado Tribunal, justamente de iniciar estos festejos, esta conmemoración, como dijo el Presidente, de los primeros 75 años. Incluso, me gustaría glosar que esta simultaneidad de presencias, por un lado el spot anunciando el Juicio en Línea y, por otro lado, alguna reflexión sobre la ética. Y lo quiero glosar en el sentido que son enormemente coincidente ambas perspectivas y aportes, dado que si la ética intenta ser una reflexión acerca de lo mejor posible, se trata de que esta iniciativa de poner la justicia en click indudablemente es, de algún modo, la preocupación por prestar la mejor justicia.

Por eso yo diría que, en este acto, habrá un momento teórico, quizás especulativo, que estará a mi cargo, pero quizás está la otra parte de este acto que es la parte de la concreción, con la mejor justicia que es este esfuerzo a punto de comenzar de esta Justicia en Línea.

Porque me parece por eso quería señalar inicialmente que ambas presencias, la del Juicio en Línea y la reflexión teórica, son enormemente complementarias. Entrando al tema específico de la importancia y la trascendencia de la Ética, se me ocurre que el mejor modo de hablar de la importancia

³ Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y Presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho.

es cuando uno advierte la fundamentación, la justificación de aquellos argumentos que, precisamente, legitiman a la Ética Judicial y, en este terreno, de fundar la Ética.

Para que se destaque la importancia de la misma voy a acudir a 9 argumentos en favor de la Ética y que, precisamente, hablan de su importancia y hasta de su inexorabilidad. Importancia y necesidad es que, en primer lugar, la Ética Judicial es, de algún modo, responder a un reclamo que está casi siempre escueta, pero explícitamente señalado por el Constituyente en el texto constitucional.

El mismo Código de Ética del Poder Judicial de la Federación alude a aquellos artículos 17 y 100 de la Constitución Federal que hablan de que pretende el Constituyente que la justicia se preste en manos de aquellos que se comprometan, por ejemplo, con la excelencia, y éstos ya pueden una especie de pretensión constitucional en torno a la Ética.

No le resulta digerible al Constituyente cualquier justicia, quiere una justicia excelente pero, además, con pretensiones absolutamente sustentadas por la ética. Pide objetividad; pide, por supuesto, imparcialidad, etcétera. Por eso, de algún modo, la Ética Judicial es una especie de explicitación. Lo que está sucinta, dicho por el Constituyente, pero en aquellas formulas sucintas, escuetas, hay concentrada toda la Ética que, luego, los Códigos de Ética se encargan de explicitar.

Sin duda, este Acuerdo G/38/2010 de la Sala Superior del Pleno por el cual se aprueba el Código de Ética del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de algún modo, es responder a la Constitución Federal. No es una especie de iniciativa ingeniosa de un grupo de personas inquietas es responder, justamente, a la Constitución.

Esto vale también para todas las constituciones. Cuando en la Constitución Argentina se habla de que los jueces duren en su cargo mientras dure su buena conducta, la pregunta obvia es ¿qué quiso decir el constituyente cuando exigió excelencia?

cuando exigió buena conducta para que se permanezca en el cargo?.

Y aquí viene la tarea de la Ética Judicial, respondiendo a este mandato de las Constituciones, siempre es bueno porque es el estilo en el que habla el Constituyente, viene a ser, esta tarea de concreción histórica, espacio temporal. Esa, con proyección, parece tiempo y lugar. Por eso, por supuesto que puede haber un legítimo dinamismo en esta concreción de aquella pretensión para que los jueces mexicanos se comprometan con la excelencia. Fíjense que también en el caso particular de México, al pedir excelencia hay de algún modo, una especie de no conformismo del Constituyente por quedarse solo con las exigencias del Derecho.

Porque el Derecho pide siempre lo mínimo. La mediocridad es compatible con el Derecho, pide lo mínimo. Obvio, como no va a pedir que queden pegados y tipificados como un delito, supongamos la venta de una sentencia. Eso no es disponible, pero el compromiso con la excelencia para no quedar conforme con lo que pide el Derecho y asumir esta especie de plus que supone la Ética, lo pide también el Constituyente.

Por eso, digo, el primer argumento es que la importancia de la Ética viene, de algún modo, impuesta por la misma Constitución. El segundo argumento es por la tradición, la tradición de las profesiones, sobre todo aquellas profesiones más relevantes, más importantes que han ido acompañando a la historia de la humanidad sin duda acerca de la justicia y de los jueces, hablan los textos que, de algún modo, registran la civilización en sus inicios.

También, por ejemplo, en la Biblia aparece con esta referencia el suegro de Moisés, esta pretensión de quienes van asumir esta enorme, difícil tarea de decir lo justo, juris dictio. Y si lo quisiéramos decir en griego recordemos que Derecho en griego se habla con una misma palabra que para hablar de la justicia, el todikaio.

Precisamente a quien le encomendamos la tarea de velar, asegurar, proteger para que cada uno conserve lo suyo, lo propio, lo justo, y esta tarea enorme y de tanta importancia para, precisamente, la vida en común, no cabe ninguna duda que uno puede imaginarse una sociedad en donde falten legisladores, pero será muy difícil imaginar una sociedad que haya dado el paso civilizador sin jueces, por que sin duda es constitutiva la vida social en que aparezcan conflictos acerca de lo mío, de lo tuyo, de lo de él, de lo nuestro.

En tiempos muy remotos no civilizatorios, estos conflictos jurídicos ¿cómo se resolvieron?, se resolvieron o por la fuerza o por el engaño o por el azar. Los tres modos típicos, obviamente no racionales, de resolver diferendos acerca de lo justo pero en algún momento dado, la humanidad depositó estos conflictos jurídicos en una persona que, obviamente por definición, tenía que ser imparcial de las partes. Por eso se le encomendaba por las partes para dirimir este conflicto, un enorme paso civilizatorio. Esto de haber instituido la figura del juez pero siempre se vinculó esta enorme tarea a ciertas cualidades personales, por eso los romanos indicaban que el juez era, en primer lugar, un hombre bueno y, en segundo lugar, un perito en Derecho.

Primero un hombre bueno. Más aún, Aristóteles habla del juez y utiliza un término derivado del *todikaio*, que es lo justo, la justicia que es *dikaionis*, *dikaionis* quiere decir justicia animada, y dice ahí Aristóteles en la Ética de Nicómaco que cuando las personas, los ciudadanos, justamente enfrentan discusiones sobre lo justo van a aquél que, de algún modo, los ciudadanos entienden que es la justicia animada, la justicia viviente.

Para que, obviamente, la justicia pueda decir lo justo, podríamos decirlo, incluso, con rigor metafísico, la operación sigue al ser porque hay un ser de justicia que puede operar y decir la justicia, siempre se vinculó a una amplia autoridad. Más aún, por eso también decía Aristóteles: podemos encontrar a un joven brillante en matemáticas, pero será

muy difícil encontrar un joven brillante en prudencia, porque la prudencia y los jueces somos ya en latín *jurisprudentes*.

Jurisprudentes siempre se conectó con la prudencia, a la experiencia de la vida, por eso -incluso aún en el mundo anglosajón- supongamos el Reino Unido, la tarea judicial siempre aparece como una especie de premio, al menos hasta los tiempos muy cercanos una especie de premio que se confería a alguien que, justamente, a lo largo de su vida, había hecho méritos para que se lo reconociera con este calificativo.

Ahí está un hombre prudente, por eso puede decir prudentemente el Derecho, la jurisprudencia, incluso esta exigencia tan especial que se carga hoy, la hemos descubierto precisamente, a esta necesidad de conectar la tarea judicial, no al conocimiento del Derecho liso y llano porque, claro, como lo vamos a insistir hoy, el Derecho ofrece más de una alternativa a quien le confiamos este poder de la discrecionalidad.

Desde la antigüedad se pensó, se trató de olvidar en el siglo XIX, una vez más apelando Montesquieu, ser inanimado, ir al juez sin alma, la boca que pronunciaba las palabras del arraigo; pero, claro, hoy hemos recuperado y la Ética vuelve luego de permanecer un poco oculta por 150 años. Vuelve solamente en nuestra cultura continental, nunca estuvo silenciada en ninguna otra cultura del mundo, por supuesto tampoco en el Common Law.

Entonces, la tradición avala precisamente la importancia de la Ética, nunca la humanidad desvinculó cualidades personales a esta función jurisdiccional.

Un tercer argumento en favor de la ética para que se muestre su importancia es, sin duda, decir que responde a la lógica de la democracia. Si la democracia es, precisamente, reconocer que el pueblo es la fuente del poder es obvio hay que ir a preguntar al pueblo ¿qué jueces quiere tener?. Esto no es ni demagogia ni populismo,

porque seguramente el pueblo no quiere tener personas que le susciten desconfianza aunque sean grandes doctinarios.

Y, precisamente, en consecuencia, en esta lógica democrática donde los jueces recibimos el poder del pueblo, el mandante es el pueblo; el pueblo concede este poder con una serie de beneficios pero también con pretensiones. No es un mandato en blanco, es un mandato condicionado y, entre las condiciones que seguramente el pueblo pide, es justamente que nos convirtamos, que se convierta un Magistrado en una persona confiable. Por eso no es relevante que el juez duerma tranquilo sino que es mucho más importante que la sociedad duerma tranquila con los jueces que tiene.

Entonces, digo, desde la lógica democrática es importante pedirle la opinión al juez, a la democracia, al pueblo. Digo, pedirle la opinión acerca de ¿qué personas ella considera que son legítimamente poseedoras de aquellas condiciones?. Por eso hoy se incorpora en la lista de idoneidades para ser juez, la idoneidad científica que sepa de Derecho, idoneidad técnica o prudencial que sepa decir el juez el Derecho en cada caso, porque no lo queremos para dar clase si no para que lo diga el Derecho en cada expediente. En tercer lugar, idoneidad física, idoneidad psicológica; en cuarto lugar, idoneidad gerencial administrativa, como se quiera llamar, idoneidad ética, idoneidad ética, por supuesto, que lo que yo hago en el ámbito de mi facultad como trato al personal administrativo, cuan justo soy en el tribunal, cual responsable soy para que preparar mis clases, cuanto actualizado estoy en mi formación académica etcétera.

Esto habla en un perfil ético, en un ámbito determinado, que es el académico, pero será muy difícil suponer que si hay una persona ya en el ámbito académico y que todos los que conviven con él lo reconocen como una persona confiable, honesta y transparente, por supuesto independiente, etcétera, de pronto que eso que no se observa allá, de pronto puede aparecer en el ámbito estrictamente judicial.

Más aún, si se da esta especie de dicotomía, quizá sea motivo de preocupación, porque de pronto podemos estar frente alguien que padece una enfermedad psicológica, como reconocemos a la esquizofrenia, por eso digo, de algún modo, ahí está el tercer argumento, el tercer justificativo para hablar, precisamente, de esta importancia de la ética.

El cuarto argumento es, justamente, la discrecionalidad judicial, el tema de la confianza. La confianza si fuera cierto que los jueces solo tenemos una respuesta para cada caso, es razonable que se le pida al juez que solo conozca la ley, pero si de pronto constatamos que en el Derecho contemporáneo, el Derecho del Estado, el Derecho constitucional, los jueces como lo revela la jurisprudencia, aparecen y pueden estar optando por más de una respuesta mayoría-minoría, tesis jurisprudenciales enfrentadas, etcétera, de pronto aparece esta necesidad de que aquél sobre todo que sea perjudicado por la decisión judicial, de pronto auspicio, inspire confianza.

También, justamente, en el perjudicado esto lo podemos ver en pequeña escala. Si recurrimos a una experiencia seguramente de nuestra propia vida académica, cuando a nosotros nos aplazaba, nos reprobaba en nuestra carrera universitaria una persona de alta autoridad ética, probablemente esa alta autoridad ética nos inhibía de poder ir a tratar de justificar nuestro fracaso, apelando a que se trata de una persona absolutamente impredecible, alocada. En fin, descalificarlo personalmente, pero si, por el contrario, la persona que nos había reprobado es una persona altamente calificada, probablemente nos autoinhibiríamos para intentar justificar nuestro fracaso apelando a lo que inventamos de este tribunal académico.

Por eso digo, trasladando esta experiencia al ámbito tribunalicio, la discrecionalidad judicial conlleva justamente esta exigencia Ética. Hay como una especie de lógica: cuanto más autoridad ética más libertad e independencia tiene el juez. Cuando el juez tiene temores, por lo que sea, seguramente

es un juez que no se anima hacer o a aplicar ciertas opciones por el ruido que puede generar y, en consecuencia, evita ese ruido que pueden sacar a relucir algún aspecto de su pasado y, en consecuencia, opta por lo que podríamos llamar en otra terminología lo políticamente correcto, aquello que es lo esperable.

Pero un juez con autoridad ética tiene muchísima más independencia, puede ejercer su discrecionalidad mucho más ampliamente que un juez que carezca de esa autoridad. Por eso la discrecionalidad judicial, la independencia judicial, apela, exige, remite a la Ética y también la confianza ciudadana.

Paso a otro argumento, el otro argumento al que quería referirme es ¿por qué el tema de la Ética es importante?, dado que no solamente lo exige la Constitución nacional, lo exige la tradición, lo exige la democracia, lo exige la discrecionalidad, si no es importante ¿por qué está incorporado como importante en la agenda de los Poderes Judiciales?.

En la actualidad, seguramente, cualquier reforma de cualquier Poder Judicial en cualquier sitio del mundo aparece el tema de la ética judicial; así están los principios de las Naciones Unidas, los principios de Bangalore. Hay, por supuesto, Códigos de Ética que si uno repasa, incluso, nuestro continente, lo corroborará, desde Canadá, Estados Unidos, Cuba, por supuesto México, no solamente a nivel federal, sino de cada Estado.

También varios países de Centroamérica, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Uruguay y Brasil adoptaron directamente el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Entonces, hoy un Poder Judicial que está a la altura de lo que la comunidad de los especialistas dice sobre el mejor Poder Judicial, debería incorporar el Código, la Ética Judicial, y avaló esto con lo que yo acabo de mencionar: repasen ustedes países incluso con una tradición fuertemente jurisdicista, legalista como Uruguay.

El año pasado la Corte aprobó el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, y voy apelar a otro argumento que es el siguiente: necesitamos de la Ética Judicial por la crisis de legitimidad que hoy vive la autoridad en particular en occidente. El Derecho no basta, está demostrado y, en consecuencia, hay que recurrir a nuevos medios para relegitimar la autoridad.

Esta es una vía que se ha intentado para volver hablar de Ética, relegitimar la autoridad. Convertir en jueces, por ejemplo, en mi país la Ley de Ética Pública que no se aplica a los jueces, pero una ley que consagra la austeridad republicana y algunos Códigos de Ética provinciales, por ejemplo, el de mi provincia incorpora la austeridad republicana.

¿Qué razón pudo haber movido al legislador o al codificador santamesino para poner la austeridad republicana? es que nuestra sociedad, al menos la Argentina y en particular en aquellos tiempos, 2002, indudablemente estaba muy molesta con la autoridad y, en consecuencia, no era un problema de honestidad, no de ello se ocupara el Código Penal. Es un problema de que el juez tome conciencia que la sociedad le pide austeridad más allá de que el pueda tener, por ejemplo, el vehículo o lo bienes que pudiera llegar a tener por sus propios y ganados por derecho, recursos.

Lo que pretendíamos es incorporar en la conciencia ética del juez está sensibilidad que, seguramente, si la sociedad ve llegar a un Magistrado en una Ferrari aunque sea un gran jurista, aunque no sepa quién es ese juez, le bastará asociar juez y Ferrari para que manifieste su rechazo, al menos en la Argentina. Me parece que en la Argentina pasa esto, no conozco mucho, por eso digo, el caso de México.

Pero la austeridad republicana, en consecuencia, como digo, esta idea de la crisis de legitimidad obliga a aquellos que tenemos autoridad a tratar de reconstruir la autoridad.

Y fíjense, los especialistas en administración, lo que nos dicen, Peter Draker quizá el más importante especialista en la Ciencia de la Administración, dice: el liderazgo en todos los terrenos del siglo XXI incorporará, para poder ser líder, la exigencia de la Ética. No lo estamos diciendo del mundo académico, invocando a Aristóteles, a Kant o Hegel, estamos invocando a un hombre de nuestro tiempo, preocupado por los liderazgos sociales. Y él concluye que el liderazgo social, empresarios, cualquier terreno, requerirá autoridad ética; por eso, un modo de recomponer la autoridad legítima es como lo dicen de distintos ángulos, incluida la Ciencia de la Administración, el ver a la Ética.

Voy a otro argumento, si mal no voy computado, al sexto. Tenemos que hablar de la Ética más aún es que nunca pudimos dejar de hablar de Ética, porque así como el Derecho es constitutivo de la vida social, el hombre es constitutivamente ético porque tiene razón y libertad.

Los animales no tienen ética porque carecen de razón y libertad, pero como los hombres podemos optar a lo largo de nuestra vida y nuestros días aparece si la opción fue buena o juzgada desde el bien o fue mala, por supuesto que la discusión está en lo que entendamos acerca del bien, y si el bien lo define cada uno, si el bien lo define la sociedad, si el bien es algo objetivo, si el bien viene de Dios, si el bien depende simplemente de las consecuencias, lo que dice el consecuencialismo, el utilitarismo, la mayor felicidad para el mayor número etcétera, para la ética constitutiva el hombre justamente no puede dejar de ser Ética, de vivir conforme a alguna Ética, aún aquél que se dice amoral de algún modo, tiene una moral.

Vieja afirmación de Aristóteles, que para rechazar la filosofía, decía él, pero vale para acá, para rechazar la Moral, hay que practicar la Moral. Por ende, digo es constitutivo, no estamos inventando y proponiendo la Ética, no hay acto humano indiferente propiamente humano realizado con razón y libertad,

indiferente al juicio moral.

La filosofía moral se encarga de decir que cualquier acto humano según su objeto, su fin o sus circunstancias, son susceptibles de juicio moral, porque de algún modo considerará o se desajustará con la noción de bien que cada uno tenga. Por eso digo: La Ética no viene de afuera, está adentro, en la vida de todo hombre. También en la vida de ese hombre cuando está en tribunales sentenciando, conduciendo colaboradores, atendiendo a justiciables o argumentando.

Un octavo argumento en favor de la Ética es ¿por qué de algún modo si los jueces, esa profesión en particular se instituye como se ha instituido el Poder Judicial de este Tribunal, un Código de Ética tiene autoridad para exigir Ética a las demás profesiones? será débil nuestro pedido a los abogados que tengan Ética si nosotros no tenemos Código de Ética.

El mejor modo de estar legitimados para exigir ética a un abogado y, por supuesto, que para que haya un juez corrupto tiene que haber antes un abogado corrupto, obviamente lo que digo es que esto es importante porque no solamente nos va a legitimar ante la sociedad. Lo decíamos, si no, que nos va a legitimar frente al pedido para que el abogado, por ejemplo, se capacite y es que si los jueces nos capacitamos y nos imponemos el deber de capacitarnos tendremos autoridad de exigirle al abogado capacitación, y es que si los jueces nos preocupamos por exigirnos honestidad le podremos exigir al abogado también honestidad. Por eso los Códigos legitiman el pedido, los Códigos de Ética a todas las demás profesiones, por supuesto en este caso más cercano a los abogados.

Y el noveno y último argumento a favor de la Ética es que la Ética y los Códigos de Ética clarifican conductas, ¿cómo puede atender un juez a los abogados?, es que los Códigos de Ética tienen distintas respuestas.

En el orden federal Argentino hay una vieja, no vieja, una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que prohíbe recibir

a un juez a un abogado de las partes, tienen que recibir a los dos o a ninguno. Hay Códigos de Ética que solamente autorizan a recibir a algún abogado de las partes en presencia de un colega o de un secretario. Hay otros Códigos de Ética que prohíben recibir abogados de las partes; solamente lo pueden recibir justificando la decisión y haciendo constar en el pedido. En fin, muchas respuestas posibles, ninguna es mala en sí misma, pero lo importante, lo importante es que discutamos en términos profesionales corporativos, en este sentido corporativos, y establezcamos cómo tenemos que recibir los jueces a los abogados.

Esta la reflexión ética, porque una vez que queda clarificado, incluso más allá de lo que yo he opinado, pero queda consagrada como hay una serie de normas que de algún modo consagran los 5 principios aludidos, entonces, de algún modo, se clarifica el panorama y esto se despeja y esto es una ventaja para el juez. Ya no tengo yo que ponerme a pensar ¿qué tengo que hacer en esta situación?, ¿qué hago con este regalo recibido por las partes con motivo de la fiesta de fin de año?.

Indudablemente es mucho más sencillo que lo clarifiquen, nadie podrá, obviamente, no solamente poner en duda si no muy fácilmente, podrá responder. Bastará un cartel en la mesa de entrada que dice: “Dado que se ha sancionado el Código de Ética en su artículo tanto... prohíbe cualquier tipo de regalo”, y realmente más allá de la costumbre y hecha de buena fe de las partes.

Muchas veces no hay ninguna razón que justifique al regalo más que la tradición, pero en el análisis racional indudablemente no hay nada que lo justifica. Por eso los Códigos de Ética, en general, desarraigan, intentan desarraigar y es muy fácil desarraigar esa costumbre, como digo, más allá de las tradiciones que en todos los pueblos hay acerca del significado que se le atribuye al regalo.

Estas son nueve razones que, de algún modo, hablan de la importancia y actualidad de

la Ética. Pero yo quería referirme en estos últimos minutos a que la ética no tiene el campo orégano, o sea, tiene detractores, enfrenta prejuicios, enfrenta hostilidad, y por eso me gustaría hacerme cargo de algunas prevenciones, temores que suscita la Ética para aventar, si es posible por lo menos esa es la pretensión racional, aventar estos temores, prejuicios, rechazos que genera la Ética.

En primer lugar, el rechazo viene muchas veces por la cultura jurídica con la que hemos sido instruidos en nuestra Facultad de Derecho. ¿Cuál es esa cultura jurídica de nuestra Facultad de Derecho?, es que más bien se nos enseña que una cosa es el Derecho y otra cosa la Moral. Es lo que pensaba Kant: autonomía heteronomía, coercibilidad, incoercibilidad, unilateralidad, bilateralidad.

Pero eso es hoy insostenible. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de Nuremberg, sabemos claramente que cualquier derecho puede -puesto por el legislador, puesto por el Constituyente, puesto por el juez- tener límites morales. La injusticia extrema no es Derecho, como lo dijo Nuremberg: hay límites morales, y si los violenta hoy tenemos la Corte Penal Internacional. No solamente hay límites morales sino que el Derecho laboral se ha metido adentro del Derecho a través de derechos humanos, moralrights, principios, valores, fines, etcétera y, justamente, como dice un teórico de estos tiempos, en los principios, son contenidos moral y forma jurídica.

Claro ¿qué es in dubio pro operario?, sino una referencia a la igualdad, a la justicia, que a conceptos, a temas que enfrenta un problema moral ¿qué es el in dubio pro reo? sino una apelación a la dignidad humana, a valer de la libertad, temas de filosofía jurídica, antropología, según la expansión que le damos a cada una de estas ramas. Entonces, el primer problema somos los juristas, y he tenido la experiencia en varios países, no solamente en el mío, por supuesto Panamá y Paraguay, que he tratado de colaborar, y lo que cuesta convencer a un jurista sobre todo penalista por aquello de la

tipicidad a veces de los temas morales. No es mala voluntad, es más bien, obviamente, no están familiarizados con lo que es la Moral. La Moral profesional de la que estamos hablando, la Moral que asume el Derecho.

La ley no quiere convertirnos en buenos hombres, la ley lo quiere es convertirnos en buenos ciudadanos. Pero claro, no podrá haber un buen hombre si ni siquiera es un buen ciudadano; pero de todas maneras esta idea, esta hostilidad que viene del mundo del Derecho, aquello que llamaba Nino el jurisdicismo, el Derecho en insularismo jurídico que decía Nino, el Derecho es una isla que solo estamos permitido habitarlo a los juristas.

Y ahí hay solo normas. Claro, hoy sabemos y el mejor modo de saberlo es; por ejemplo, ir a la Carta de Derechos de las personas, al artículo 43 del Estatuto del Juez Iberoamericano, que dice que los jueces al fallar tenemos que tener presente el trasfondo humano, las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables. El artículo 43 del Estatuto del Juez Iberoamericano es aprobado por la 22 Corte Suprema. Estas son alegaciones morales. Sin embargo, a mi hija le siguen enseñando que una cosa es Derecho -como a mi abuelo, que también estudio Derecho- y otra cosa es la Moral. Entonces, a veces este jurisdicismo, esta ignorancia que promueve nuestra Facultad de Derecho, pero en la porque la Moral como no tiene un Código y no tiene una ley obviamente no tendrá importancia en nuestra Facultad de Derecho.

La ignorancia, este es un problema que se confunde, cuando hablamos de Ética, la cantidad de cosas que lejos están en el discurso ético hoy, y que se conectan automáticamente, fruto en general de la ignorancia, el segundo riesgo que a veces se menciona es que vamos a perder la privacidad. Bueno, este ámbito de lo mío, de mi vida privada, otra falacia. La vida de cualquier profesional tiene 3 ámbitos muy claros: está el ámbito de la vida pública profesional, lo que cada uno de ustedes hace en los tribunales, en el horario de los tribunales;

después está la vida pública no profesional, lo que ustedes hacen en el espacio público, en el estadio de fútbol, en un antro, en una fiesta, en la plaza pública, en la Facultad de Derecho, en el club, claro, y después está el ámbito estrictamente doméstico, lo que yo hago dentro de las cuatro paredes de mi casa, obviamente que es intolerable que intenten meterse a observar lo que yo hago dentro de mi casa, pero es razonable por aquella lógica democrática que la sociedad quiere tener los jueces que quiere tener, y por eso les ha dado poder y por eso les paga el presupuesto, etcétera.

Esta idea de la privacidad, lo decimos en el Código Modelo de Ética Judicial, el que tiene un cargo público tiene debilitada su privacidad. Volviendo al ejemplo: si yo ando demasiado en un Ferrari, bueno claro me van a exigir austeridad, no soy juez y no estoy obligado, pero si soy juez viene el paquete con las ventajas y desventajas, es que un cierto prejuicio proveniente de que puede venir con el discurso ético, una religión. Bueno, eso puede ocurrir, pero no es forzoso, la Moral que hablamos en nuestras sociedades pluralistas contemporáneas y democráticas es la moral de la razón. Más aún, por supuesto que puede haber verdades de fe, como diría Habermas, que se pueden traducir por la razón, pero que si no se pueden traducir obviamente quedan como una convicción de fe, pero yo puedo decirle a otro: yo te voy respetar porque vos sos imagen y semejanza de mi Dios. El otro es ateo, por supuesto no va a compartir el fundamento de lo que digo, pero el va a poder traducir que le estoy queriendo decir que para mí el otro vale mucho.

Pero más allá de estas sutilezas habermacionas o incluso rolcianas, lo importante si quisiéramos, es que de la moral de la que tenemos que hablar, es un discurso de la razón, no de la fe, que apela a la razón del destinatario y procura convencerlo. Por eso la Ética no anda bien con la autoridad, la Ética quiere convencimiento y es obvio, porque si bien el Código de Ética me puede exigir independencia, cuando viene un expediente y un relator, me viene un

ex Secretario de Estudio y Cuenta y me dice: "Mire Doctor, esto se puede responder sí y no" pero yo inspiro, puedo hacer un cálculo de ventajas y desventajas que no diré a nadie, pero que, en definitiva, dado que puedo decir sí y puedo decir no, hecho el cálculo y ventajas y opto sobre la base del cálculo de ventajas, obviamente el Derecho no llega ahí pero puede llegar la Ética.

Si la Ética, justamente, logra hacer un discurso racional, construido así, corporativamente, y trata de comprometer el ánimo del destinatario, por eso la importancia de los premios. Pueden faltar sanciones en un Código de Ética, pero no pueden faltar premios en un Código de Ética. Entonces, lo importante es que vamos hablar de la razón, más aún lo dijimos y lo hicimos en el Código Modelo de Ética Judicial Iberoamericana, esforzando por hacer una presentación del código muy larga, muy larga, porque no es la ley.

A la ley le basta decir: ciérrame la ventana, el Código de Ética tiene que explorar las razones por las cuales le voy a decir que me cierre la ventana. Por eso la importancia de la Exposición de Motivos, cosas que en la Ley queda muy debilitada esa Exposición de Motivos. Una cuarta prevención, prejuicio, que a veces uno escucha contra la Ética es que las exigencias éticas son muy imprecisas. Sí, obvio, siempre serán así de imprecisas, pero que sean imprecisas no quiere decir que no digan nada, dicen algo pero, en todo caso, para enriquecer de concreción las exigencias del Código. Hay muchos Códigos que han creado las Comisiones de Consultas Éticas. Si yo tengo dudas, si tengo que apartarme en este expediente o no, dado que si la hipótesis está actuando como abogada, alguien con quien supe ser novio en mi época de juventud y se me ha generado la duda si tengo que seguir actuando, ahí están las Comisiones de Consultas Éticas que, incluso, lo pueden hacer en anonimato y, obviamente, la consulta que yo efectúo y que se me responde a mí, ¿no me obliga? por supuesto que no me obliga, pero de algún modo me ayuda a razonar este tema y, al mismo tiempo, brindarme un respaldo si en

algún momento dado explota el problema, -la bomba-, en consecuencia, las exigencias éticas, por supuesto la Ética no se vale del principio de tipicidad, puede poner algunas normas.

Pero piensen ustedes que casi todos los Códigos de Ética enfrentan este problema ¿puede un juez usar los recursos del Estado en provecho propio?, probablemente la respuesta más fácil sea decir que no, pero si decimos terminantemente que no, si de pronto utilizando una pluma provista por el Estado hago una anotación personal está infringiendo, me estaré colocando en la situación contraria a la exigencia de la ética, o si hablo para preguntar ¿cómo sigue mi hijo a quien lo deje en casa enfermo?, por supuesto que es irracional pretender que yo vaya a un teléfono público para hacer la llamada.

Entonces, la fórmula que se halla en muchos Códigos de Ética y también en el Código Modelo, es el uso irrazonable de los recursos. La fórmula puede variar el uso irrazonable, injustificado de los recursos de Estado, y me podrán replicar. Hoy esto queda absolutamente indeterminado, uno ya no va a saber a qué atenernos. Por supuesto que eso es mentira, puede haber situaciones grises pero una vez más, por eso, la importancia de la Comisión de Consulta y la importancia de la posibilidad de un juicio racional que a uno le permita defender lo que hizo porque entendió que era un uso razonable de los recursos del Estado.

Otra dificultad que a veces se invoca contra la Ética, y voy terminando, es precisamente estas que a veces se dice: Bueno que la Ética se trae o no se trae de la casa y, por ende, los Códigos de poco sirven. Mentiría, por supuesto, de que de la casa se trae un bagaje o background muy importante, pero de la casa a mí nunca me enseñaron ¿cómo tiene que ser un juez a la hora de atender los abogados de las partes?. Para eso está la Ética profesional, un modo de concretar. Por supuesto que si uno se remite muy atrás encontrará una exigencia Ética central, pero esta tarea de concreción es muy importante que la demos a través de una

reflexión compartida, de diálogo racional, para ir diseñando.

Y este es el objetivo: ¿quién es el juez excelente para esta sociedad?, ¿quién es el juez excelente para esta sociedad en definitiva? Y con esto cierro, este es el problema de la Ética es finalmente, un discurso de la razón dirigido a la razón del destinatario para tratar de persuadirlo, convencerlo, comprometerlo para que él asuma su ejercicio profesional en búsqueda no de la mediocridad que pide el Derecho, sino de la exigencia que pretende la Ética.

Y uno lo constata en todas las profesiones, en todas las profesiones habrá un grupito muy pequeño que son los que terminan en la cárcel; por supuesto está el grueso donde estamos la gran mayoría o que de algún modo, en fin, vamos ejerciendo la profesión, zafando de dificultades mayores hacemos la plancha, -como se dice en Argentina-, y no tampoco demasiado grave ni en negativo ni en positivo, pero hay un pequeño grupo, un tercer y pequeño grupo que son los que se han comprometido con la excelencia, que son aquellos que, precisamente, debemos -los del Poder Judicial-, mostrarle a la sociedad, porque es lógico que el periodismo se encargara de señalar los aviones que no llegan a destino, pero somos nosotros los que tenemos o los aviadores que tendrán que mostrar todos los aviones que por día llegan a destino.

Nuestra tarea será mostrar los excelentes jueces que no se han conformado con la mediocridad del Derecho si no que han asumido el compromiso con la excelencia.

Nada mejor que cerrar esta intervención mía con algo que viví personalmente. En algún Pleno de la Corte me hicieron participar en el estrado de la Corte, en sesión televisada, me pidieron en ese momento el Presidente Guillermo Ortiz Mayagoita, que entregara el Premio al Mérito Judicial Mexicano a la viuda del juez muerto por intentar cumplir con excelencia su servicio.

Yo, cuando intenté darle más allá de que pude hablar, porque fue una cosa más bien así, un discurso más bien teórico, el juez

en persona, habló Don Juan Díaz Romero, pero cuando tuve que bajar para entregar el reconocimiento quise, así me había propuesto, decirle algo a la viuda, de verdad que no pude, no pude decirle nada a la viuda en presencia de los dos hijos huérfanos de padre de 9 y 8 años de edad.

Quizá ustedes conozcan aquél ejemplo, no me puedo acordar en este momento del apellido, pero fue un Juez que en alguna localidad del Norte. Llega a esa localidad y, por supuesto, se encuentra entre los expedientes pendientes, un expediente de los que podríamos acordar en llamarlo pesado, peligroso.

Por supuesto que el Juez seguramente podía imaginarse mecanismos procesales para ir pateando la pelota hacia delante y, si es posible, patearla fuera de la cancha otra vez. Sin embargo, este Juez no obstante todas las prevenciones que pudo haber recibido, hizo lo que la sociedad pretendió cuando le asignó la función, un compromiso con la excelencia. Afrontó con todo lo que ello le implicó la responsabilidad de ser juez desde la excelencia, no arbitrando procesalmente a modo de seguir pateando hasta que vengan tiempos mejores o hasta que me vaya de traslado. Y eso le costó la vida, y ahí está la viuda y los hijos huérfanos de padre.

Esto no le pedía el Derecho a este Juez, no se lo pedía, o mejor dicho si bien se lo pedía, el Derecho le posibilitaba, sin que se entere el Derecho, el modo de ir avanzando sin demasiados compromisos. Sin embargo, más que la voz del Derecho él escuchó la voz de la Ética y respondió como la Ética pretende que se responda. No todos estaremos en condiciones de responder a la Ética, pero la Ética está convocando a todos, por supuesto también a este prestigioso Tribunal que, sin duda, y con esto termino, en este Juicio en Línea pretende ser. Institucionalmente mi discurso más bien debería de ser de corte individual. A cada uno de los que ejercen el poder responder institucionalmente con el Juicio en Línea. Esto también es una exigencia ética.

SEMINARIO “TEMAS RELEVANTES
EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL”

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

INTRODUCCION

En el marco de los festejos del LXXV Aniversario del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se llevó a cabo el 12 de mayo de 2011, en la Ciudad de México, D.F., en el Auditorio “Antonio Carrillo Flores” el Seminario “*Temas Relevantes en Materia de Propiedad Intelectual*” en donde se reunieron el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juan Manuel Jiménez Illescas, los Magistrados Manuel Hallivis Pelayo y Alfredo Salgado Loyo, Presidentes de la Primera y Segunda Secciones de la Sala Superior; así como las autoridades relacionadas con la Propiedad Intelectual como son: Dr. Rodrigo Roque Díaz, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Lic. Manuel Guerra Zamarro, Director General del Instituto Mexicano del Derecho de Autor, Ing. Enriqueta Molina Macías, Directora General del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de la SAGARPA, Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, Coordinador Federal de COFEPRIS, y las voces autorizadas de los más prestigiados especialistas en la materia, así como las Magistradas integrantes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, del propio Tribunal María Teresa Olmos Jasso, Presidenta de la Sala, María de los Ángeles Garrido Bello y Luz María Anaya Domínguez.

Es de destacar que se tuvo un foro de 650 asistentes presenciales, además de que el seminario se transmitió en vivo a las Salas Regionales de este Tribunal.

El Magistrado Presidente del Tribunal dirigió un mensaje de bienvenida a todos los asistentes al seminario, en el que destacó que la celebración de los LXXV años del Tribunal, tiene como objeto llevar a cabo eventos que inciten a la reflexión en torno al derecho y difundan el conocimiento jurídico, así también, hizo referencia a la importancia de proteger la propiedad intelectual, ya que el progreso de la humanidad descansa en la creatividad del ser humano, hizo referencia a la obra de la literatura universal el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyo autor dejó inconclusa la segunda parte de su obra y fue un escritor con el seudónimo de “*Avellaneda*”, que llevó a la imprenta la segunda parte, sin que Don Miguel Cervantes Saavedra tuviera los medios para combatir a ese escritor apócrifo, de donde se señaló que la protección del intelecto humano es de suma importancia requiriendo de las instancias que vigilen la aplicación de la ley.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual participa en la resolución de los conflictos derivados de la materia de propiedad intelectual.

La creación de esta sala especializada respondió a un reclamo del foro, por la dilación en la instrucción de los asuntos, que se trataba de una materia altamente especializada, brindar certidumbre y seguridad jurídica, así como contribuir a la protección de la propiedad intelectual, esta Sala está integrada por tres Magistradas especializadas en materia de Propiedad Intelectual y Secretarios de Acuerdos igualmente especializados. Su sede se encuentra en la Ciudad de México y tiene competencia en todo el territorio nacional, a partir de diciembre de 2010, tiene competencia para conocer de las resoluciones que se funden en tratados internacionales o en las que se haga valer agravios relacionados con un tratado de este tipo en la materia de propiedad intelectual.

Así también, el Magistrado Presidente expuso que es necesario seguir con la creación de Salas Especializadas, ante los buenos resultados obtenidos por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, en tanto que en el año de 2009 en que fue creada, recibió 2,683 asuntos de los cuales 2,096 fueron demandas nuevas, habiendo emitido 1,540 fallos y en el año de 2010, los resultados mejoraron al recibir 2,791 asuntos y emitir 2,437 sentencias, lo que demuestra que la especialización por materia se traduce en una mejor cantidad y calidad de las sentencias que emite cada una de las Salas integrantes de este Tribunal.

Sin embargo, la especialización de las Salas no es la única transformación importante de este Tribunal, haciendo del conocimiento de los presentes que el Congreso de la Unión acababa de aprobar una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal, creando un nuevo concepto, Salas Auxiliares, que tendrán la función de dictar sentencias en cualquier tipo de asuntos, ya sea que se hayan tramitado en línea, sumario o tradicional, tendrán competencia en toda la República Mexicana.

Manifestó que el juicio en línea es el gran proyecto del Tribunal a iniciar el próximo mes de agosto, se trata de hacer del Tribunal una Institución de Justicia Fiscal y Administrativa en constante evolución, las transformaciones más importantes es el juicio en línea, el juicio sumario, las medidas cautelares y las Salas Auxiliares, pero no sólo esto, sino fortalecer la cultura de la legalidad, impartir justicia con base en valores axiológicos y en valores morales de acuerdo a los principios del Código de Ética de este Tribunal de 10 de noviembre de 2010, por lo que todo el personal del Tribunal se encuentra obligado a actuar con imparcialidad, profesionalismo y objetividad al impartir justicia.

Por su parte la Magistrada Presidente de la Sala Especializada señaló que si bien este Tribunal nació especializado en Materia Fiscal, fue ampliada su competencia con el correr de los años, a casi toda la materia administrativa federal, con excepción de la materia laboral y agraria, razón por la que

los Magistrados de las Salas Regionales tienen que resolver en un día sobre diversos asuntos, por ejemplo, licitaciones públicas internacionales, medio ambiente, migración, responsabilidades de los servidores públicos, etc., lo que resulta una labor ardua, por lo que en su opinión personal, el futuro del Tribunal es la especialización, siendo la creación de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, el primer paso.

Es precisamente esa necesidad de especialización, de conocer los temas de actualidad a través de las voces autorizadas de los ponentes invitados, lo que dio lugar al Seminario de Propiedad Intelectual, necesitamos de la inversión extranjera y esa inversión se dará si se tiene debidamente protegida la propiedad intelectual, fomentar la innovación llevará a la creación de fuentes de trabajo. Así también, que las empresas nacionales cuenten con la debida protección de su propiedad intelectual al igual que las empresas extranjeras, agradeciendo a los ponentes de las distintas mesas su entusiasta participación, no obstante sus múltiples ocupaciones, para compartir sus conocimientos en temas de actualidad que serían desarrollados en cada una de las mesas.

MESA NÚMERO UNO

En esta mesa que fue moderada por el Magistrado de Sala Superior Alfredo Salgado Loyo, cuyo tema fue *“UNA VISIÓN GLOBAL DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: RETOS Y TENDENCIAS”*, se pretendió dar una visión de cada una de las instituciones que se encuentran involucradas en la protección de los derechos de propiedad intelectual, con el fin de poder tener una mejor percepción del trabajo actual de las autoridades y de sus proyectos a futuro, se contó con la participación de cuatro expositores, cuyas ideas principales se pueden reseñar de la siguiente manera:

La primera participación de la mesa fue a cargo del Dr. José Rodrigo Roque Díaz quien

es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con una Maestría en Derecho Fiscal y de Finanzas Públicas y una Maestría en Estudios Latinoamericanos (con enfoque en Ciencias Políticas) por la Universidad de París. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha trabajado en las áreas jurídicas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social. También desempeñó el cargo de Director Jurídico de la Dirección General del Derecho de Autor.

Fungió como Director General de Legislación en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En el Sector Economía estuvo a cargo de la Coordinación General Jurídica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de la Dirección General de Normas y de la Subprocuraduría de Verificación de PROFECO.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones. Recientemente fue nombrado por el Presidente Felipe Calderón como Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cargo que ocupa actualmente.

Es profesor de Derecho Constitucional en el programa de Posgrado en Derecho de la UNAM y de Derecho Administrativo en el Centro de Investigación y Docencia Económica.

Al hacer uso de la palabra destacó que el 5 de enero de 2009 comenzó a funcionar la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en el Distrito Federal, a partir de ésta fecha una sola Sala Regional concentra los juicios contenciosos administrativos vinculados a los actos de autoridad relacionados con la propiedad industrial, por lo que la mayoría de los asuntos en esta materia que ya se encontraban en trámite ante las otras Salas

Regionales fueron transferidos a dicha Sala Especializada.

En el año de 2009 ingresaron a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual 2,321 asuntos, en el año 2010 2,213, y en lo que va de este año han ingresado 903 asuntos, para dar un gran total de 5,437 asuntos ingresados desde la creación de la Sala en comento, de los cuales el 70% corresponde a juicios en los cuales el acto impugnado fue emitido por la Dirección Divisional de Marcas, el 27% corresponde a la impugnación de resoluciones emitidas por la Dirección Divisional de Protección y sólo el 3% a actos emitidos por la Dirección Divisional de Patentes.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa que cuenta con facultades y competencia para realizar diversas acciones en contra de la falsificación y piratería para el caso de infracciones administrativas en materia de propiedad intelectual. Entre estas acciones, tenemos que del 2007 a 2010 se han realizado las siguientes:

- Realización de visitas de inspección a petición de parte y de oficio;
- Aseguramiento de mercancía en establecimientos y suspensión de la libre circulación de mercancía de procedencia extranjera;
- Imposición de multas administrativas, por la declaración administrativa de infracción en materia de propiedad intelectual y oposición a visitas de inspección.

Por otra parte, otra de las actividades que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la colaboración con diversas autoridades como el Servicios de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios, con la finalidad de que en forma conjunta en sus diversos ámbitos de competencia, se realicen operativos en la lucha contra la falsificación y piratería.

Asimismo, otras actividades realizadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para combatir la piratería han sido la realización de un concurso de dibujo infantil a nivel nacional denominado “Por el respeto a las ideas... Los niños contra la piratería”; la capacitación efectuada a verificadores de diversas aduanas del país; la suscripción de convenios con diversas asociaciones civiles, con el objeto de intercambiar información respecto de los datos de marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que amparan productos que se pretenden importar al país; así como el programa de trabajo para la cooperación para la innovación de las tecnologías de la información con base a la propiedad intelectual, cuya finalidad es la de fortalecer las capacidades que tiene el país en materia de competitividad e innovación, mediante el uso de las Tecnologías de la Información, como son los dispositivos electrónicos y programas de cómputo.

Otras actividades son la realización de encuestas con la finalidad de medir el fenómeno de la piratería y verificar y calificar las acciones implementadas; de igual forma el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial colabora desde el año 2002 con la Business Software Alliance para realizar visitas de verificación en establecimientos, con el objeto de disuadir las conductas infractoras de los derechos de Propiedad Intelectual; dichas visitas también tienen el objeto de concientizar a los dichos de los establecimientos que prestan servicios, sobre el uso ilegal que pueden llegar a cometer de derechos que están protegidos por la propiedad intelectual, así como de las regulaciones que existen en dicha materia.

Para concluir su participación el Dr. Roque, señaló lo siguiente:

- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con sus facultades y competencia, ha venido realizando desde el 2007 diversas acciones contra la falsificación y piratería, en el rubro de infracciones administrativas en materia de propiedad intelectual, como son la realización de visitas de inspección de oficio o a petición de parte; el aseguramiento de mercancías y suspensión de la libre circulación de mercancía de procedencia extranjera; y la imposición de multas administrativas por infracciones a la Ley de la Propiedad Industrial.
- Otras acciones complementarias realizadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para efecto de combatir la piratería y falsificación son:
 - a) La realización de un concurso de dibujo infantil a nivel nacional, en donde se busca conocer la percepción que tiene la niñez del país respecto al fenómeno de la piratería.
 - b) La capacitación de verificadores en diversas aduanas del país.
 - c) La suscripción de convenios con diversas asociaciones con el objeto de intercambiar información e implementar medidas contra el combate a la piratería.
 - d) Encuestas con el fin de medir el fenómeno de la piratería, así como para verificar y calificar las acciones implementadas al respecto.
 - e) Realización de un proyecto de base marcaria entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y las Aduanas del país, para la detección de los productos que pueden estar infringiendo derechos marcarios y que pretendan introducirse al país; para ello a partir de marzo de 2009 se apoya a las Aduanas del país con observadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para coadyuvar con la detección de posibles productos apócrifos.
- Por otra parte, a nivel global los miembros de la Trilateral (Japón, Estados Unidos y la Unión Europea) implementaron en julio de 2006

un programa piloto denominado "Procedimiento Acelerado de patente" (PPH por sus siglas en inglés) con el cual se busca facilitar la adquisición de una patente en una fase temprana a nivel mundial y mejorar la utilización de los resultados de búsqueda y examen entre las oficinas de propiedad intelectual, a fin de reducir la carga de trabajo que representan los exámenes en todo el mundo.

En la mesa 1, también se contó con la participación del Director General del Instituto del Derecho de Autor, cuyo resumen curricular es el siguiente:

Manuel Guerra Zamorro es egresado de la Universidad Anáhuac quien terminó su Doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en convenio con la Universidad Anáhuac de México; ha representado en diversas reuniones al gobierno mexicano ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Fue Presidente de la Sociedad Jurídica Internacional "Phi Delta Phi", Director de Registro Público del Derecho de Autor, coordinador del Comité de Derechos de Autor de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, y miembro fundador de la Academia Mexicana del Derecho de Autor.

Es titular de la cátedra de "Derechos de Autor y Propiedad Industrial" a nivel Licenciatura y Maestría en la Universidad Anáhuac y, de la Cátedra de "Derechos de Autor" en el Diplomado en Derecho de la Universidad Iberoamericana; conferencista, autor de diferentes publicaciones, perito, especialista en la materia de la propiedad intelectual, actualmente Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor y Presidente de la Asamblea de Berna de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Al empezar su plática resaltó la importancia que tiene que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se haya tenido la iniciativa y se haya materializado el establecimiento de una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, pues por la complejidad técnica de los asuntos y por la importancia que tiene la materia, era necesario tener una instancia especializada, integrada por personal especializado en la materia; además que con ello queda plenamente demostrado el compromiso que tiene el Tribunal con la protección de los derechos de propiedad intelectual, los cuales actualmente tienen una importancia determinante en el patrimonio de toda empresa en cualquier parte del mundo, ya que señaló que en Estados Unidos en 10 años se revirtieron las cosas, pues las empresas actualmente tienen 80% de capital intelectual y sólo el 20% de capital tradicional, como son todos los elementos materiales que se requieren para la cadena productiva.

Asimismo refirió que la historia de la humanidad se ha dividido en tres etapas, a saber: la era de Dios, en la que no se requerían mayores explicaciones ni justificaciones, pues todo era voluntad divina; la era del hombre, en la cual era precisamente el hombre el centro de la atención y del universo; y, por último, la era del conocimiento, que es precisamente la que actualmente se vive, en la que se tiene información veraz y oportuna a nivel mundial, en la que cobra una especial importancia la protección a los derechos de autor, a la propiedad industrial, la transferencia de tecnología, entre otros temas, que se relacionan más con el conocimiento que con la materia.

En esta era se está transformando la manera en que nos comunicamos, se está remplazando a los recursos naturales, como el petróleo, por la propiedad intelectual, que constituye la materia prima más importante de la riqueza, a través de los conocimientos que en diversas áreas puede desarrollar el ser humano y que está impactando en todas las actividades de la sociedad.

Por ejemplo, el poder tener acceso a herramientas tecnológicas, permitirá, en la opinión del expositor, poder manejar bastos volúmenes de obras intelectuales, que sin ese conocimiento tecnológico sería físicamente imposible; y dicho manejo de conocimientos abre la puerta a una nueva visión del mundo, el cual cada vez está más globalizado, precisamente por esa transformación en las comunicaciones, que también permiten una mejor protección de los derechos de propiedad intelectual.

Por ello uno de los principales retos que se tiene a corto plazo en todos los países, es entender el impacto que estos fenómenos tienen en el ámbito económico, pero que también impactan en la legislación de los derechos de autor, en la de las comunicaciones, en la de la competencia económica, entre otras.

Así mismo, señaló el Director General, que no deben perderse de vista los temas novedosos, como pueden ser: el que cualquier obra que desde su concepción es protegida, puede ser digitalizada y guardada de manera electrónica, con todas las consecuencias que ello implica; el derecho a la imagen de las personas; la relación de la señal con el ruido; el espectro, la frecuencia, la velocidad, los satélites, señales guiadas y no guiadas, entre otros muchos temas que han surgido con los adelantos tecnológicos, que forzosamente tendrán que tener una regulación legal que propicie una sana competencia entre las empresas.

Es por todo lo anterior que todos debemos estar conscientes de la importancia que tienen los activos de propiedad intelectual, para de ese modo poderlos cuantificar, incrementar, valorar, defender y explotar, al ser un factor clave para el desarrollo de las empresas y de la economía de los países.

Por otro lado resaltó, que la utilización de las nuevas tecnologías puede tener consecuencias positivas o negativas, todo depende de las personas que se sirvan de ellas, por lo que siempre deben ser utilizadas con plena responsabilidad; y más aún la Dirección General del Derecho de Autor

se ha preocupado por incluir dentro de los programas de estudio de la educación básica en México, temas relacionados con el conocimiento de los derechos de autor y su protección, con lo que se pretende cambiar la concepción que los niños tienen en relación a la propiedad intelectual.

Concluyó su intervención señalando que la tecnología, la información, los programas de radio y televisión, los programas de cómputo, la literatura, el cine, la música, las ciencias y las artes constituyen un camino real para emerger de la ignorancia, del desequilibrio, del subdesarrollo, de las crisis económicas y de los múltiples problemas que nos amenazan en la actualidad.

Se contó también con la participación de la Ing. Enriqueta Molina Macías, Directora General del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de la SAGARPA, cuya semblanza nos permitimos dar a continuación:

Grado Académico: Ingeniera Industrial egresada de la Universidad Autónoma Chapingo. En 2008-2010 realizó maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública; en julio de 2007, participó en el programa Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos, Biotecnología y Farmacéutica, en el USPTO, Alexandria, EE. UU. Desde 1994 a la fecha ha tomado diversos cursos de: Propiedad Intelectual, Derechos de Obtentor, Transferencia Biotecnológica, Acceso a los Recursos Genéticos, Calidad de Semillas, Fitosanidad y Bioseguridad, en diversas organizaciones a nivel nacional como CEDPI, CONABIO, INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Senado de la República, UNAM e internacionales AGRIDEC, MAP, OMPI, OEP, UPOV.

Como actividades relevantes de la Ingeniera Molina destaca la participación en la elaboración y revisión de las Leyes de Semillas y su Reglamento; de Variedades Vegetales y su Reglamento e iniciativa de Ley de Recursos Fitogenéticos. Así como

la implementación de órganos colegiados en semillas, derechos de obtentor y recursos fitogenéticos así como la implementación del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales para el Registro de Variedades de Común, así como la puesta en marcha del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la Agricultura.

Ha dictado conferencias en diversas Universidades y Centros de Investigación nacionales. En cuanto a publicaciones en 2007, llevó a cabo la obra "Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura" Alimentación, Nutrición, Valores Culturales y Soberanía Alimentaria. Grupo Parlamentario del PRD, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en 2005 llevó a cabo el Prólogo del "UPOV Report on the Impact of Plant Variety Protection".

En su conferencia señaló que se busca establecer un sistema eficaz para la protección de variedades vegetales, para promover el desarrollo y acceso a nuevas variedades vegetales para beneficio de la población rural y de la sociedad.

El sistema administrativo de las variedades vegetales no concluye con la emisión del título, pues debemos establecer un sistema eficaz para su protección y lograr el respeto a su derecho moral, jurídico y económico.

En el tema agropecuario necesitamos desarrollar nuevas y mejores tecnologías, reducir costos de insumos, obtener una mayor compatibilidad, mayor rentabilidad de nuestros cultivos.

El desarrollo de las variedades vegetales nos permite tener un desarrollo y un beneficio para la sociedad, al tener el acceso a mejores alimentos, a tener mayor compatibilidad o incluso a tener mejores costos.

Uno de los beneficios es la demanda específica del Mercado, si tenemos un instrumento jurídico que nos permita proteger la inversión, un incentivo a la investigación, al desarrollo y permite la transferencia de

tecnología, por lo que para ser atractivos para la inversión se deben tener esquemas de protección de las variedades vegetales.

Asimismo, otro de los beneficios es el reconocimiento, el derecho moral y económico.

La variedad vegetal es una variedad específica, que nos da características específicas que nos hace decidir en relación a una variedad en particular, que nos satisface ciertos requisitos de calidad, gusto nutrientes, contenidos específicos de un grupo de plantas.

ESQUEMAS PARA UNA MEJOR EFICACIA DE PROTECCIÓN. (propuesta de reformas)

1.- MARCO JURÍDICO CON MAYOR EFICIENCIA. Reforma a legislación actual, para competir no solo a nivel mundial, sino regional, por lo que se busca armonizar legislación con convenios internacionales (UPOV), con legislaciones vinculadas, con el desarrollo de nuevas tecnologías y desarrollo de mayor experiencia jurídica, operativa y administrativa.

Armoniza con la Ley de semillas, con los temas de bioseguridad y de recursos fitogenéticos, así como incorporar la experiencia desarrollada en procedimientos técnicos, operativos, administrativos, mayor oportunidad de la aplicación de la legislación (actos de inspección y vigilancia).

2. MODIFICAR LA DEFINICIÓN DE VARIEDAD VEGETAL: Subdivisión de una especie vegetal que incluya a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea.

Propone dar más desarrollos en la parte que se refiere al tema de genética. Que se trate de un grupo de plantas y no de una planta en particular. Que además tenga características similares y que se mantengan en el tiempo.

3. REFORMAR LA DEFINICIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR:

Ser reconocido como obtentor (inalienable e imprescriptible), no sólo el agradecimiento intransferible, sino que tenga un derecho a aprovechar y explotar de manera exclusiva aunque temporal el material de propagación.

Que no sólo abarque el material de propagación, sino también el producto de la cosecha.

Que se amplie la vigencia que sea mayor de 18 años (vides, perennes y portainjertos) y de 15 años para las demás. De acuerdo a lo establecido en otros países.

Que se agreguen excepciones al derecho de obtentor, para generar nuevas variedades vegetales sin la autorización del obtentor, Fitomejorador (investigación) y uso propio (grano para el agricultor, seguridad alimentaria). Para consumo humano o animal.

4. VARIEDADES DERIVADAS que parecidas a las originales, pero son esencialmente derivada.

Sus características: que sea distinta, que sean diferentes, debe ser homogénea, que sea nueva desde el punto de vista comercial y estable. Que tenga un nombre.

Estos requisitos dependen de un Comité que se apoya en grupos de apoyo técnico que opinan sobre guías para caracterización de variedades.

Especialistas género/especie, peritos en variedades vegetales que opinan sobre identificación vegetal.

México acepta solicitudes para todo género y especies.

Nulidad de la variedad, cuando no sea:
•Nueva, •Distinta, •Homogénea o •Estable.

Revocación: cuando la variedad pierde su identidad o demerite sus caracteres pertinentes. Se revoca el título.

Caducidad: por abandono de solicitudes o falta de pago.

5. CÓMO ESTABLECER UN SISTEMA EFICAZ. Que el procedimiento administrativo y técnico tenga un debido soporte.

Y que el obtentor pueda defender su derecho, para eso existen visitas de verificación {bienes, personas y vehículos} que pueden derivar en un aseguramiento.

Aplicar medidas provisionales, como lo son ordenar el retiro de la circulación, confiscar material de propagación {objetos, empaques, papelería, publicidad}, asegurar bienes, ordenar suspensión o cese de actos. Depende de la gravedad de la infracción.

Concluyó la mesa 1, la Lic. Adriana Bracho Alegría, quien es una destacada y reconocida maestra de la materia, a quien le apasiona la propiedad intelectual y se ha preocupado por formar una consciencia en sus alumnos respecto de esta rama del conocimiento; algunos datos curriculares de su trayectoria son los siguientes:

La Licenciada Adriana Bracho Alegría es egresada de la Universidad Iberoamericana, presentando examen profesional el 5 de septiembre de 1983 con la tesis "*Naturaleza Jurídica del Código Internacional de Conducta en Materia de Transferencia de Tecnología*", tiene diversos diplomados, dentro de los que destacan: en Derecho Corporativo; en Arbitraje Comercial; en Arbitraje de la Organización Mundial de Comercio.

Se ha desempeñado en diversos puestos dentro de la Administración pública, Directora de Capacitación Externa en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Directora de Enlace y Transparencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Asesora en la Dirección de Relaciones Internacionales; Asesora del Procurador

Federal del Consumidor en materia de Propiedad Industrial y Franquicias; Asesora en materia de Transferencia de Tecnología y Propiedad Industrial, de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la UNAM; en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial: Directora de Propiedad Industrial, Inversión Extranjera y Servicios, abogado consultor de las negociaciones de los tratados de libre comercio, atendiendo foros tales como, TLCAN, APEC, ALCA, mesa bilateral de Propiedad Intelectual, México-Estados Unidos, etc. y responsable de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de adquiridos por México TLCAN Y OMC, en materia de inversión, servicios y propiedad intelectual.

En el ámbito académico ha sido profesora de la materia de Propiedad Intelectual y otras relacionadas, en las siguientes instituciones educativas: Universidad Iberoamericana; Colegio Superior de Ciencias Jurídicas (Humanitas); Instituto Tecnológico Autónomo de México; Universidad Iberoamericana; Universidad Panamericana, e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cabe señalar que ha impartido múltiples ponencias y coordinado cursos en diversos foros en materia de Propiedad Intelectual.

En su exposición resaltó, como un tema de suma importancia el que el sistema de Propiedad Intelectual debe funcionar mejor y para ello se requiere de la participación de todos los actores, que en el caso de México, cuenta con instituciones reconocidas a nivel mundial, como lo son el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; el Instituto Nacional del Derecho de Autor; la Dirección General del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y un tribunal especializado para dirimir la controversias que se susciten en la materia, con el establecimiento de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

Asimismo señaló que se debe buscar el diseño de la protección de los derechos de propiedad intelectual con tres ejes primordiales.

- El primero, la conceptualización de los derechos;
- El segundo, el trámite o sistema legal para obtener la protección de los mismos, y;
- El tercero, aquél que incluye los procedimientos que garantizan el ejercicio de los derechos y las sanciones por su violación.

Que el propio desarrollo tecnológico ha generado la necesidad de una constante actualización en los tres rubros, con los problemas que ello ha implicado siempre para los sistemas legales, no es fácil mover a los legisladores al ritmo de la modernidad.

A diferencia de otras legislaciones que resultan de la evolución y aplicación de las leyes internas, en cada ocasión, con una estructura legal *sui generis*, el nuevo marco legal comúnmente es diseñado en el seno de los organismos internacionales, a través de propuestas de comités y grupos de trabajo integrados por especialistas de diversas naciones de todas latitudes, que una vez ratificados dichos tratados habrá que darles cumplimiento a través de la emisión de cuerpos legales, creación de instituciones especializadas, formación de académicos que contribuyan a la capacitación de cuadros de especialistas que representan a las autoridades y a los titulares de los derechos, tanto en el trámite como en el ejercicio de los mismos, es decir, existe de manera generalizada una necesidad constante de actualización en los conocimientos ante la creación de nuevas y variadas formas de protección y de instituciones que apliquen de manera eficaz y eficiente las facultades otorgadas en los cuerpos jurídicos al Estado.

Por lo que, en este orden de ideas este Seminario representa un esfuerzo institucional para integrar a todos los actores de este proceso para que a través de un intercambio de opiniones y debates se obtengan líneas de actuación mejor informadas, comunicadas e interrelacionadas entre sí, con el interés de mejorar y lograr la eficiencia del sistema, que además requiere de un constante esfuerzo para contar con una

plataforma sólida de conocimiento teórico y práctico que nos permita realizar mejor nuestra función.

Sin embargo, no obstante que se reconoció por la expositora los esfuerzos que en nuestro país se han hecho para la protección de la propiedad intelectual, pues todo lo logrado por el sistema resulta muy positivo y fructífero y conlleva enormes beneficios en muchas áreas de la propiedad intelectual, existe a su criterio una falla, que trató de concretar en la siguiente pregunta: ¿De qué sirve todo este esfuerzo nacional e internacional de enormes dimensiones, si al final nos enfrentamos a la violación constante y flagrante de los derechos de propiedad intelectual? Con lo que resulta obvio que los procedimientos civiles, administrativos y penales, creados al efecto, con sus respectivas sanciones no desmotivan, como se espera, la comisión de los ilícitos.

Que este enorme árbol que representa la propiedad intelectual tiene una falla de raíz, se ha enfocado a difundir los conceptos, a especializar a sus cuadros de autoridades y abogados, pero se ha olvidado de la raíz que son los ciudadanos comunes y sobre todo los niños de donde emergen los consumidores del futuro, por lo que es necesario cambiar el paradigma; el *ius punendi* no ha dado los resultados esperados.

Debemos entonces volvernos a campañas sociales y culturales que sean formativas en valores, que sirvan para crear conciencia y no las comúnmente utilizadas campañas informativas de penas y sanciones a la violación de los derechos.

Debemos formar en la sociedad una cultura positiva que estimule la creatividad y la inventiva desde los niños hasta los jóvenes, que aplauda los resultados en las familias, comunidades y universidades, así como empezó la protección de la propiedad intelectual en el mundo.

Lograr que los niños y jóvenes, ellos mismos se reconozcan como autores e inventores potenciales, que serán recompensados y que gozarán de los beneficios correspondientes,

aplicando el principio de “No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti”.

Que por ejemplo, las campañas publicitarias realizadas por la iniciativa privada en materia de combate a la piratería han tenido un gran éxito en los niños, así como aquellas dirigidas a la protección del medio ambiente, el cuidado del agua, la luz, la basura, etc. Que se debe aprender de esos ejemplos e incentivar campañas en ese sentido para nuestros autores, científicos e inventores del futuro, a quienes les hace tanta falta ver un panorama con oportunidades.

Es claro que no son campañas, ni resultados a corto plazo, no son lucrativas, y requieren de políticas públicas decididas, seguramente tampoco coinciden con planes sexenales, pero que sí pueden contribuir y garantizar un futuro mucho más justo para nuestros hijos.

Si cada uno de los que estamos aquí contribuye con impulsar propuestas, proyectos independientes y políticas públicas, con esta visión, uniendo nuestros esfuerzos seguramente lograremos que muchos niños de este país sepan lo que son los derechos de propiedad intelectual y los beneficios de ser titulares de los mismos y que por ello en un futuro se beneficien de este sistema en vez de violentarlo. Resaltó el hecho de que este mismo grupo reunido aquí, cuando se lo ha propuesto, con una visión a futuro, ha impulsado la creación y mejoramiento de instituciones, reformas legales, creación de normativas, capacitación de altísimo nivel de especialistas, generación de jurisprudencias, hasta la propia creación de una Sala Especializada en Propiedad Intelectual; todos ellos proyectos y retos que en su momento parecían imposibles.

Nuestro país requiere de políticas y campañas positivas de alto nivel y potencial y no sólo en este tema sino en el respeto de los derechos en todos los órdenes, lo cual solo se logrará si se generan esfuerzos en este sentido, elevar los valores en la sociedad, con el ánimo de hacer de este un mejor lugar para vivir.

Una cultura de respeto por los derechos de los demás nos dará como resultado a largo plazo un desarrollo real de las artes y las ciencias en México, nos hará verdaderamente competitivos al fomentar la creatividad y la originalidad, valores que estamos a punto de perder frente a las naciones emergentes y desarrolladas.

No merecemos quedarnos viendo el paso y el desarrollo de la ciencia y las modas en otras latitudes y limitarnos a la contemplación. No cuando tenemos una larga tradición de creatividad y originalidad que nos han ganado identidad y respeto por centurias.

Concluyó su participación, con una invitación a los presentes que desde nuestras trincheras nos ocupemos del tema, pues no basta con quejarnos y preocuparnos; debemos ocuparnos.

MESA NÚMERO DOS

El tema que se abordó en esta mesa fue “*MECANISMOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL FIJADOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS. ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL*”, siendo ponentes:

Lic. José Luis Caballero Leal, del que se hace una pequeña semblanza curricular.- Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de posgrado en derechos de autor en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza y en el Instituto Internacional de Derecho de la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C.; realizó estudios de maestría en Propiedad Intelectual en Queen Mary and Westfield College de la Universidad de Londres. La Universidad Panamericana le otorgó en 2007 el grado académico de especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial. Socio de Jalife, Caballero, Vázquez & Asociados, bufete especializado en la atención de asuntos de propiedad intelectual y corporativo.

Es profesor de la unidad de posgrado en propiedad intelectual de la Universidad Panamericana y del programa de Maestría en Derecho Corporativo de la misma Universidad. Es igualmente profesor de derechos de autor en los cursos de especialización de las Universidades de Castilla la Mancha, en Toledo, España, de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Católica de Comillas, en Madrid, España y de la Maestría en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III, en Madrid España.

La brillante ponencia del Licenciado José Luis Caballero Leal intitulada: “*LAS NUEVAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL ENTORNO DIGITAL*”, en la que señaló que se han establecido los sistemas internacionales de protección a la propiedad intelectual, a través de instrumentos multilaterales de reciente aparición, tales como los Acuerdos de los ADPIC, así como de los Tratados de la OMPI Sobre Derechos de autor y sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas, así como una constante actualización de las leyes de Derechos de Autor de los países Iberoamericanos.

La Agenda Digital fue incorporada como tema central de discusión en los Comités de Expertos de la OMPI, concluyendo con la promulgación de los Tratados de la OMPI de 1996, también conocidos como los “Tratados Internet”.

Reconocimiento expreso de que el alcance del derecho de “Reproducción” tradicional, abarca por igual a la digitalización de las obras. (Declaración concertada al artículo 1.4 del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor, para considerar que el almacenamiento en forma digital de una obra en un soporte electrónico constituye una reproducción en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna.)

Surgimiento del derecho de “Puesta a Disposición” como una nueva modalidad del derecho de Comunicación Pública, con el carácter de “derecho exclusivo”, para

regular la comunicación de las obras a través del entorno digital.

Reconocimiento de derechos y acciones en contra de la elusión de las “medidas tecnológicas de protección” a las obras impuestas por los autores.

Reconocimiento de derechos y acciones en contra de la elusión de la información relacionada con la “gestión de derechos”.

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DIGITAL

- ✓ Multiplicidad de “jugadores” con diversas responsabilidades.
- ✓ Proveedores de Servicios de Internet (ISP’s).
- ✓ Proveedores de Contenidos (ICP’s)
- ✓ Proveedores de Servicios de Alojamiento (IHP’s)
- ✓ Responsables o propietarios de páginas y sitios de Internet.
- ✓ Características del Entorno Digital
- ✓ No hay ausencia legal, sino un problema plurijurisdiccional.
- ✓ Ubicación de los “jugadores” en diversos territorios.
- ✓ Falta de homologación de los sistemas jurídicos de Propiedad Intelectual.
- ✓ Diseminación de la tesis del “internet free source”, como factor social y cultural que rechaza el pago por acceder a bienes culturales.
- ✓ Propagación de corrientes anti derecho de autor, tales como el “copyleft”, el “copywrong” y “creative commons”.

PROBLEMÁTICA EN EL ENTORNO DIGITAL.

Características del Entorno Digital

- ✓ Falta de recursos tecnológicos para la identificación de las acciones infractoras del derecho de autor.
- ✓ Propagación vertiginosa entre los usuarios de mecanismos de elusión de medidas tecnológicas de protección, desde programas denominados “parches”, hasta programas que ocultan las direcciones TCPIP para ubicar a los usuarios en países diferentes a aquellos en los que verdaderamente se encuentran.

POSIBLES SOLUCIONES

- ✓ Responsabilidad Jurídica Extracontractual, con el objeto de fincar responsabilidad legal a los proveedores de servicios de Internet (ISP) por los delitos y/o infracciones cometidas en contra de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
- ✓ Estas acciones se basan en la neutralidad del ISP en relación con las infracciones cometidas; en la demanda de la aplicación de una política de cancelación del servicio a los infractores y en su competencia para adaptar sus servicios a medidas técnicas estándares, que protegen o identifican los contenidos.
- ✓ No se exige al ISP que realice una búsqueda de hechos que indiquen actividad infractora, salvo que las medidas técnicas estándares establecidas a ese efecto, requieran de alguna forma de actuación razonable.
- ✓ Aplicación efectiva de medidas provisionales en contra de usuarios que reiteradamente violen los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley Hadopi 2 de los Tres Avisos- Francia).

Así también, el Maestro José Luis Caballero Leal analizó el **caso de Google France**, en donde se digitalizaron más de un centenar de obras, las que a través del proyecto denominado Google Recherche de Livres (Google búsqueda de libros), operado Google Francia, permitía a los usuarios vía internet acceder a la reproducción completa de la portada de las obras digitalizadas, así como extractos de ellas, que aparecían bajo la forma de bandas de papel rasgadas, cuya representación era llevada a cabo por medio de una búsqueda de palabras clave.

Las partes en el juicio fueron las empresas *EDITIONS DU SEUIL, SAS, S.A. DELACHAUX & NESTLE, HARRY N. ABRAMS*, el Sindicato Nacional de la Edición y como intervinientes voluntarios tanto la Sociedad del Género de Letras de Francia como el ya referido Sindicato.

Los demandados en dicho juicio fueron: La Sociedad Norteamericana Google, Inc., así como la Sociedad denominada Google France.

Google opuso las siguientes excepciones: No ser responsable de la explotación del servicio Google Recherche de Livres en Francia; los demandantes no acreditaron ser cesionarios de derechos de explotación de las obras a través de Internet así como sobre las portadas respectivas; que era inaplicable la Ley francesa y en su lugar debía aplicarse la Ley norteamericana; que en aplicación de la Ley norteamericana, la representación de los extractos de los libros se encontraba amparada por la excepción del denominado "*fair use*" (uso justo), y en su caso que dicha forma de uso se encontraba prevista por igual como una caso de excepción en el Código de la Propiedad Intelectual de Francia.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL FRANCÉS.- Sobre la solicitud de eximir de la causa a la sociedad Google France se negó sustentándola en el hecho de que era titular del nombre de dominio "Google.fr", y que dicha sociedad se encontraba domiciliada en París, y aparece como la oficina comercial de Google Inc. en Francia. Considerándose

como elemento probatorio diversas comunicaciones enviadas y recibidas entre los directivos de Google France y los demandantes, así también, apoyo su decisión en el hecho de que desde 2002, Google France presta servicios en Francia relativos al suministro de servicios y/o asesoría a programas, Internet, Recursos Telemáticos y en Línea y en particular la intermediación en materia de venta de publicidad en línea y promoción directa de productos y servicios.

En relación a que las Sociedades demandantes no habían acreditado su calidad de cesionarias de los derechos de digitalización de las obras y de las portadas.- El Tribunal sostuvo que se presume que la persona moral que explota en su nombre una obra es titular, respecto a terceros infractores, de los derechos de propiedad inmaterial sobre esa obra, argumento fundado en aspectos meramente presuncionales convierte al editor en una especie de gestor oficioso de los derechos de los autores en defensa de sus intereses, más allá de la afectación de los propios, reconociéndole al editor facultades *ad causam* y *ad procesum* para comparecer en el litigio correspondiente, además añade el Tribunal, que los editores reclamantes sí aportaron durante el proceso los contratos mediante los cuales los autores de las obras le cedieron los derechos para toda forma de utilización y todo proceso actual o futuro.

Por lo que hace a la infracción y ley aplicable.- El Tribunal estableció que la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual en materia del delito complejo, lo es la del estado en el que el hecho perjudicial se reproduce, por lo que se niega la aplicación del derecho norteamericano.

Por lo que hace a las violaciones al derecho de autor.- El Tribunal consideró que la digitalización de una obra consistente en su escaneo dentro de un formato informático dado, constituye una reproducción de ésta que requiere la autorización del autor o sus derechohabientes, considera insostenible el argumento del demandado en el sentido de que la constitución de un archivo numérico

no sea un acto de reproducción por no reproducir en sí misma la forma inteligible de la obra, precisando el Tribunal que la fijación resultante de la digitalización de las obras y su almacenamiento en una base de datos numérica es siempre apta para comunicar la obra al público de una manera indirecta.

Excepción del “*Fair Use*”.- Respecto de esta excepción consistente en invocar la aplicación de este principio de uso justo contenido en el Copyright Act norteamericano, reconocido en el derecho francés como excepción al derecho exclusivo de los autores a permitir la reproducción y en su caso la comunicación pública de las obras, el Tribunal expresó dos razonamientos: Que los actos desarrollados por Google se reproducen íntegramente y en formato reducido las portadas de las obras involucradas, por lo que no es aplicable la excepción invocada; en segundo lugar, porque el aspecto aleatorio con el que son escogidos los extractos reproducidos y representados niega todo fin de información previsto en el artículo L 122-5 3º del Código de la Propiedad Intelectual.

Que no puede conferirse a la demandada el beneficio de la aplicación de la excepción diseñada para fines totalmente distintos, ya que Google no es autor de una obra propia en que dichos fragmentos sean empleados de forma lógica y armónica para informar algo, sino porque su sola elección aleatoria no tiene otro propósito más que servir de vehículo para promocionar la venta de una obra de la que Google resulta evidentemente beneficiado.

SENTENCIA.- La decisión, emitida por sentencia contradictoria pronunciada en primera instancia, comprende los siguientes puntos:

1.- Que es competente el Tribunal francés para conocer y juzgar este caso con arreglo al derecho aplicable en Francia.

2.- Que la demandada cometió actos de infracción a los derechos de autor de los demandantes por haber reproducido íntegramente y haber hecho accesibles las

obras de los demandantes a través del sitio cuya dirección URL es “<http://books.google.fr>”.

3.- Prohíbe a la demandada la continuación de los actos infractores so pena de aplicarle una multa de 10000 euros por cada día retardo luego de 30 días de notificada la resolución.

4.- Autoriza la publicación de la sentencia con cargo a la demandada en tres diarios o periódicos de su elección, así como en la página de inicio del sitio <http://books.google.fr>, durante un lapso de quince días.

Por otro lado, el **Dr. Kiyoshi Tsuru Alberú** cuya breve semblanza nos permitimos dar a continuación, intervino en esta mesa con el tema “*MECANISMO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL FIJADOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS. ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL: DRMs, TPMs, NOTICE AND TAKE DOWN Y DERECHO COMPARADO*”.

Es abogado en materia de Propiedad Intelectual, Tecnología y Ciberespacio, materia que practica en Tsuru, Morales & Tsuru Abogados, S.C., Director General de la Business Software Alliance (BSA) México, y árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha sido miembro del Comité Consultivo de NIC-MÉXICO, Presidente del Grupo de Trabajo de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), Consejero de la GNSO de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) y Presidente del Grupo de Trabajo sobre ICANN en la American Intellectual Property Law Association (AIPLA). Actualmente es Presidente del Comité de Propiedad Intelectual de American Chamber México (AmCham), miembro del Comité Editorial de AMPPI, Presidente del Subcomité de TICS de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y miembro del Consejo Editorial de la revista Abogado Corporativo. Es profesor de propiedad intelectual en el

ITAM y Consejero del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).

El Dr. Kiyoshi es egresado de la Universidad Iberoamericana, donde su tesis obtuvo una moción para publicación y mención especial; Especialidad en Obligaciones y Contratos por la Escuela Libre de Derecho, Maestría en Propiedad Intelectual en la George Washington University, Premio Thelma Weaver Memorial al mejor alumno extranjero, Doctorado en Derecho de Autor Digital por la misma universidad y Programa de *Internet Law* en el Berkman Center for Internet and Society de la Escuela de Derecho de Harvard.

En su ilustrativa ponencia señala que anteriormente una obra si era literaria le daba a su autor los derechos morales y patrimoniales, que esa obra necesitaba que el lector la comprara y la leyera; en la actualidad cuando esa obra se puede reproducir electrónicamente, no es posible usar los mismos medios de protección, son las mismas obras, pero están en medios nuevos y hay que protegerlas.

CAPA ADICIONAL DE REGULACIÓN

- ✓ DRM establece las reglas, los términos, la explotación que pueda o no hacerse de la obra, y en qué condiciones (y puede proteger algunos derechos morales).
 - ✓ TPM instrumenta física/electrónicamente la protección.
 - ✓ Convierte en ilegal la desactivación o ataque a DRMs y TPMs.
 - ✓ **DRMs** y **TPMs** protegen a la obra y la ley protege contra la elusión de estas medidas tecnológicas:
1. **DRMs** otorgan una capacidad adicional de autogestión a las obras.
 2. **TPMs** un nivel adicional de protección automatizada, y una ejecución inmediata de los términos del DRM.

ACUERDOS SOBRE INFRAESTRUCTURA

- ✓ Nuevos medios, nuevos mundos?
- ✓ La experiencia Paraguaya
- ✓ La ausencia de regulación, ¿protege a los proveedores de servicio de Internet –ISPs?
- ✓ Nuevos medios, viejas prácticas.

PACTO SOCIAL SOBRE ISPs

- ✓ La incertidumbre y el litigio contra ISPs afectan a todos los usuarios.
- ✓ Pacto social:
 - Cumplimiento de normas básicas (respuesta pronta y bajada de contenidos presuntamente infractores)
 - A cambio de inmunidad
 - Nace Notice and Takedown (DMCA, Directiva Europea 2000/31/CE)

NOTICE AND TAKEDOWN

- ✓ Limita responsabilidad:
 - Comunicaciones transitorias
 - Caching
 - Almacenamiento de información en sistemas o redes bajo control de usuarios.
 - Herramientas para la búsqueda de información.
- ✓ Procedimiento:
 - Notificación del titular bajo protesta de decir verdad al ISP de la posible infracción, identificando la obra y acreditando derechos.
 - ISP "baja" el material presuntamente infractor. Al bajar, se inmuniza de responsabilidad.
 - ISP notifica al usuario.

- Usuario puede presentar notificación, contestando.
- Titular puede solicitar y obtener orden judicial contra el usuario.
- De lo contrario, ISP sube de vuelta el material, dentro de los 10-14 días siguientes a la recepción de la contestación.

Así también el Dr. Tsuru comentó el caso del Juzgado de Barcelona respecto de la página *nikebrother.com.*, en donde el Juez al conocer de las infracciones consistentes en reproducir, almacenar, comercializar copias de obras; ofrecer en venta o poner en circulación, con violación a la Ley Federal de Derecho de Autor, y teniendo como causal probatorio: fe de hechos, hecho notorio y pruebas de campo, concedió la medida cautelar consistente en el bloqueo u oscurecimiento parcial de la página web, en su resolución el juez señaló que con base en las facultades civiles que tiene, acuerda dirigir mandamiento a todos los proveedores de servicios de internet que operan en España y que dispongan de DNS para sus clientes, se les requiere para que procedan al bloqueo de la cuenta *nikebrother.com*, para los ciudadanos Catalanes y Españoles.

El Dr. Tsuru señala que se necesitan reglas claras en la legislación nacional a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual de obras fijadas en medios electrónicos, pero mientras los legisladores no se pongan de acuerdo, se puede salir adelante, pues ante la ausencia de regulación se tiene la ayuda del artículo 1910 y siguientes del Código Civil Federal, por lo que si los legisladores no nos van a ayudar, acudimos a nuestros jueces quienes deben ver donde yace la justicia y dársela a quien tiene la razón, que es lo que ocurrió en el caso Catalán y lo que está ocurriendo aquí y en los Tribunales Colegiados.

También participó en esta mesa la Licenciada Carmen Arteaga Alvarado, con el tema *“VIOLACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR EN MEDIOS ELECTRÓNICOS: VIEJAS PRÁCTICAS, NUEVOS MEDIOS, MISMO DERECHO”*. A continuación nos permitimos dar una breve semblanza de su hoja de vida.

Licenciada en Derecho por la UNAM, distinguida con Mención Honorífica en su Examen Profesional y en su trabajo de tesis, en este último caso otorgada por el entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Abogado Hacendario por Procuraduría Fiscal de la Federación. Especialista en Derecho Financiero y Comercial Internacionales; Derecho Fiscal y Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana (UP), y Diplomada en Propiedad Industrial y Derechos de Autor por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente está inscrita en el Doctorado por Investigación en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM en la Licenciatura y en la Unidad de Estudios de Posgrado desde 1997 y 2002, respectivamente, así como de los posgrados del ITAM y la UP, entre otras.

Se encuentra adscrita al Seminario de Propiedad Intelectual y colabora en el de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, ambos de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde dirige trabajos de tesis en ambas materias.

Actualmente es Consejera Técnica de la Facultad de Derecho en el Área de Derecho Administrativo y Consejera Académica del Área de las Ciencias Sociales representante de los Profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C., en la que actualmente es Secretaria General; del Instituto Interamericano de Derecho de Autor y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Ha asistido a diversos cursos en el país y el extranjero como participante y como ponente sobre temas de Derecho Fiscal y Propiedad Intelectual.

Su desarrollo profesional se ubica principalmente en el sector público en la

Procuraduría Fiscal de la Federación; en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Actualmente es socia de la firma Arteaga & Castelltort Abogados y es árbitro en Derecho de Autor autorizada por el INDAUTOR.

De las nuevas tecnologías de la comunicación, se enfocó nuestra Ponente al internet, que se considera que es necesario un nuevo derecho, pero que en nuestra legislación siempre ha estado regulado desde el Código Civil, de 1870, hasta las leyes especializadas de 1947 y la Ley de 1956 que estuvo vigente 40 años, hasta la actual Ley de 1996, que entró en vigor a partir del 24 de marzo de 1997. Este derecho ha protegido al autor y a la obra, pareciera que es un derecho que se ha quedado a la zaga, es cierto que no evoluciona a la misma velocidad y mucho menos en las últimas dos décadas en donde hemos presenciado la evolución estrepitosa de la tecnología, es cierto que el derecho no se adecua totalmente a las nuevas necesidades pero es un derecho que existe y que sigue aplicándose.

Estas nuevas tecnologías permiten difundir las obras en medios amplios de difusión, la libertad de creación es absoluta. Se dan nuevas fórmulas de violar los derechos de autor, pero ahí está el límite impuesto por la ley. Estas nuevas tecnologías contribuyen a la amplia difusión de las obras, se han convertido en un medio idóneo para dar acceso a la información, la cultura, a la educación y a la libre expresión de ideas que son derechos humanos, derechos que comparten con el derecho de autor la misma naturaleza.

Estas tecnologías hacen que choquen estos derechos humanos de la misma naturaleza, no inhiben uno al otro, tienen el mismo valor. La tecnología se ve como una fuente inagotable de contenidos, son apoyo importante para la sociedad del conocimiento, si el ser humano crea es para beneficiar a los demás, así también, con estas nuevas tecnologías se crean nuevas formas de explotación de las obras que conducirían a más regalías al autor, lo que en realidad, en muchos casos no ocurre.

Se crean nuevos esquemas de negocios para explotar las obras, esto genera crisis por lo que hace a los intermediarios, porque se ven desplazados, por ejemplo, en la música los autores crean sus obras y no necesitan ya de distribuidor o editor, así los autores pueden compartir sus creaciones y beneficiar a la humanidad, aunque aquí pueden darse dos opiniones: autores que están de acuerdo en beneficiar a la humanidad, que no tienen objeción en que sus obras se den a conocer aún y cuando no perciban alguna regalía y autores que si quieren beneficiarse de sus creaciones. Por otra parte, los usuarios que queremos que todo sea fácil, que sea accesible que no tengamos que pagar regalías y piensan que es muy complicado el derecho de autor.

El derecho de autor sigue vigente, hay un derecho de autor que debe respetarse respecto de las obras que se dan a conocer en internet, se necesita un nuevo derecho que regule esas prácticas que no son correctas, pero mientras lo adecuamos se aplica el derecho de autor con sus matices.

La aparición de nuevas tendencias como el *copyleft* (los izquierdos de autor) tendencias que buscan dar respuesta a estos problemas, pero basándose en el copyright.

Todo el derecho de autor puede ser vulnerado en el internet, derechos patrimoniales y morales. En nuestra legislación existe un sistema que prevé dos catálogos de infracciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, una es competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otra del Instituto Mexicano del Derecho de Autor, existen también delitos previstos en el Código Penal Federal, algunos de ellos se persiguen de oficio, sobre todo el de piratería, por lo que vamos acordes con la tendencia internacional de combatir la piratería.

Cuando se encuentra una violación de una obra en internet debemos de definir cuál es la legislación aplicable, en donde están ubicados los infractores y cuál es la autoridad jurisdiccional competente.

La Maestra Arteaga se refirió al caso TARINGA que es un sitio donde cada persona cuelga su información, que se hace accesible a otras personas, solo que en ocasiones se trata de obras o dan acceso al links en donde se pueden tener obras, en este caso era la película EL RITO, habiéndose resuelto que el sitio si era responsable, esto es, los sitios van a ser responsables de daños y perjuicios, sin embargo, han existido otros casos que se han resuelto en forma diferente, pues se ha matizado, señalando que quizás esos sitios estén haciendo uso del *FARE USE* (en un caso de google se resolvió de esta forma).

Pero se va tomando conciencia de que existen personas a quienes se pueden vincular y que estas conductas sí constituyen violación del derecho de autor.

Otro de los expositores de esta mesa fue el Dr. Horacio Rangel Ortiz de quien nos permitimos dar una breve semblanza, es socio de la firma de abogados RANGEL Y RANGEL, S.C. Como abogado practicante del Derecho de la propiedad intelectual ha intervenido en todo tipo de asuntos relacionados con la adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto y terminación de todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo juicios, arbitrajes, amigables composiciones, averiguaciones previas y otras negociaciones. Es autor de más de mil dictámenes y opiniones legales sobre Derecho de la propiedad intelectual empleados en similares asuntos en México y el extranjero. Preside el Comité de Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Comité de Tratados Internacionales de la AMPPI. Es Presidente del Comité de Profesores Practicantes del Derecho de la Propiedad Intelectual de ASIPI. Ha sido Presidente de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP), del Grupo Mexicano de la AIPPI y de la Comisión de Derecho de la Propiedad intelectual de la Barra. Ha pronunciado más de 200 conferencias sobre propiedad intelectual en más de treinta países de América, Europa, África y Asia. Es autor de más de 150 ensayos y estudios jurídicos

sobre propiedad intelectual publicados por editoriales de 15 países de América, Europa y Asia. Ha sido galardonado con la medalla *Alfonso X El Sabio* por sus servicios a la enseñanza del Derecho de la propiedad intelectual y con la medalla al *Primer Premio Nacional de Investigación por el Mejor Trabajo Jurídico* que otorga la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Es *Académico Honorario* de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia y consultor externo de la OMPI.

El tema a desarrollar por el Dr. Horacio Rangel Ortiz, fue "*EL USO DE LA MARCA EN INTERNET Y LA JURISPRUDENCIA MEXICANA DEL SIGLO XXI*", de cuya brillante exposición nos permitimos hacer un resumen. Manifestó que a diez años de distancia de que se discutió por primera vez, las circunstancias por las cuales la aparición de un signo en la pantalla de un monitor ubicada en territorio nacional no tenía efecto jurídico si esa aparición del signo no tenía repercusión comercial o económica. La recomendación de la OMPI de 2001, fue en el sentido del uso de la jurisprudencia dominante en Estados Unidos expresando que el uso de un signo en Internet constituirá uso en un estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese estado miembro.

Estos criterios se siguen aplicando en Estados Unidos y Europa, para los efectos de México estos criterios siguen vigentes. No hay jurisprudencia de uso de marca.

En 2011, ya tenemos derecho escrito, hay una reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles, incorporando el artículo 210-A, que entra en vigor a mediados del año 2010, precepto que señala que se reconoce como prueba la información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología..., que combinado con otros artículos que ya existían, como el artículo 217 de ese Código, que preceptúa que el valor de las pruebas fotográficas, taquigrafías y de otras cualesquiera aportadas por los

descubrimiento de la ciencia, quedarán al prudente arbitrio judicial y el artículo 197 de dicho ordenamiento que preceptúa que el Tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, han auxiliado al juzgador para resolver los problemas que se han presentado con las nuevas tecnologías.

Así también, señala el maestro que se localizaron 46 fallos de los Tribunales Federales del Poder Judicial de la Federación relativos a Internet en general, ninguno aborda el tema del uso de la marca en Internet; se localizaron diez casos en los cuales se sustentan situaciones en las cuales las informaciones generadas en Internet son generadoras de efectos jurídicos. Por lo que hace a los fallos de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, existen 20 fallos reportados en la revista del Tribunal (hasta diciembre de 2009).

La conclusión general que podemos hacer respecto de esta mesa de trabajo, es que todos y cada uno de los Ponentes están de acuerdo en que la Legislación Nacional en materia de Propiedad Intelectual es suficiente para resolver sobre violaciones a la propiedad intelectual tratándose de las nuevas tecnologías; mientras que el Poder Legislativo no dicte las leyes específicamente aplicables, toca a los Jueces a través de la jurisprudencia solucionar los problemas de los que tengan conocimiento. En efecto, la realidad siempre va un paso más allá del derecho, por tanto es labor de los Jueces el resolver con las leyes existentes los juicios que se les presenten, acudiendo a la Doctrina y a la Jurisprudencia.

MESA NÚMERO TRES

En la mesa 3, se abordó el tema de "*LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, CONCURRENCIA DE JURISDICCIÓN: IMAGEN, FRANQUICIAS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, COMPETENCIA ECONÓMICA, ETC.*",

mismo que sin duda es tan extenso como cada quien pueda imaginarlo, ya que implica un universo de materias, que en el ámbito de la propiedad industrial, pudiera estar referido a temas tradicionales como signos distintivos, su registro, su negativa, su caducidad, nulidad o incluso infracciones relacionadas con la competencia desleal, tema este último que puede ser visto desde diversos enfoques, pero que para efectos de este seminario, se abordará a la luz de la protección de la propiedad intelectual. También resulta oportuno señalar que la mesa se integró por tres expositores, quienes tienen una trayectoria académica y un desarrollo profesional en el litigio, dos de ellos forman parte de un despacho y el otro es abogado de empresa, por lo que creemos que eso contribuyó a tener una mejor perspectiva de tema.

Mauricio Jalife Daher es mexicano, Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana. Dedicado al derecho de la propiedad intelectual desde 1983.

Editorialista semanal de El Financiero desde 1992 hasta la fecha; colaborador diario del programa de radio Monitor. Columnista de las revistas Inversionista Mexicano, T-21 y Mercados. Titular del programa de radio "LOS ABOGADOS", en MVS 102.5, al aire desde enero de 2009. Perito por el Tribunal Superior de Justicia del D.F., en diversos asuntos de patentes y marcas.

Arbitro por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para controversias de nombres de dominio y marcas, con más de 40 arbitrajes resueltos. Árbitro por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Investigador designado por la Unión Europea para el Estudio de Regulación Indicaciones Geográficas en el marco del Tratado de Cooperación entre México y la UE.

Es catedrático de la materia de Patentes y Marcas en la Universidad Intercontinental por más de 10 años, y actualmente profesor

en la Especialidad de Propiedad Intelectual de la Universidad Panamericana y Tutor del Doctorado en la UNAM. Catedrático de la Especialidad de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional Autónoma de México y Catedrático del Diplomado en Propiedad Intelectual del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Catedrático invitado anualmente por la Universidad de Alicante, la Universidad de Castilla La Mancha y la Universidad George Washington.

Es autor de más de 900 artículos en materia de patentes, marcas y derechos de autor, publicados tanto en revistas especializadas de México como extranjeras. Ha participado como ponente en más de 200 conferencias, y dirigido más de 40 tesis profesionales. Participación como conferencista por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Autor de 5 libros, de los cuales destacan “Aspectos Legales de las Marcas en México” (cuarta edición), y “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial” y “Uso y Valor de la Propiedad Intelectual”. Autor designado por West Law Publishing como escritor de temas de propiedad intelectual de México.

Socio fundador de la firma de abogados Jalife, Caballero, Vázquez y Asociados, especializada en propiedad intelectual y derecho de la competencia. Miembro de 14 organizaciones profesionales, tanto nacionales como extranjeras, dedicadas a estos temas, en las que ha ocupado diversos cargos.

El Dr. Jalife abordó el tema de la “*COMPETENCIA DESLEAL Y ENTORNO AL MISMO*” realizó diversas reflexiones, en las que expresó que a 20 de años del establecimiento, en México de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, hoy Ley de la Propiedad Industrial, misma que en su momento estuvo adecuada a los estándares internacionales en el tema de competencia desleal, ahora está superada por la realidad, ya que el tema de la competencia tiene un impacto directo en el bienestar social, en la forma en que se concibe y se determina la economía de un

país, incluso en el producto interno bruto.

Por lo que la pregunta que es necesaria hacer es: ¿Resulta suficiente realizar una reforma profunda a la actual ley? o bien trabajar mejor sobre algo más pretencioso en ¿una ley especial en la materia?, tal y como se ha realizado en diversos países al crear una ley ad-hoc para la materia de competencia desleal y los temas relacionados con la misma.

Al efecto planteó que resulta oportuno legislar para crear leyes en por lo menos las siguientes materias:

- Competencia Desleal, como ha acontecido en diversos países.
- Indicaciones geográficas, pues el capítulo de denominaciones de origen de nuestra actual ley ha quedado superado y ya no atiende a la realidad.
- Reconocimiento a las expresiones del folclor, materia en la que México tiene mucho que proteger.
- Contenidos audiovisuales para tratar de atender a las nuevas tecnologías.

Sin embargo, en atención al tema de la mesa, su exposición se encauzó precisamente al tópico de la competencia desleal, que en el caso de la propiedad industrial ha quedado demostrado que juega un papel muy importante, tanto en el ámbito privado, como en público, pues por un lado las empresas necesitan proteger y explotar adecuadamente esos derechos y por otro las políticas públicas también deben estar orientadas a esos objetivos.

Que la palabra “competencia” se ha convertido en una referencia permanente para medir y calificar el desempeño de las empresas, de los sistemas y desde luego de los países. La apertura comercial ha ubicado este término en la cúspide de la atención. Las políticas oficiales se alinean para generar condiciones de competitividad; las empresas se rediseñan para ser competitivas; las leyes,

en su trascendental función de moldear la realidad, se ajustan para soportar un sistema de libre competencia. Como pocas veces en la historia, hoy se asume a la competencia como mecanismo de perfeccionamiento del mercado y como centro generador de riqueza y de eficiencia. Al competir, se dice, las empresas de manera natural se ven forzadas a mejorar sus productos y servicios, y a ofrecerlos a mejores precios para crecer sus ventas.

En estas condiciones, ciertas conductas que en el pasado no se presentaban entre competidores, entre los cuales, inclusive, solían gestarse alianzas o coexistencias toleradas, hoy se convierten en constantes agresiones, tanto permitidas como sancionables; conductas como falsa publicidad comparativa, precios depredatorios, robo de empleados, aprovechamiento de información confidencial, imitación de imagen comercial, adquisición de ventajas competitivas ilegales y muchas más, son moneda de uso corriente en la contienda comercial.

Que se puede establecer que la propia integración de la expresión “Competencia Desleal” encierra una contradicción, en la medida en la que se expresa en términos negativos. De hecho, se llega a referir a la disciplina correspondiente como “Derecho de la Competencia Desleal”, cual si se tratase de normas facultativas del ejercicio del mismo, siendo que, como claramente se desprende de su sentido, se trataría de disposiciones cuya orientación es la de reprimir o sancionar la competencia contraria a la normativa vigente, o en su caso, al espíritu de sana competencia que la legislación pretende privilegiar. No resulta aceptable, entonces, que al conjunto de normas orientadas a garantizar los parámetros de la competencia, a través de limitar o reprimir las conductas que atentan contra la misma, se les defina en tales términos, siendo que las disciplinas legales, en la mayor parte de los casos, operan bajo una mecánica diversa.

También resaltó que sin disposiciones de aplicación de las medidas adecuadas a fin de prohibir los actos de competencia desleal, impedir que se cause o se siga causando un

perjuicio, y obtener una indemnización por daños y perjuicios, la protección seguiría siendo teórica.

Que como resultado de la evolución del papel y los alcances de la disciplina, su concepto ha visto reflejados los cambios. La protección contra la competencia desleal, no sólo responde ya al interés de los empresarios afectados, sino que existe un interés público en que el sistema competitivo funcione. También existe otro interés importante involucrado, como es el de la protección de los consumidores: Una de las consecuencias más importantes de este nuevo planteamiento consiste en el reconocimiento de la legitimación activa de los consumidores para el ejercicio de las acciones de competencia desleal.

Inevitablemente, un concepto de competencia desleal de corte moderno, debe incorporar las nuevas tendencias de la materia, correspondientes con el modelo social, reconociendo en los intereses de los consumidores, y del proceso mismo de libre concurrencia intereses que deben también ser objeto de tutela de la disciplina. Que cumpliendo esta condición puede considerarse que se considera competencia desleal al conjunto de normas y principios que tienen por objetivo reprimir las prácticas deshonestas que afectan al mercado, y que implican una afectación a los intereses de otros competidores, de los consumidores o del proceso mismo de libre concurrencia. Esta nueva orientación de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil, haciéndose portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo y de la eficiencia de los mercados.

Así pues, en concreto en el tema de la competencia desleal, la ley tendría que considerar aspectos como:

- El combate a la piratería,
- La usurpación de derechos

- La competencia de manera ilegal entre empresas

Así como abordar temas novedosos como son:

- La Imitación del “Trade Dress” como Acto de Confusión.
- Confusión en Relación a Nombres de Dominio.
- Confusión por Uso no Autorizado de Imagen.
- Asociación de la Marca a Prácticas Monopólicas.
- Fraude de Calidad por Vía de Marca.
- Apoderamiento Ilegal de Derechos de Propiedad Intelectual.
- Uso de Marcas Engañosas.

Concluyó su exposición, reiterando la necesidad que tiene nuestro país de tener leyes adecuadas a la realidad que se modifica día con día y que deben procurar la protección de los derechos de propiedad intelectual.

A continuación se tuvo la participación del Lic. Inti Alva Espinoza, cuyos datos curriculares son los siguientes:

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con postgrado en Propiedad Intelectual, en la misma universidad y maestría en derecho en “University College London” (ucl). Actualmente se desempeña como Gerente de Propiedad Intelectual de Grupo BIMBO. Ex-Presidente del Comité de Marcas de la Ampipi (Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual).

Profesor titular del ITAM, del módulo de signos distintivos, del postgrado de propiedad intelectual. Autor de los artículos: “Comentarios a diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial relacionados con marcas famosas y notorias”, publicado en el libro “Estudios en materia de Propiedad

Intelectual”, ed. Sista, México; “The New Protection of Well-Known and Famous Marks under Mexican Industrial Property Law”; y “La Nueva Protección de Marcas Notorias y Famosas en México conforme a la LPI”.

En el 2004, fue miembro de la comisión encargada de redactar reformas a la Ley de Propiedad Industrial sobre marcas notorias y famosas.

En su exposición el Maestro Inti Alva dio una visión empresarial sobre el tema, que tiene que ver con una actividad diaria cuando se tiene un gran portafolio de marcas, el proceso de creación de un producto involucra ideas conceptos diseños, etc. Como empresa al lanzar productos al mercado se desea que sea exitoso, ya que se crean más ingresos, se genera un nuevo negocio para la empresa, se invierte su producción; se determinan los elementos que compondrán al producto nuevo, elementos que son la suma de varios factores. Por ejemplo, de cada cinco lanzamientos de productos en el mercado, sólo uno tiene éxito, por lo que la inversión es mucha y los resultados son pocos.

Por ello la práctica común se alimenta de lo que hacen los competidores, al salir un producto competidor se copian algunas de las características del producto, lo que sucede es que la empresa al tener el derechos de propiedad intelectual los defiende, pues es precisamente esa protección la que se persigue al ocupar las figuras jurídicas vigentes en las leyes.

Así pues, el éxito de un producto es el resultado de varios factores algunos son protegibles mediante algún registro de marca, u otras figuras de propiedad intelectual, teniendo siempre claro una serie de cuestionamientos sobre la competencia para ver cuáles elementos se deben proteger como la imagen comercial, las marcas que se ven asociados en los colores tipos de letra, diseño, empaque, presentación, etc.

Como ejemplo, relató una la campaña de Bimbo que se desarrolló durante el mundial

de fútbol, que denominó "haz sándwich", en dicha campaña se combinó con una canción que ya existía por lo que no se pudo registrar, con el producto de la empresa y se obtuvo una compañía exitosa.

También resaltó que existen diversas disposiciones legales y recomendaciones en temas de confusión, identificadores comerciales, producto ficticio, que hablan respecto de la competencia desleal, qué actos se consideran competencia desleal, cuáles generan competencia desleal, por ejemplo cuando dos empresas tienen registros marcarios semejantes, al observarse la imagen del producto, es cuando surgen los problemas ya que a pesar que tengas protegido tu producto con varios registros, a veces es complicada la protección de toda la imagen, por lo que al salir al mercado un producto competidor con una imitación, hace que un producto novedoso muera, la imagen comercial es lo que identifica a un producto, ya que antes del nombre identificas la apariencia, lo que hace la competencia desleal es poner otro producto con la misma apariencia copiando algunas características del producto que pones en el mercado.

Para concluir su intervención el Maestro Alva, resaltó una vez más que el abogado de empresa debe tener una visión amplia y conocimientos en varias disciplinas, pues no es suficiente con conocer la materia de la Propiedad Intelectual, sino que se requieren conocimientos que permitan una adecuada protección de los intereses corporativos y una debida planeación comercial, para evitar incurrir en prácticas de competencia desleal o ser objeto de dichas prácticas.

Por último, en esta mesa se contó con la participación del Maestro Alfredo Rangel Ortiz, quien es egresado del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo el título de Licenciado en Derecho; tiene estudios de postgrado en la George Washington University, donde cursó la Maestría en Derecho Comparado con especialización en Propiedad intelectual; Curso Intensivo de Propiedad Industrial en el Centre d'Etudes Internationales de la

Propriété Industrielle, Université Robert Schuman, en Estrasburgo, Francia y Grado de Especialista en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual por la Universidad Panamericana.

Es socio de la firma Noriega y Escobedo desde 1987, a la que ingresó en 1979. Profesor de Derechos de Autor, Patentes y Marcas en la licenciatura del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Profesor de Propiedad Intelectual a nivel postgrado en la Universidad Panamericana, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual.

Fue Coordinador de la Comisión de Derecho Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de 2004 a 2007. Vicepresidente Internacional de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual de 1995 a 2003. Es socio del despacho de abogados Noriega y Escobedo, A.C. desde 1987.

Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; la Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza e Investigación de Propiedad Intelectual (ATRIP); la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI); la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI); la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI); y la International Trademark Association (INTA).

Autor de diversos artículos y capítulos relacionados con la Propiedad Intelectual, publicados en El Foro, Jurídica, El Economista, la Minnesota State Bar Association, la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, Clark Boardman Callaghan, Oceana Publications, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, la New York State Bar Association, la Universidad Nacional Autónoma de México, Thompson/West y Sweet & Maxwell, entre otros.

Ha participado como conferenciante y delegado mexicano en congresos sobre propiedad intelectual que se han llevado a cabo en las ciudades de México, Acapulco, Colima, Cuernavaca, Guadalajara, León, Mérida, Monterrey, Oaxaca, Querétaro, Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Los Angeles, Miami, San Antonio, San Diego, San Francisco, Seattle, Washington, D.C., Saint Paul, Montreal, Toronto, Vancouver, Santo Domingo, La Habana, Bogotá, Santiago, Ámsterdam, Berlín, Ginebra, Gothenburg, Moscú, Fukuoka, Tokio, Sydney, Melbourne y Lisboa.

Al abordar el tema de Imagen, Franquicias y cuestiones relacionadas el Maestro Rangel comentó que la Ley de la Propiedad Industrial tiene en sus disposiciones lo que se entiende por marca y lo que puede constituir una marca, por lo que elimina la posibilidad de registrar marcas no tradicionales como serían las sensoriales, olfativas, aromáticas, de gusto, sonoras, auditivas, etc.

Que la Ley de Derechos de Autor nos dice cuáles son las obras protegidas por derechos de autor y en el caso de nombres comerciales no es necesario un registro para contar con protección; con estos conceptos se puede tener idea de lo que es la imagen de una empresa.

Que la adición que se llevó a cabo el 18 de junio de 2010 en el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial que se refiere a infracciones administrativas nos da una idea más completa de la imagen de una empresa, así en su fracción XXVI, nos habla de elementos operativos o de imagen.

La ley establece que el titular del derecho de signos distintivos o solicitudes de registro, puede otorgar licencias a terceras personas y establece lineamientos tendientes a proteger al titular del derecho, al propietario de la licencia y al público consumidor, los cuales indican que es necesario se inscriba el contrato de licencia; eventualmente, se aplican estas obligaciones a contrato de franquicias, aunque hay otras disposiciones en ADPIC que establecen la no necesidad

de registrar contratos de autorización de uso de marcas, siempre que el uso por el licenciatarlo se pueda considerar que se lleva a cabo por el titular de la marca, en este sentido, una vez que se registre el usuario autorizado ante el IMPI, el uso que lleve a cabo se considera hecho por el propio titular para efectos de conservación de registro y siempre que no haya una disposición en contrario en el contrato, para protección de signo distintivo.

Asimismo para proteger al consumidor, los establecimientos o productos deben indicar el nombre del usuario, nombre y domicilio del titular, nombre y domicilio del licenciatarlo o del franquiciatarlo y la mención de que el signo se está usando bajo licencia.

Respecto al contrato de franquicia la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 142 establece cuándo existe franquicia, aunado a esto, de las disposiciones para protección de signos distintivos, del titular de los signos, del usuario, franquiciatarlo y del público consumidor, se llega a la conclusión de que la imagen de la empresa está conformada por signos distintivos acompañados de conocimientos técnicos y asistencia técnica para la prestación o venta o producción de servicios de manera uniforme bajo métodos operativos comerciales y administrativos tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios de la empresa.

Ejemplos de protección específica del trade dress, en la ley de marcas de EU, son cuadritos de mantequilla, galletas en forma de piña, silla en forma de escalera (en nuestro país sería marca tridimensional, en EU también es marca tridimensional, pero esta al amparo en forma específica como trade dress), la torre de Sears, etc.

Todos los ejemplos constituyen la protección de los productos mismos y de la propia empresa, por ejemplo todo el conjunto de un restaurante (colores, forma de decorar y establecimiento) como los de CARLO'S AND CHARLIES, tiene una decoración más o menos parecida, que es una imagen

de la empresa que está protegida, por una de las oficinas de patentes y marcas más avanzadas del mundo, no es sólo la imagen del producto, sino también la de la empresa.

En materia de franquicias antes había un registro nacional de transferencia de tecnología, que decía cómo, cuándo y qué se podía contratar en materia de franquicias, pero desapareció para que los contratos que se celebraran en México se hicieran conforme al principio de autonomía de la voluntad de las partes, pero está el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado que emitió guías para los contratos internacionales de franquicias.

Que la Ley de Propiedad Industrial en sus artículos 142 y siguientes contiene gran parte de las disposiciones de las guías del Instituto antes mencionado. Lo que llama mucho la atención es que en la primera parte del citado artículo se establece que se debe dar toda la información al franquiciatario y después dice que si no se da la información da derecho a nulidad de contrato y pago de daños y perjuicios, lo cual es innecesario pues está en el Código Civil.

Luego de transcurrido el plazo establecido en ley se señala que ya no se puede demandar daños y perjuicios, hipótesis que no comparte el expositor, ya que no se puede limitar el derecho que se tiene para demandar daños y perjuicios.

Por otro lado, en artículo 142, la fracción XI, la Ley de la Propiedad Industrial establece que no existe obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien este designe al término del contrato, pero si la franquicia se trata de una uniformidad de la imagen y la imagen está protegida por derecho de propiedad industrial, lo lógico en opinión del ponente es que debe existir obligación de enajenación del franquiciatario al franquiciante; lo que se pretende subsanar al establecer el propio artículo "salvo pacto en contrario"; sin embargo tendría que estar expresamente señalada la obligación.

Por otro lado, en el artículo 213, fracción XXV, de la Ley de la Propiedad Industrial se establece que constituye una infracción administrativa no proporcionar al franquiciatario la información a que se refiere el artículo 142 de la propia ley, información que es la relativa al estado que guarda la empresa, y en el artículo 65 del Reglamento de la ley, se señala cuál es la información que se debe proporcionar, para concluir que en general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven del contrato de franquicia, tema de suma importancia para determinar adquirir o no una franquicia, pues al invertir se requieren tener datos claros y efectivos.

Por último, en el artículo 213 fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial se señala con amplitud qué es la imagen comercial y se introduce por primera vez en forma específica la infracción a la imagen comercial, pero no es tan nueva está protección ya que hay múltiples tesis que protegen imagen de la empresa a través de la represión de la competencia desleal; por lo que concluyó su exposición invitando a la reflexión para crear criterios jurisdiccionales más abiertos, que tiendan a lograr una mayor protección de la imagen de una empresa y de la imagen de sus productos, pues sólo de esa manera se puede obtener una protección integral de la propiedad industrial.

MESA NÚMERO CUATRO

El tema que se abordó en esta mesa fue "*EL MARCO REGULADOR DE LOS MEDICAMENTOS Y LAS PATENTES*".

Para el desarrollo del tema, se da paso al Licenciado Mikel Andoni Arriola Peñalosa por lo que se procede a presentar los datos curriculares.

Originario de la ciudad de México, fue designado Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a partir de marzo de 2011. Es licenciado en derecho por la Universidad Anáhuac; maestro en políticas públicas y administración pública

por la London School of Economics and Political Science, de Londres, Inglaterra, así como maestro en derecho por la Universidad de Chicago, de los Estados Unidos de América.

Su trayectoria profesional la ha desarrollado dentro del sector privado y público. De 1997 a 2001 trabajó como abogado asociado del despacho Holland & Knight, Gallástegui y Lozano, S.C., donde otorgó asesoría regulatoria para el cumplimiento de disposiciones administrativas y sanitarias. En Banrural, del 2002 al 2006, fungió como Coordinador Contencioso de la Dirección General Jurídica, Gerente de Cumplimiento Normativo de la Financiera Rural y, finalmente, Subdirector Corporativo de la Dirección General.

A partir de 2007 y hasta 2011 se desempeñó como servidor público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, institución en la que fue asesor del Secretario, posteriormente Director General de Planeación de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos y, a partir de 2009 y hasta su nombramiento como titular de la COFEPRIS, Jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Subsecretaría de Ingresos.

Al presentar ante el Consejo Nacional de Salud las perspectivas para el año 2011 de la institución que ahora dirige, destacó que la COFEPRIS pondrá énfasis en la mejora regulatoria y en el fortalecimiento del Sistema Federal Sanitario, para reforzar en primer lugar la protección de la salud de la población contra riesgos sanitarios, pero también para apoyar el desarrollo industrial, la competitividad de México y la generación de riqueza.

La ponencia del Licenciado Arriola, denominada *“LA VINCULACIÓN DE LAS PATENTES CON LOS MEDICAMENTOS”* se puede sintetizar de la siguiente manera:

De acuerdo con el artículo 376 de la Ley General de Salud (LGS), todos los insumos para la salud (incluyendo a los medicamentos) requieren de registro sanitario.

Un registro sanitario es una autorización sanitaria otorgada por COFEPRIS que certifica que un insumo para la salud es seguro, eficaz y de calidad. COFEPRIS es la autoridad encargada de verificar que las solicitudes de registro sanitario cumplan con las disposiciones contenidas en la LGS, el Reglamento de Insumos para la Salud (RIS) y demás disposiciones de carácter administrativo.

Antes del 19 de septiembre de 2003, la COFEPRIS otorgaba los registros sanitarios en estricto apego a las disposiciones de carácter sanitario. En caso de existir alguna violación a los derechos de propiedad industrial, el titular de la patente acudía a las instancias competentes a dirimir su conflicto.

La vinculación entre patentes y medicamentos constituye un sistema de coordinación entre la autoridad en materia de propiedad industrial y la autoridad sanitaria, que implica una obligación para esta última en el sentido de proteger las patentes y evitar la violación de las mismas, ligando la concesión de autorizaciones de medicamentos al estatus que guardan las patentes.

En México, su instauración obedeció al “Decreto por el que se reforma el Reglamento de Insumos para la Salud y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de septiembre de 2003.

Constitutivos.

i) Sometimiento del título o licencia de patente.

“El solicitante de un registro sanitario para un medicamento alopático deberá anexar a la solicitud la documentación que demuestre que es titular de la patente de la **sustancia o ingrediente activo** o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”.

Es un requisito aplicable sólo para los solicitantes de registro sanitario de algún medicamento innovador.

ii) Manifestación bajo protesta de decir verdad.

“Alternativamente, y de acuerdo con el listado de productos establecidos en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cumple con las disposiciones aplicables en materia de patentes respecto a la sustancia o ingrediente activo objeto de la solicitud”.

Es un requisito aplicable para los solicitantes de registro sanitario de algún medicamento genérico. Puede manifestar que su producto es el principio activo como tal y no una forma cristalina, polimorfo, enantiómero u otra forma del principio activo.

iii) La Gaceta de Patentes Vigentes de Medicamentos.

De acuerdo con el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Consideraciones sobre la Gaceta

Es un instrumento declarativo que da a conocer al público las patentes vigentes de un principio activo de medicamentos. Fue creada para dar certeza jurídica únicamente de las patentes de sustancia activa. Su finalidad se ha distorsionado por completo, derivado de la cantidad considerable de patentes distintivas a las de sustancia activa (composición, formas cristalinas, formulación, segundos usos), que han sido incluidas por mandato judicial. En la práctica, se ha convertido en un libro de compras gubernamentales.

iv) Las consultas intragubernamentales.

Cuando el solicitante de un registro sanitario de un medicamento genérico ha sometido su solicitud ante COFEPRIS, dicha autoridad sanitaria debe pedir de inmediato la cooperación técnica del IMPI, para que, dentro del ámbito de su competencia, este determine a más tardar dentro de los diez

días hábiles posteriores a la recepción de la petición, si se invaden derechos de patente vigentes.

El formato de consulta intragubernamental fue dado a conocer mediante el “Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones relativas a la integración, funcionamiento y actualización del listado a que se refiere el artículo 47 Bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el formado de consulta sobre patentes de medicamentos alopático. COFEPRIS-IMPI” publicado en el DOF el 4 de febrero de 2005.

“En caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concluya que existen patentes vigentes sobre la sustancia o ingrediente activo de las que el solicitante no sea titular o licenciataria, lo informará a la Secretaría para que ésta prevenga al solicitante con el objeto de que demuestre que es titular de la patente o que cuenta con la licencia respectiva, dentro del plazo que determine la Secretaría y que no podrá ser menor a cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación.

En el supuesto de que el solicitante no subsane la omisión, la Secretaría desechará la solicitud de registro sanitario e informará al solicitante los motivos de esta determinación para que, en su caso, los dirima ante la autoridad competente. La falta de respuesta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del plazo señalado, se entenderá en sentido favorable al solicitante”.

v) La cláusula o excepción Bolar.

Generalidades.

Es un mecanismo que ha sido adicionado en las legislaciones interna de los países y que tiene por objeto acelerar la entrada de genéricos, mediante el permiso que se les otorga a los fabricantes de genéricos para realizar todas las pruebas necesarias para la obtención de la autorización de comercialización del medicamento, antes del vencimiento de la patente, sin que esto

constituya una infracción a los derechos de propiedad industrial. EUA fue de los primeros países en incorporarla en su legislación, como una medida que evita retrasar el ingreso de medicamentos genéricos al mercado.

De acuerdo con el texto del artículo 167-bis:

- Los particulares tienen el derecho de acudir ante la autoridad sanitaria a solicitar un registro sanitario para un medicamento, cuya sustancia activa se encuentre amparada por una patente vigente dentro del periodo marcado por el RIS.
- Se permite la realización de estudios, pruebas y producción experimental dentro del periodo de 3 años antes del vencimiento de la patente de que se trate.
- La autoridad solo puede otorgar el registro sanitario, una vez que la patente se encuentra en el dominio público.

PATENTES VIGENTES POR SENTENCIA DEL TFJFA.

El IMPI es la única autoridad que puede notificar a COFEPRIS si una patente ha entrado a dominio público y únicamente lo hace a petición de COFEPRIS; ésta no es parte en los juicios interpuestos por los titulares de patentes en contra de resoluciones emitidas por el IMPI que niegan la “corrección” de vigencia de patentes. Si existiere alguna sentencia interlocutoria, el IMPI no lo comunica, a menos que sea solicitado por COFEPRIS.

Fundamento de las correcciones de vigencia.

La LPI estableció un régimen transitorio para todas aquellas solicitudes de patentes que se hubieren presentado antes de la fecha de entrada en vigor de dicho ordenamiento.

Dicho régimen estableció que la vigencia de las patentes fueren otorgadas al amparo del artículo 12 transitorio terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde

se hubiere presentado la primera solicitud, pero en ningún caso la vigencia excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en México.

El IMPI plasmó en los títulos de las patentes que se encontraban en dicha situación que: “se otorga el amparo del artículo décimo segundo transitorio de la Ley”.

Las siguientes patentes fueron extendidas más allá de su vigencia original:

ANASTROZOL
BICALUTAMIDA
CEFEPIME
GEMCITABINA
IMIQUIMOD
MEROPENEM
MICOFENOLATO DE MOFETILO
PIOGLITAZONA
QUETIAPINA
TRANDOLAPRIL
VALACICLOVI
ZAFIRLUKAST

Existen casos en donde las patentes e encuentran vigentes derivado de sentencias interlocutorias dictadas por el TFJFA que conceden de manera provisional o definitiva medidas cautelares para que se consideren vigentes las patentes, hasta en tanto no se resuelvan en forma definitiva los juicios promovidos por los titulares en contra de las resoluciones emitidas por el IMPI que niegan las extensiones o correcciones de vigencia de las mismas.

CONCLUSIONES:

1.- Constituye un sistema de coordinación entre la autoridad en materia de propiedad industrial y la autoridad sanitaria, que implica una obligación para esta última en el sentido de proteger las patentes y evitar la violación de las mismas, **ligando** la concesión de autorizaciones de medicamentos al estatus que guardan las patentes.

2.- Importancia de la Gaceta de Patentes Vigentes de Medicamentos, a que se refiere el artículo 47 Bis del Reglamento de la Ley

de la Propiedad Industrial, al constituir un instrumento declarativo que tiene por objeto dar a conocer al público las patentes vigentes de principio activo de medicamentos, para brindar certeza jurídica en cuanto a las patentes de sustancia activa.

3.- Inconvenientes o problemática que en la práctica representa la inclusión en la Gaceta mencionada, por mandato judicial, de una gran cantidad de patentes distintas a las de sustancia activa.

4.- Importancia de las consultas intragubernamentales y de que las autoridades correspondientes, se ajusten a los términos legales establecidos al efecto, tomando en cuenta que en caso de no hacerlo, se actualice para el interesado la figura de la "confirmativa ficta", debiéndose evitar en todo momento la invasión de los derechos de una patente vigente.

5.- En cuanto a la "CLÁUSULA O EXCEPCIÓN BOLAR", de acuerdo con la Ley General de Salud y Reglamento de Insumos para la Salud, los interesados tienen el derecho de acudir ante la autoridad sanitaria a solicitar un registro sanitario para un medicamento, cuya sustancia activa se encuentre amparada por una patente vigente dentro del período establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud, para lo cual se permite la realización de estudios, pruebas y producción experimental dentro del período de 3 años anteriores al vencimiento de la patente de que se trate; y, en todo caso, la autoridad sólo podrá otorgar el registro sanitario una vez que la patente se encuentre en el dominio público.

Por otra parte, también contamos con la participación del Lic. Carlos Pérez de la Sierra, cuya breve semblanza nos permitimos dar a continuación:

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, 1985; Especialidad en Derecho de Propiedad Industrial, Instituto Superior de Ciencias Jurídicas, 1997; Arbitro en materia de Propiedad Industrial por la World Intellectual Property Organization

(OMPI), 1998; Diplomado en Juicio de Amparo, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1999; Diplomado en Juicio de Amparo, Universidad Iberoamericana, 2000; Maestría en Propiedad Intelectual por la Universidad de Castilla La Mancha, Toledo, España, 2007.

Profesor invitado por la University of California at Los Angeles, Law School; Intellectual Property Course, 1999; Profesor invitado Claustro de Sor Juana, Maestría en Propiedad Industrial, 2001; Profesor en la Maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad de Guadalajara; Centro Universitario de la posta; Profesor en el Diplomado de Propiedad Intelectual e Industrial, Seminario de Patentes, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Profesor invitado en la cátedra de Propiedad Industrial; Módulo de Patentes, en la Universidad Anáhuac.

Experiencia profesional: De 1979 a 1982 estudiante de derecho en la firma de abogados Goodrich, Riquelme & Asociados, en su departamento de Propiedad Intelectual, bajo la tutela del Lic. Jaime Delgado Reyes, socio del despacho. De 1982 a la fecha, en la firma Calderón y De la Sierra y Cía., S.C., fundador y socio administrador. La firma se especializa en asuntos relacionados con la Propiedad Intelectual, involucrando todos los aspectos, desde consultoría, procesos, licencias y litigios relacionados con patentes, frías reas, derechos de autor y competencia desleal, con especial interés en procedimientos administrativos de caducidad e infracción, así como apelaciones (procedimientos de Amparo), ante las Tribunales y Cortes federales de Distrito y Tribunales Colegiados en asuntos administrativos.

Actualmente Presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. y Consejero Editorial del periódico Reforma.

Conferencias y cursos impartidos en foros patrocinados por: Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; Cámara Americana de Comercio en México (AMCHAM); Cámara

Franco Mexicana de Comercio e Industrial; Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial; Asociación Interamericana para la Protección de la Propiedad Industrial; International Trademark Association; American Intellectual Property Law Association; Marques (UK). Idiomas: Inglés y Francés.

Intervino con el tema “*PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DE PATENTE: INFRACCIÓN DE PATENTE Y PROCEDIMIENTOS PARA SU DEFENSA EN EL ÁMBITO FARMACÉUTICO EN MÉXICO. SANCIONES*”, y al respecto dijo:

El procedimiento para obtener una declaratoria de infracción de una Patente en México, se ventila ante una entidad de carácter administrativo, con funciones jurisdiccionales que, en una gran cantidad de ocasiones se ve involucrada como juez y como parte en este tipo de situaciones, por cuanto que coinciden en una sola dependencia las funciones de concesión de Patentes y las de revisión de las mismas, cuando son sometidas a procedimientos de nulidad. Conforme con la legislación actual en materia de Patentes, las solicitudes de infracción deben promoverse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que tiene la encomienda legal de vigilar por el respeto irrestricto a los derechos de Propiedad Industrial (e incluso de Propiedad Intelectual en determinadas circunstancias), por una parte, y la de tramitar y en su caso conceder, la solicitudes de Patente que le son presentadas.

Así, el titular de una Patente que se considera invadida, presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una solicitud administrativa de infracción, en la que relata los hechos que la originan, invoca el derecho violentado y ofrece las pruebas que considera apropiadas para demostrar la violación a su derecho. En un procedimiento básicamente sumario, conforme la propia Ley de la Propiedad Industrial, una vez presentada la solicitud de infracción y de que esta es admitida, se corre traslado al presunto infractor, quien cuenta con 10 días

hábiles para preparar y ofrecer contestación a la citada solicitud, así como para recabar y ofrecer las pruebas en las que sostenga su defensa. Desahogadas las pruebas y siempre conforme a la legislación correspondiente, el Instituto debe dictar una resolución en la que determinará si se cometió la infracción invocada, en cuyo caso deberá sancionar con la imposición de una multa, ordenando al entonces infractor declarado que se abstenga de continuar con el actuar que motivó la declaratoria de infracción y apercibiéndolo para que, en caso de que no suspenda la actividad infractora, sea multado en forma reiterada o, resolviendo que no se surtieron los presupuestos correspondientes y que, por tanto, resulta apegado a derecho concluir que no se cometió infracción alguna.

La Ley de la Propiedad Industrial dispone también y concede al titular de la Patente que se sienta invadido en sus derechos, la posibilidad de solicitar medidas provisionales, que se tramitan y ventilan en forma incidental dentro del procedimiento de infracción, fundamentalmente dirigidas a asegurar los productos presuntamente infractores del derecho de Patente o a ordenar al presunto infractor se abstenga de la conducta invocada como ilegal durante el tiempo que transcurra hasta en tanto se dicte una resolución en el cuaderno principal en el que se desahoga la solicitud de infracción. Dentro de los requisitos que es necesario satisfacer para que estas medidas provisionales sean concedidas por la autoridad, destacan básicamente dos, para los fines del presente trabajo. Primero, que es necesario ofrecer una fianza para garantizar los daños y perjuicios que puedan ser causados al presunto infractor con motivo de las medidas provisionales que se pretenden y, segundo, la obligación a cargo del titular de la Patente de acreditar la existencia de una violación a su derecho, o que la violación a su derecho sea inminente, o la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, o la existencia de temor fundado de que se destruyan, oculten, pierdan o alteren pruebas.

Finalmente, debemos señalar que la autoridad administrativa, esto es, el Instituto Mexicano

de la Propiedad Industrial no está facultado para desahogar un procedimiento en el que puedan determinarse, en su caso, los daños y perjuicios que deben cubrirse al titular de la Patente con motivo de la comisión de los actos infractores, con lo que, conforme a la legislación y la jurisprudencia vigente, es menester iniciar un procedimiento civil para lograr una determinación de estos daños, lo que sólo puede hacerse una vez que se ha obtenido una sentencia firme que resuelva la comisión de la infracción invocada.

Medidas Provisionales.

Conforme al texto actual que rige a las medidas provisionales disponibles en temas de Propiedad Industrial, dentro de las cuales encontramos a las patentes, la decisión final respecto de si se puede continuar con la comercialización de un producto sobre el que ha recaído una imputación de infracción a una Patente concedida, le pertenece al presunto infractor y NO al titular de la Patente. En términos de la legislación vigente, es el presunto infractor quien puede decidir ulteriormente si continúa comercializando el producto presumiblemente infractor o no, quedando por tanto a la decisión de un particular el que se pueda violar una Patente, por muy clara que esta violación se aprecie. Siendo que la Ley vigente obliga al titular de la Patente a ofrecer una fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le puedan causar al presunto infractor con motivo de las medidas provisionales que se buscan, y que el presunto infractor tiene la posibilidad jurídica de levantar las medidas impuestas mediante el ofrecimiento de una contragarantía, la Ley otorga seguridad jurídica a un potencial infractor que no ostenta derecho alguno sobre la invención de que se trate, sobre el derecho concedido por el Estado a favor del titular de la Patente. En la práctica, encontramos que la violación a una Patente durante el tiempo que transcurre hasta en tanto existe una resolución firme que declare la infracción cometida, es muy común, atentos a lo que obliga la situación jurídica actual. Más aún, el titular lesionado en sus derechos no cuenta con posibilidad alguna de ver reparado su derecho temporal

de exclusividad que fue claramente violado, por cuanto que la Ley sólo le permite buscar una indemnización o que le sean resarcidos los daños y perjuicios materiales que se le hayan podido causar, mientras que no le otorga derecho alguno para recuperar el tiempo de monopolio exclusivo que le fuera arrebatado con las conductas infractoras.

El presunto infractor, en caso de ser impedido para comercializar algún producto determinado con base en la existencia de una Patente, también puede llegar a soportar daños y perjuicios, al habersele privado de un derecho (el de vender un producto legítimo y legal) sin causa jurídica justificada alguna, no obstante esto sólo puede determinarse cuando se cuente con una resolución firme que resuelva que no se cometió la infracción invocada. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con el titular de una Patente, cuando este se ve lesionado en sus derechos, el presunto infractor, una vez que ha quedado resuelto que no reviste ese carácter en el caso concreto, sí puede proceder en contra del titular de la Patente para reclamar los daños y perjuicios que le pudiesen haber causado. El titular de la Patente también puede promover otro juicio para que le sean reparados sus daños, sin embargo, su derecho exclusivo temporal que el Estado le otorgara habría quedado irremediamente violentado.

Resulta incuestionable que, como en toda situación humana, cabe la posibilidad de que alguna de las partes interesadas en una cuestión determinada abuse o intente abusar de los distintos derechos a los que puede tener acceso. Sin embargo, contrario a lo que sugiere la disposición internacional a la que me he referido en el párrafo que antecede, esta posibilidad de abuso no puede distorsionar ni obviar los hechos que se presentan contundentes y los derechos sustantivos y elementales que se actualizan con respecto de Patentes.

A este respecto, podemos resumir que una Patente concede un monopolio temporal para la explotación de una invención, y que este derecho encuentra un sustento Constitucional claro, en términos del artículo 28 de nuestra

Carta Magna. Por tanto, el Estado adquiere una obligación clara y contundente, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, de vigilar que se respeten y hagan valer estos derechos. Por otra parte, es el Estado quien tiene a su cargo el procedimiento de concesión de Patentes, con lo que tiene en sus manos también el poder evitar que se cometan abusos. Si el Estado tiene a su cargo sustanciar el procedimiento de concesión de una Patente, durante el cual tiene la obligación de cerciorarse que la invención de que se trata cumple a cabalidad con los requisitos sustantivos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, además de con los requisitos procesales propios del trámite administrativo, ¿cómo puede entonces presumir que el titular de la Patente concedida puede haber abusado con éxito del sistema y que pretende seguir abusando de este cuando promueve una solicitud administrativa de infracción en contra de un tercero que, a su juicio, invade los derechos que le fueron concedidos? La presunción de abuso en la que se sustenta el requisito de la fianza de garantía en materia de medidas provisionales, se antoja simplemente absurda y por supuesto ilegal, siendo como lo es que fue el propio Estado quien tuvo a su cargo el trámite y el estudio detallado de la invención que le fue sometida y que culminó, una vez que fueron superados todos los exámenes de Ley, en la concesión de una Patente.

La facultad de solicitar que se impongan medidas provisionales corresponde por tanto al titular de la Patente quien, en legítimo ejercicio del derecho que le fue concedido, puede pedir a la Autoridad ordene al presunto infractor suspender de inmediato la comercialización del producto presumiblemente infractor, hasta en tanto no exista una resolución firme que resuelva el procedimiento de infracción. De surtirse el presupuesto de imposición de medidas provisionales, en el que el titular de la Patente NO tendría que ofrecer fianza de garantía, por ser el titular del derecho concedido por el Estado, el presunto infractor tendría el derecho de buscar levantarlas, para lo cual debería ofrecer fianza de garantía para garantizar los daños que pudiesen causarse

al titular de la Patente. Finalmente, y en un acto coherente y fundamentalmente apegado al derecho internacional, el titular de la Patente tendría la facultad de decidir finalmente si consiente que el presunto infractor comercialice el producto en cuestión, o si prefiere que no lo haga, para lo cual, entonces sí sería lógico y legal que depositara una fianza para garantizar los posibles daños que se le pudieran ocasionar al presunto infractor. En cualquier caso, el presunto infractor, quien no tiene derecho alguno concedido, como no sea el de vender un producto lícito, no puede constituirse en el sujeto activo que tome la decisión al respecto de si el producto presumiblemente infractor podrá estar en el mercado o no, por cuanto que ésta decisión afecta el derecho específico que le fue concedido a otra persona, esto es, al titular de la Patente, una vez que cumplió con los requisitos propios de Ley.

La sustanciación del procedimiento de infracción administrativa.

Una vez presentada la solicitud administrativa de infracción, en la cual puede existir o no el incidente de medidas provisionales, corresponde al Instituto revisar que la misma se ajuste, en la forma, a los lineamientos de Ley, para que pueda admitirse y para que se ordene su notificación al presunto infractor. La solicitud de infracción debe ir acompañada de todas las pruebas que sustenten la postura del titular de la Patente, toda vez que no serán admitidas pruebas en fecha posterior, a menos de que estas resulten devenir supervenientes en términos de lo que al efecto dispone la legislación común. Una vez notificada la solicitud de infracción, el presunto infractor contará con un plazo de 10 días hábiles para ofrecer contestación, a la cual deberá acompañar también todas las pruebas que estime convenientes. En el caso particular del presunto infractor, la actual Ley de la Propiedad Industrial concede un plazo adicional de 15 días hábiles para presentar pruebas que hayan sido ofrecidas en el escrito de contestación pero que, por encontrarse en el extranjero, no haya sido posible acompañarlas en ese momento procesal.

Hasta este momento procesal, la legislación actual se antoja apropiada, pues admite las pruebas idóneas para determinar si un producto invade las reivindicaciones de una Patente; de hecho, la Ley de la Propiedad Industrial dispone que serán admitidas todas las pruebas previstas en la legislación común, con la excepción de la testimonial y de la confesional, que únicamente serán admitidas si constan por escrito. No obstante lo sorprendente de estas disposiciones que, en el mejor de los casos sólo distorsionan el sentido de la prueba testimonial, no nos detendremos a su análisis específico en este trabajo. Baste decir que no existe justificación jurídica alguna para excluir estas pruebas en los procedimientos de declaración administrativa de infracción en materia de Patentes, y que estas exclusiones absurdas lesionan gravemente las garantías de legalidad y de debido proceso del actor, quien ve limitadas sus herramientas legales para probar su dicho.

En cualquier caso, es en el desahogo de las pruebas, particularmente la denominada visita de inspección y de la pericial, fundamentalmente en materia de farmacología, en donde se experimentan problemas graves que encuentran explicación, cuando menos parcial, en el hecho de que la entidad frente a la que se ventilan estos procedimientos contenciosos tiene el carácter de autoridad administrativa. Las complicaciones en el desahogo de estas pruebas derivan de que la autoridad administrativa no cuenta con facultades suficientes para hacer cumplir sus determinaciones y de que adolece de las herramientas propias del poder judicial para llegar al conocimiento de la verdad.

Una vez desahogadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, llamará a las partes a la formulación de alegatos para que una vez presentados estos se emita sentencia.

El procedimiento de nulidad promovido en reconvención.

El procedimiento de nulidad que se promueve en vía de reconvención se presenta como una de las formas de defensa más socorridas por los presuntos infractores en solicitudes de declaración administrativa de infracción en materia de Patentes. La posibilidad de lograr que una Patente se declare nula constituye un derecho incuestionable de todo presunto infractor que se vea sometido a un procedimiento de infracción y, además, se presenta como una oportunidad muy valiosa para someter a la Patente a un nuevo y generalmente más detallado examen que, en su caso, confirme la validez de la Patente o resuelva que la misma se concedió por error o inadvertencia de la autoridad administrativa y que por tanto, no puede producir efectos jurídicos.

Sanciones.

Ante una eventual violación de los derechos que son conferidos con una Patente, su titular espera, en primer término, que se respete su monopolio exclusivo, para lo cual requiere de mecanismos que impidan que el producto presumiblemente infractor sea puesto en el mercado. El evitar la violación de la Patente en el tiempo, por cuanto que se trata de un derecho temporal, se constituye en el principal y mas caro objetivo que busca lograr el titular de la Patente. En esta coyuntura, cabe señalar que la posibilidad de cobrar una indemnización o de que le sean pagados daños y perjuicios al titular de la Patente, no constituye un objetivo deseado, como no sea en la forma de un último recurso que le permita salir lo menos afectado posible en sus derechos e intereses. Así pues, lo primero que debe señalarse por cuanto hace a sanciones es que éstas no son deseables para el titular de la Patente; las sanciones implican que se haya dado una violación a la Patente, lo que se traduce en que se haya lesionado fatalmente el derecho de explotación exclusiva que fuera otorgado. Como hemos señalado a lo largo de este trabajo, el valor fundamental que proporciona una Patente se concibe en la seguridad de que el monopolio concedido será respetado.

Lamentablemente, debemos señalar que nuestro país NO cuenta actualmente con estos mecanismos eficaces y expeditos que se requieren para desmotivar las conductas infractoras. Por el contrario, el sistema actual incluso puede entenderse como un incentivo para aquellos que consideran invadir los derechos de una Patente, sobre todo en la industria farmacéutica, en la que las utilidades que se logran con productos que invaden una Patente son verdaderamente importantes. La situación actual en materia de sanciones se presenta francamente insuficiente e incluso ineficaz, sobre todo por el tiempo que debe transcurrir para estar en posibilidad real de recuperar daños y perjuicios. Acorde con la legislación vigente, es menester solicitar y obtener una declaración administrativa de infracción, que puede tomar un promedio de 5 a 8 años antes de quedar firme, para que resulte entonces procedente iniciar un procedimiento civil para determinar daños y perjuicios. La perspectiva de que el titular de una Patente logre obtener una sentencia firme que le otorgue daños y perjuicios en un plazo mínimo de 10 años aproximadamente, no es sino una gran motivación para aquellas empresas que consideran invadir derechos de Patente, sobre todo en la industria farmacéutica.

El formato actual bajo el cual se sustancian las infracciones en materia de Patentes en México se presenta entonces inadecuado e ineficaz, sobre todo en el contexto del mundo moderno. En el caso de la industria de la investigación farmacéutica, la situación se presenta, si cabe, mucho más grave puesto que corremos un riesgo cada vez más latente de regresar a los escenarios anteriores a 1991 cuando esta industria en México era casi inexistente, con las consecuentes pérdidas y daños que se han tratado de resaltar en este trabajo, no sólo a la industria sino a la sociedad Mexicana en su conjunto.

CONCLUSIONES

1.- Necesidad de revisar y modificar el procedimiento de infracción en materia de Patentes en México, de acuerdo con las normas internacionales y obligaciones

adquiridas por el Estado Mexicano, como las contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su artículo 1716 y en el artículo 50, inciso III, del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), a efecto de brindar al titular de una patente una protección efectiva a sus derechos.

2.- Importancia de revisar y actualizar el marco jurídico relativo a las Medidas Provisionales, a efecto de que éstas constituyan una forma eficaz de protección de los derechos de una patente y de evitar que los mismos se vean vulnerados de manera irreparable; y, en cuanto a la figura de la garantía y contra garantía, considerar que la decisión final de que se permita continuar la comercialización de un producto sobre el que se pretende la declaración de una infracción en materia de patentes, corresponda al titular de la Patente.

3.- Es necesario que la autoridad ante quien se ventilan y resuelven los procedimientos de infracción en materia de patentes, cuente con las facultades suficientes para ejecutar y hacer cumplir sus propias determinaciones, en especial, en cuanto al cumplimiento de las medidas cautelares concedidas; así como en relación con el desahogo de las pruebas de inspección ocular y pericial en farmacología ofrecidas por el titular de una patente, a fin de demostrar los hechos constitutivos de su acción.

Asimismo, la autoridad debe contar con los recursos necesarios para lograr el desahogo de dichas pruebas, en concreto, en cuanto a la prueba de inspección, debe tener a su alcance los mecanismos y herramientas para contar, ante la oposición al desahogo por parte del presunto infractor o tercero, con el auxilio de la fuerza pública.

Por lo que a la prueba pericial en farmacología se refiere, considerando la importancia de analizar el producto sometido al procedimiento de declaración de infracción, en contraposición con las reivindicaciones de la Patente de que se trate; es menester que la autoridad cuenta con los recursos suficientes

para solventar la participación de un Perito Tercero así como las pruebas científicas ante laboratorios y demás estudios o medios que sean necesarios a fin de allegarse de los elementos que permitan resolver la cuestión efectivamente planteada.

4.- Revisión en cuanto a las sanciones a imponer a quienes cometen infracciones en materia de patentes, a efecto de que las mismas constituyan instituciones sólidas y efectivas para evitar la comisión de las conductas que vulneran los derechos de una patente.

A continuación, tenemos la exposición de la Lic. Hedwing Linder López, quien es socia fundadora del Despacho Arochi, Marroquín & Lindner S.C. Cuenta con 24 años de experiencia en Propiedad Intelectual. Nueve de ellos como asociada y socia local de una firma internacional de abogados. Su especialidad es el litigio y la consultoría en materia de Propiedad Intelectual. Ha escrito múltiples artículos y ensayos en la materia, y ha sido nominada por prestigias publicaciones internacionales, como una de las más destacadas litigantes en la materia.

Egresó de la Universidad Panamericana. Tiene una Maestría en Derecho con especialización en Propiedad Intelectual por la Universidad George Washington (Washington D.C.) Antes, hizo estudios de especialización en Amparo en el entonces Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cursó la Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee estudios de doctorado por la Universidad Panamericana, y se encuentra en el desarrollo de su tesis para adquirir el grado de doctora en derecho por dicha Universidad.

Fungió como Presidenta de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) en el periodo de 1998 a 2001 y actualmente forma parte de la Comisión de Honor y Justicia, de la Comisión de Educación y de la Comisión de la Association Internationale pour la Protection de la Propriete Industriel (AIPPI). Es profesora

de la Especialidad de Propiedad Intelectual y de la Maestría en Derecho Corporativo de la Universidad Panamericana. Ha participado como conferencista en foros nacionales y extranjeros y es autora de diversos estudios y artículos en la materia.

Ella abordó el tema: "*EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LAS PATENTES FARMACÉUTICAS EN MÉXICO*" y en uso de la palabra mencionó:

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, incluyó como materia patentable, los productos farmacéuticos, entre otros, otorgaba a las patentes una vigencia de 20 años.

Las solicitudes pendientes para patentes de proceso y los certificados de invención podrían transformarse en solicitudes de patente para el producto resultante y conservar su fecha de presentación y la fecha de prioridad reconocida, si el cambio se solicitaba dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que la Ley entró en vigor, y la solicitante presentó el producto o presentó una solicitud de patente para ese producto, en un país miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

En términos del artículo 12 Transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial, las solicitudes de patente que se hayan presentado antes del 27 de junio de 1991, en cualquier país de dicho Tratado, para invenciones que estén excluidas de ser patentadas en la ley anterior, conservarán la fecha de prioridad de la primera solicitud presentada en cualquiera de dichos países, sí, el primer solicitante de la patente presentó una solicitud en México, en cualquiera de los países mencionados en el párrafo anterior, o por el titular siguiente, antes del 28 de junio de 1992; si la solicitud de patente se presentó en cualquiera de los países miembro del mencionado Tratado o que se haya obtenido la patente respectiva, y la explotación de la invención o importación comercial del producto patentado y que se haya obtenido por medio del proceso patentado no lo haya iniciado nadie en México, antes de la fecha de presentación de la solicitud mexicana.

Es importante mencionar que, conforme al artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial, la vigencia de las patentes que fueren otorgadas al amparo de este artículo, terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde se hubiere presentado la primera solicitud, pero en ningún caso, la vigencia excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en México.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, incluyeron reformas a las condiciones de patentabilidad y se previeron principios activos, proceso de fabricación, formulaciones (fórmulas), composiciones farmacéuticas. Existe una reversión de la carga de la prueba en patentes de proceso.

Se eliminaron las prórrogas de patentes farmacéuticas que anteriormente se incluía en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

También contempla medidas provisionales que consisten en:

a) Retiro de la circulación o prohibición de la distribución de mercancía que infrinja los derechos de propiedad industrial.

b) Retiro de circulación de objetos fabricados o en uso de manera ilegal, cualquier tipo de objeto que infrinja cualquier derecho de propiedad industrial, rótulos, etiquetas, papel membretado y artículos similares que infrinjan cualquier derecho de propiedad industrial, instrumentos para la fabricación, preparación o producción de cualquiera de los productos.

c) Prohibir la comercialización o uso de los productos que cuente con uno de los derechos de propiedad intelectual protegido.

d) Aseguramiento de productos presuntamente infractores.

e) Suspensión o interrupción de actos que constituyan una violación a la ley.

f) Suspensión de la prestación de los servicios presuntamente infractores o el cierre del

establecimiento cuando las medidas provistas en los párrafos anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la infracción a los derechos de propiedad industrial.

Además, incluye la protección de la información de componentes nuevos químicos, en el artículo 86 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, también se reformó en 2003, imponiéndole al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la obligación de publicar una gaceta listando ciertas patentes relacionadas con medicamentos alopáticos.

En 2008, se reformó el Reglamento de Insumos para la Salud, en donde se dio una definición de medicamento genérico, de medicamento de referencia y de molécula nueva o nueva entidad molecular, asimismo, se incorporaron nuevas reglas para medicamentos alopáticos y para la renovación de registros sanitarios.

Asimismo, en la reforma de junio de 2009 a la Ley General de Salud, se adicionó el artículo 222 bis, en donde se incluye la definición de medicamentos biotecnológicos.

La iniciativa de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de patentes contenía el procedimiento de oposición durante el trámite de solicitud de patente, el castigo al abuso del derecho de propiedad industrial, la modificación a la definición legal de aplicación industrial, las nuevas reglas sobre la presentación de fianzas en la imposición de medidas cautelares y nuevas reglas para la legitimación en los litigios de patentes.

En agosto de 2010, se añadió el artículo 161 bis al Reglamento de Insumos para la Salud que establece que la Secretaría de Salud, podrá expedir disposiciones de carácter general que tengan por objeto reconocer que los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluación y demás requerimientos solicitados por las autoridades sanitarias extranjeras para permitir en sus respectivos

países la venta, distribución y uso de insumos a que se refiere ese reglamento, son equivalentes a los que la Ley, dicho Reglamento y demás disposiciones aplicables, exigen para garantizar la calidad, seguridad y eficacia que deben satisfacer dichos insumos, para obtener su registro sanitario en el país.

El Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales que deberán cumplirse para que la Secretaría de Salud emita los acuerdos administrativos por lo que se reconozca que los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluación y demás requerimientos solicitados por autoridades sanitarias extranjeras, para permitir en sus respectivos países, la venta, distribución y uso de los insumos para la salud a que se refiere el artículo 194 bis de la Ley General de Salud, son equivalentes a los que exige la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y demás disposiciones jurídicas y técnicas que resulten aplicables en la materia, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia que deben satisfacer dichos insumos para obtener en nuestro país su registro sanitario, la prórroga de su registro o cualquier modificación a las condiciones en que fueron registrados, dicho acuerdo se publicó en septiembre de 2010.

En octubre de ese mismo año, se publicó el Acuerdo de equivalencia, en el que se reconocen como equivalentes a los requisitos establecidos en los artículos 179 y 180 del Reglamento de los Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro de los insumos para la salud.

El Reglamento del Comité de Moléculas Nuevas, no ha sido promulgado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, sólo se publicó en la página web de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pero aún no se hace la consulta pública y de evaluación regulatoria.

Asimismo, se encuentra en proceso de revisión regulatoria y de comentario de los particulares ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, una propuesta de reforma al Reglamento de Insumos para la Salud, a fin de detallar reglamentariamente lo establecido en el artículo 222 bis de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos biotecnológicos.

CONCLUSIONES

- La evolución normativa de las patentes en México va desde la conversión de los certificados de invención y de solicitudes de patente de proceso hasta el sistema la vinculación de patente, pasando por el otorgamiento de las patentes pipeline, respecto de las cuales surgió la controversia sobre su vigencia.

- Para este año se encuentra en proceso el Comité de Moléculas Nuevas, el cual no ha sido promulgado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como la reforma al Reglamento de Insumos para la Salud en materia de medicamentos biotecnológicos.

Otro de los expositores fue el Mtro. Guillermo Solorzano Leiro del que se hace una semblanza curricular.

Maestría en Relaciones Internacionales. Concentración en Derecho Internacional. Columbia University, New York. Licenciatura en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Socio encargado del área de Propiedad Intelectual del despacho Solórzano, Carvajal, González y Pérez-Correa, S.C. Profesor de las materias de Derechos de Autor y de Propiedad Industrial en la UNAM y la Universidad Panamericana (Planteles Ciudad de México y Guadalajara).

Profesor en la materia de Propiedad Intelectual en el Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C. Expositor en diversas conferencias en materia de Derechos de Autor y de Propiedad Industrial, así como autor de diversos artículos relacionados a la materia.

Expuso el tema: *“PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS PATENTES FARMACÉUTICAS, CONFRONTACIÓN CON OTRAS LEGISLACIONES. TENDENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.”*, y señalo que mucho se habla de la problemática de las patentes farmacéuticas en México, sin embargo por lo menos en el caso mexicano, este análisis parece solo enfocarse a la última parte del problema. Los titulares de patentes constantemente se duelen de supuestas invasiones a sus derechos y los competidores de éstos, se quejan del uso o manejo excesivo de derechos que argumentan han sido obtenidos de forma indebida por aquellos, todo con el afán de impedir su participación en el mercado.

Desafortunadamente, en muchos de los casos, los participantes en el sector farmacéutico no reparan en la causa principal que ha generado y seguramente seguirá generando esta problemática.

Para entender adecuadamente los problemas del sector farmacéutico, en específico los referentes a las patentes de medicamentos, resulta necesario repasar los conceptos básicos de invenciones y patentes, para con esto, estar en posibilidad de definir y delinear los principales obstáculos y barreras.

Como la gran mayoría de los países alrededor del mundo, México ha contemplado y definido en su legislación de patentes, los principales conceptos en la materia, manteniendo una uniformidad con los ordenamientos legales internacionales, así como las legislaciones de otros países, pero sobretodo ha logrado homogeneizar los requisitos y estándares necesarios para la protección y la obtención de derechos patentarios.

En efecto, la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”) contempla los requisitos de patentabilidad, tantos positivos como negativos, que debe cumplir toda invención para alcanzar la protección de patente. Al igual que en casi en todos los países, los requisitos de patentabilidad positiva, es decir la novedad, la actividad inventiva

y la aplicación industrial se encuentran indicados en la LPI. No sobra mencionar que con algunas diferencias en nombres y quizá en grados en algunos puntos, la LPI ha logrado empatar dichos requisitos con los contemplados a nivel internacional.

Los requisitos de patentabilidad negativos que se definen con base a factores diferentes que a los que responden los positivos y que son definidos con la influencia de aspectos sociales, culturales, educacionales, políticos, éticos, etc., también son contemplados en la LPI.

Ahora bien, así como es cierto que México ha logrado mantener un legislación acorde con los estándares internacionales, también lo es, que la legislación de propiedad industrial requiere de una actualización y mejora inmediata, que permita abordar y resolver situaciones de actualidad que han rebasado a lo dispuesto por la propia ley.

Resulta entonces procedente hacerse la pregunta: ¿Por qué si México ha homogeneizado su legislación en materia de patentes, sigue teniendo serios problemas en el sector farmacéutico, en específico con las patentes farmacéuticas?

Las respuestas pueden ser infinitas y muy variadas, sin embargo a mi parecer no es una sola e independiente, sino que es una mezcla de muchos factores, en donde influye la legislación y la actuación de los diversos participantes y jugadores en el sector.

Sin duda, contar con un marco regulatorio acorde con las circunstancias del sector, resulta trascendental, pero la correcta y efectiva aplicación de la ley, es sin discusión, un elemento inamovible de la cadena. Nos servirá de nada, que con el apoyo del poder legislativo, se alcance una nueva ley o una reforma profunda a la actual, si al tenerla no somos capaces de usarla, aprovecharla y/ aplicarla de forma adecuada, eficiente y eficaz, desde el punto de vista jurídico y económico.

No olvidemos como eslabones de esta cadena, a las participaciones de la autoridad administrativa y del poder judicial. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su carácter de autoridad administrativa y de especialista en la materia, en entender los alcances de su actuación, las repercusiones y consecuencias de sus decisiones. El poder judicial igualmente en la relevancia en sus resoluciones y sobretodo en la determinación de criterios.

Muchos son los ejemplos que se pueden mencionar de la problemática de las patentes farmacéuticas que han alcanzado muchas instancias judiciales, muchos años de conflicto, muchos recursos invertidos, pero sobretodo mucha afectación para el consumidor final, llámese paciente privado o público.

Casos tales como extensiones de la vigencia de las patentes farmacéuticas solicitadas al amparo del artículo 12 transitorio de la LPI, el otorgamiento de nuevas patentes de composiciones o formas que no cumplen los requisitos de patentabilidad, el otorgamiento de patentes diferentes a las de producto o proceso contempladas en la propia LPI, el sistema de vinculación entre el sector sanitario y las patentes, etc.

Reconocimiento o no de patentes diferentes a las de producto o proceso.

En la actualidad el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha otorgado la protección como patente a invenciones que protegen el uso de determinada sustancia para la fabricación de determinado medicamento que se utiliza para determinada enfermedad. De este otorgamiento surgen varias dudas o preguntas:

1. ¿Si el artículo 25 de la LPI contempla las patentes de producto y de proceso, se puede otorgar una patente de uso? ¿Es suficiente el artículo 19 de la LPI para que proceda el otorgamiento de la patente?
2. ¿Si del análisis del artículo 19 se concluye que son protegibles las patentes de uso, bajo

qué parámetros el IMPI determina que este tipo de protección (reivindicación) si es procedente?

3. ¿Por qué o en base a qué el IMPI si permite la protección de las reivindicaciones con protección "Swiss Type"?
4. ¿Este tipo de "invenciones" en realidad son tal, o son simplemente un descubrimiento por el uso previo que se tuvo de la sustancia?
5. ¿En caso de no considerarse invención podría caer en los supuestos del artículo 19?
6. ¿Al no existir supuestos de infracción para este tipo actos referidos a patentes de uso, no se ven afectados los titulares de las patentes?

Muchas preguntas, muchas dudas, muchos cuestionamientos surgen de estos asuntos, pero sobretodo mucha inseguridad e incertidumbre hacia los productores de medicamentos genéricos y aunque no lo parezca, también afecta a los titulares de estas patentes.

Del ejemplo indicado, se puede observar lo siguiente:

1. Que la LPI ha sido rebasada en algunos aspectos y por tanto requiere algunas reformas.
2. Que con la ley actual o con una reformada o nueva ley, siempre se debe dar cumplimiento cabal a lo dispuesto por la misma.
3. Que en el análisis para el otorgamiento de una patente deben satisfacerse los requisitos de patentabilidad positiva y negativa, además de tener que estar forzosamente en presencia de una invención.

Finalmente, reitero que resulta conveniente hacer un análisis de la legislación que tenemos, de las mejoras, reformas o actualizaciones que quisiéramos hacerle, y no olvidar en hacer un fuerte llamado a aplicar correctamente la ley.

No cabe duda que el principal objetivo debe ser la protección de la propiedad intelectual, sin pretexto alguno, sin embargo dicha protección debe ir en ambos sentidos, uno en el sentido de proteger a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, en el entendido que se les debe permitir el ejercicio de sus derechos y en el otro sentido, de evitar que de forma indebida se pretendan ejercer esos derechos, sin tomar en cuenta los límites de los mismos, o en su defecto se obtengan derechos indebidos basados en invención que no reúnen requisitos de patentabilidad.

CONCLUSIONES

- Para la obtención de una patente no es suficiente presentar una invención, sino que ésta sea producto de una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial, así tenemos que existen varios tipos de patentes como son: de producto, de proceso, de uso y de composición.
- La protección de tratamientos terapéuticos como patentes se encuentra excluida al no ser considerados como invenciones (art. 19, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial) sin embargo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha concedido su protección cuando son presentados bajo la forma “SWIS TYPE” que implica el uso de una determinada sustancia para la fabricación de un medicamento aplicado una enfermedad específica.
- Con respecto a los requisitos de patentabilidad contenidos en nuestra ley, en comparación con otras legislaciones (Estados Unidos y Unión Europea) tenemos que todas comparten como requisitos esenciales, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; además de que también existe cierta similitud entre los supuestos que no son considerados invenciones. Donde se encuentra una diferencia substancial es que entre las excepciones de patentabilidad, en la legislación de Estados Unidos no se regula la no patentabilidad de invenciones que sean contrarias a la moral y las buenas costumbres; que se traten de procesos

esencialmente biológicos; el material biológico y genético que se encuentre en la naturaleza, las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, así como las variedades vegetales.

Para concluir esta mesa, el Lic. Alejandro Luna Fandiño, quien es egresado de la Universidad Latinoamericana, ha cursado diversos diplomados en la Universidad Panamericana y Maestría en Derecho de la Propiedad Industrial en el Franklin Pierce Law Center. Ingresó a Olivares y Compañía en el año de 1996, fue nombrado Director del Área Contenciosa en el año 2001 y Socio de dicho despacho en enero de 2005. Es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM desde el año 2006.

Es autor de varios artículos en idioma Inglés y Español, relacionados con temas de propiedad industrial y en el año 2007 fue nombrado en la publicación denominada *Guide of the World's Leading Patent Law Practitioners*.

Intervino con el tema “*PATENTES FARMACÉUTICAS, Y OTROS TEMAS DE INTERÉS PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO*”, en el cual argumentó:

1. PATENTES DE INVENCIÓN.

1.1 Patentabilidad.

En términos generales, en materia de patentes, tanto la ley aplicable como los criterios de los Examinadores del IMPI, son coincidentes en fondo con los estándares internacionales, incluso el IMPI se inclina por seguir criterios y lineamientos de la Oficina Europea de Patentes con mayor frecuencia que los criterios de la Oficina de Patentes de nuestros vecinos del norte.

Es de destacar que no existe certeza respecto los lineamientos y normas para realizar los exámenes de fondo por parte los Examinadores, pues a la fecha no existe un manual oficial del Examinador, lo que causa en ocasiones que en una misma situación

de hecho o de derecho, se reciban acciones oficiales contradictorias por distintos Examinadores del Departamento de Patentes de IMPI.

1.2 Caso de afinidad entre la legislación doméstica y TLC, pero su desafortunada interpretación y aplicación. Corrección de vigencia de Patentes Pipeline.

La polémica inició alrededor del año 2000, cuando a petición de los titulares de aproximadamente una decena de patentes pipeline, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) modificó o adecuó la vigencia de dichas patentes para coincidir con la vigencia de la patente que en términos del referido artículo, debía regir su vigencia.

Esto causó encono en cierto sector que acusó al IMPI de supuestamente extender indebidamente la vigencia de patentes. Derivado de lo anterior, sin que mediara resolución judicial alguna, el IMPI cambió su criterio y decidió no volver a enmendar o adecuar la vigencia de patente pipeline alguna.

1.4.1 (sic) Extensión del término de vigencia de patentes.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en su Capítulo XVII artículo 1709, párrafo 12, establece la posibilidad más no obliga a que las partes extiendan el periodo de protección de patentes con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación y autorización de la comercialización de medicamentos.

Sin embargo, en México no ha legislado al respecto ni ha adoptado esta medida sugerida en el TLCAN, razón por la cual, el Instituto Mexicano de la Propiedad no ha otorgado y en todo caso creemos que negará cualquier petición de extensión de patentes de invención por dilación en los trámites de autorización, pues a la fecha no existe fundamento legal en la ley doméstica para tal extremo.

1.4.2 Patentes de productos farmacéuticos otorgadas en términos del Artículo 12 Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Patentes pipeline).

Derivado de los compromisos internacionales, se estableció un ámbito de excepción para protección de los productos farmacéuticos cuyas patentes ya hubieran sido solicitadas y/o otorgadas en otros países, siempre y cuando se cumplieran con los siguientes requisitos.

Por lo tanto, a fin de establecer la vigencia de dichas patentes pipeline, el legislador en el último párrafo de multicitado artículo 12 Transitorio, estableció que la vigencia de dichas patente pipeline terminará en la misma fecha en que lo haga la patente otorgada en el país en que se hubiera presentado la primera solicitud respecto de la misma invención.

Ahora bien, el término de expiración de la patente pipeline Mexicana gobernada por la patente para la misma invención correspondiente a la primera solicitud en el país de origen, no es arbitrario, ni tampoco indefinido, pues el propio Transitorio en comento, lo limita a 20 años a partir de la solicitud de la patente pipeline en México.

Atendiendo a lo anterior, es que titulares de dichas patentes pipeline han solicitado y obtenido la corrección del término de vigencia de sus patentes pipeline.

1.4.3 Conclusiones respecto a la corrección de vigencia de patentes pipeline en México.

a) En México el término de protección de las patentes, incluyendo las de productos farmacéuticos y pipeline es de 20 años improrrogables contados a partir de la presentación de la solicitud.

b) El IMPI no ha concedido extensiones de vigencia de patentes, lo que hizo en el pasado fueron enmiendas en la vigencia de patentes pipeline y recientemente, por órdenes judiciales, ha corregido o modificado la vigencia de ciertas patentes a fin de cumplir

con dichas sentencias que interpretaron y ordenaron la aplicación de lo establecido en el Artículo 12 Transitorio.

c) Ninguna petición ni modificación de vigencia de patente pipeline por orden jurisdiccional, excede el término de 20 años a partir de la solicitud de presentación de la solicitud de la pipeline mexicana como lo establece expresamente el Artículo 12 Transitorio, por lo que no pueden ser consideradas extensiones.

d) Ninguna de las correcciones de vigencia de patentes pipeline deriva de figuras jurídicas extranjeras, sino de la aplicación e interpretación del 12 Transitorios, el cual es el que determina que la vigencia de la patente pipeline terminará en la fecha en que lo haga su patente correspondiente en el extranjero.

e) El Artículo 12 Transitorio que fundamenta las solicitudes de corrección o modificación, solo aplica a las patentes pipeline, es decir aquellas que fueron solicitadas en términos del referido artículo de junio de 1991 a junio de 1992, que no son más de 600 patentes, de las cuales actualmente menos de 8 están en litigio respecto a la corrección de su vigencia.

f) Ninguna patente pipeline, ni interpretación o aplicación del 12 Transitorio podrá tener una implicación que exceda a julio del 2012, fecha en que se cumplen los veinte años a partir de la fecha máxima en que se pudieron presentar las solicitudes de patente pipeline.

2. LA OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PATENTE EN MÉXICO.

2.1 Infracciones de patente.

No obstante las buenas intenciones legislativas, la velocidad y dinamismo de las actuales relaciones comerciales y de negocios, la siempre creciente competitividad mundial en el ofrecimiento de productos y servicios, el copioso y vertiginoso transporte de mercaderías de un país o región a otra, máxime, cuando se trata de derechos inmateriales como los de

propiedad industrial cuya sustracción no conoce fronteras geográficas, son factores que en su conjunto, constituyen el mejor ejemplo de que la realidad dinámica ha superado por mucho a nuestra casi siempre estática legislación, adicionado con una aplicación e interpretación de la ley que tampoco se ha adecuado a las necesidades derivadas de las condiciones actuales de los titulares de derechos.

Basta revisar cualquier estadística de piratería en cualquier ramo de la industria o del comercio para concluir que las intenciones legislativas no han sido suficientes, lo que se atribuye, entre otros factores socio-económicos, al tiempo, ineficacia y la dificultad de la reparación pecuniaria ante la violación de los derechos de propiedad industrial.

2.2 Inconvenientes de Práctica Forense en la observancia de derechos de patentes. Disputa técnica.

Es de destacar la complejidad en los asuntos de patentes, ya que su objeto de protección consistente en lo más innovador y actual del conocimiento humano en todas las ramas de la ciencia y la técnica, con ejemplos claros en el campo de la farmacéutica, tales como moléculas nuevas derivadas no de la química sintética tradicional sino de la biotecnología, nano-tecnología, medicina genómica, así como tecnologías recombinantes y otras, lo que aunado a la controversia respecto a los aspectos técnicos en las controversias, dificulta el trámite de los procedimientos correspondientes.

No obstante que la ley Mexicana establece procedimientos sumarios, la realidad es que la autoridad administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a quien la ley le confirió facultades para dirimir controversias de propiedad industrial como las infracciones administrativas derivadas del uso no autorizado de invenciones patentadas, tiene un considerable rezago en la prosecución y resolución de procedimientos administrativos de infracción que no son resueltos, por distintas causas tales como pruebas periciales mal

desahogadas y dictámenes técnicos internos que el departamento contencioso de IMPI, le solicita al departamento de patentes del mismo Instituto.

Cabe resaltar que los dictámenes técnicos internos del IMPI, no tienen fundamento en la ley aplicable y que además son determinados caprichosamente, pues no en todos los casos se ordena el envío al dictamen técnico interno, lo cual evidentemente causa incertidumbre jurídica.

Nuevamente, la situación no sería tan criticada si dicho dictamen técnico fuera elaborado de forma pronta y oportuna, desafortunadamente hay procedimientos de patentes con retrasos de más de cinco años solo en la instancia de IMPI, por tan descalificado dictamen técnico, hay casos de patentes donde existen más de 20 acciones oficiales del área contenciosa pidiendo al área de patentes del mismo IMPI, la emisión de dicho dictamen técnico, como si se tratara de dos entidades distintas y desasociadas, peor aún dichos oficios se dan en casos de infracción de patentes confesas o donde la controversia técnica es mínima o muy simple.

2.3 Daños y perjuicios.

Adicionalmente al factor tiempo habrá que añadir que por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, el titular afectado por una infracción o violación a derechos de patente, solamente puede reclamar daños y perjuicios hasta que la solicitud de declaración administrativa de infracción quede firme.

Se requieren años de litigio administrativo para llegar a una resolución de declaración administrativa de infracción firme derivada de la violación de un derecho de propiedad industrial, ello derivado tanto del elevado número de asuntos en trámite, de la falta de recursos técnicos y humanos del IMPI, y también la aplicación de criterios formalistas.

Una vez recorrido ese procedimiento y ulteriores instancias, incluyendo posibles remandos para restaurar el procedimiento,

etc, el titular afectado, de alcanzar una resolución firme que declare que su derecho fue violado, solamente obtiene que se sancione al infractor con una multa que pertenece al Erario Público y donde el monto dista mucho de inhibir la actividad infractora. Es hasta ese momento, donde el titular afectado podrá iniciar una acción distinta para reclamar los posibles daños y perjuicios, en donde también enfrentará tres instancias, posibles amparos para efectos y complejidades probatorias para acreditar las ventas del producto infractor y aplicar así, la regla del 40% como compensación mínima.

2.4 Medidas Cautelares.

El tiempo de resolución en las infracciones de invenciones de patente, no sería tan grave si las medidas cautelares contempladas en la ley fueran suficientemente efectivas para inhibir o parar la actividad infractora, sin embargo, desafortunadamente, la falta de parámetros en la ley o su reglamento, para definir el monto de las fianzas y contraafianzas para la imposición o en su caso, el levantamiento de las medidas provisionales, ha propiciado que los infractores de patentes de invención hagan cálculos de riesgo-tiempos-beneficio y decidan continuar con la actividad infractora.

Lo anterior se hace más dramático cuando recientes criterios del IMPI han hecho nugatorio la imposición de sanciones más fuertes por violación a las medidas provisionales, oposición a las visitas de inspección del propio Instituto, y medidas a terceros cuando no son suficientes aquéllas dirigidas al infractor.

2.5 Propuestas al sistema de observancia de derechos de Propiedad Intelectual.

Ya es tiempo de romper con el paradigma de que sea la misma autoridad la que confiera los derechos exclusivos y al mismo tiempo tenga funciones jurisdiccionales, no solo para ejercer dichos derechos, sino también para estudiar la validez de los actos que ella misma emitió.

Es de destacar que, son muy pocos los países en el mundo que continúan con el sistema administrativo en donde la misma autoridad marcaría o de patentes es quien dirime las controversias de propiedad industrial entre particulares.

3. SISTEMA DE VINCULACIÓN DE PATENTES DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS

3.1 Introducción.

La ratio legis de dicha reforma consiste en crear un sistema de vinculación, cooperación y comunicación entre las autoridades del Sector Salud (COFEPRIS), encargadas entre otras funciones, de otorgar registros sanitarios para la fabricación y comercialización de medicamentos alopáticos y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), facultado para conferir y proteger derechos de propiedad industrial, entre los que se encuentran los privilegios temporales de aprovechamiento exclusivo de invenciones a través del otorgamiento de patentes.

Dicho sistema se puede resumir en las obligaciones de ambas autoridades. IMPI a publicar semestralmente una Gaceta de Medicamentos Alopáticos con Patente Vigente, incluyendo aquellas patentes de producto de acuerdo a su principio activo, excluyendo patentes de procesos de producción y procesos de formulación. De igual forma deberá emitir a COFEPRIS las opiniones que esa autoridad le requiera respecto al alcance de protección de las patentes listadas en la gaceta.

Por su parte, COFEPRIS está obligada a revisar dicho listado de patentes de productos y a suspender o negar registros sanitarios para las patentes de principios activos publicadas en la gaceta hasta que termine la vigencia de dichas patentes y alternativamente revisará el listado de productos listados en la gaceta de acuerdo a su ingrediente activo.

3.2. Desaciertos en la interpretación por autoridades administrativas.

Desde la fecha de publicación del decreto anteriormente referido, la autoridad en materia de propiedad industrial ha sostenido una interpretación limitada y errónea del artículo 47-bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo únicamente aquellas patentes que protegen el principio activo per se, de forma contraria a la interpretación literal de dicho precepto reglamentario que admite la inclusión de cualquier patente de medicamentos alopáticos (productos) en tanto no se trate de las relativas a procesos, ya sean de producción o de formulación de medicamentos.

3.3. Decisiones judiciales.

A la fecha se han emitido más de cuarenta precedentes en el sentido de que las patentes de formulación, al ser también medicamentos alopáticos, deben ser incluidas en el listado a que hace referencia el artículo 47bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial referente a medicamentos alopáticos, pues la interpretación literal de dicho precepto reglamentario no admite ninguna exclusión, solo aquellas patentes que protegen procesos, ya sean de producción o de formulación de medicamentos.

3.4 Conclusiones y futuro del sistema de vinculación.

Al día de hoy, el sistema de vinculación de patentes de medicamentos, está funcionando en México de forma apropiada para los principios activos y ha frenado la tendencia de los últimos 10 años donde se estaba haciendo consuetudinaria la usurpación de patentes de farmacéuticos, sin embargo, para que el sistema funcione de forma totalmente eficaz y eficiente, se requiere ahora de la voluntad política de las autoridades administrativas de seguir la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y hacer efectivo el sistema de vinculación a las patentes de formulación que es lo único que realmente evitará el lanzamiento de medicamentos alopáticos en violación de patentes, pues

el principio activo aunque es un elemento fundamental en un producto farmacéutico, no es el único elemento de innovación en muchos de los medicamentos y es de todos conocido que la protección del principio activo en algunos casos vence antes que las patentes de formulación y usos médicos, siendo esto lo que otorga COFEPRIS como autorización sanitaria.

Queremos ser optimistas y pensar que IMPI en algún momento y después del cambio de administración, incluirá las patentes de formulación sin necesidad de litigio, sin embargo, existe mayor reticencia por parte de COFEPRIS en observar dicho listado en lo relativo a la publicación de patentes de formulación, incluso ésta última autoridad anunció que se encuentra estudiando un nuevo sistema de vinculación; al respecto sinceramente se espera que de darse un nuevo sistema de vinculación sea para mejorar el existente, no para regresar a situaciones en el pasado, donde lo usual era obtener registros sanitarios para salir al comercio con producto que infringían flagrantemente patentes vigentes tanto de principios activos como de formulaciones y usos médicos, todo ello con la amnistía de la propia autoridad sanitaria.

CONCLUSIONES:

1. Los solicitantes de una patente pueden obtener el derecho al uso exclusivo de una manera un tanto eficiente al apoyarse en criterios y lineamientos de la Oficina Europea de Patentes sobre los criterios adoptados por la Oficina norteamericana, sin embargo, el ejercicio de ese derecho frente a terceros, conlleva un grado de complejidad al determinar aspectos técnicos, el alcance de la patente y la prosecución de los juicios.

2. El legislador, ha establecido el requisito para la actualización de las infracciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de patentes, que la conducta del comerciante se sancionará, únicamente cuando se realiza dolosa, a sabiendas que está invadiendo los derechos exclusivos derivados de una invención, esto es, que no sanciona a los comerciantes de buena fe.

3. Se adolece de un rezago en la prosecución y resolución definitiva de los asuntos relacionados con infracción de patentes, ya que además del procedimiento contencioso administrativo de infracción, se debe considerar el eventual recurso de revisión, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el amparo directo y, en caso de ser procedente, la reclamación de daños y perjuicios, donde acudir a todas estas instancias, se traduce en un período de 10 a 16 años, por lo que se debe esperar todo este tiempo para obtener una resolución restitutoria o reivindicatoria en que se establezca la violación al derecho exclusivo, conjuntamente con la condena de daños y perjuicios.

4. El sistema de vinculación de patentes de medicamentos, que tiene como finalidad el evitar el otorgamiento de registros sanitarios ilegales que sirvan para violar derechos de patente en el comercio, funciona de manera apropiada para los principios activos y será interesante saber lo que pasará, al final, con la vinculación a las patentes de formulación.

5. Existe una controversia sobre la protección de datos clínicos ya que se considera que no solo confiere protección de confidencialidad de la información, sino también prohíbe el apoyo indirecto de esa información, por lo que esta cuestión se debe dilucidar a la brevedad.

6. Se debe determinar causas, buscar o proponer soluciones sobre un análisis jurídico y de viabilidad a fin de hacer más eficaz y efectiva la observancia de los derechos exclusivos de patente.