

Análisis de casos por el poder judicial.

Jean Claude Tron Petit ¹

Panorama económico actual

El panorama de la Economía, el Derecho y la Cultura que vivimos en México tiene matices y referentes “*Extremos*” donde cohabitan aspectos, problemas y ventajas de países tanto del primer como del tercer mundo, en una geografía y economía muy peculiar hasta “*surrealista*”.

Por tanto, cuando se habla de eficiencia debemos ubicarnos en un mercado *sui generis*, en el que hay una relación de problemas, peculiaridades, retos y vivencias del orden siguiente:

- Piratería;
- Competencia desleal;
- Economía informal;
- Mercado atípico;
- Altos costos transacción;
- “Intangibles” de bajo nivel;
- Uso y abuso de PI;
- Desarrollo e inversión;
- Precios, abasto y calidad;
- Fomento e inversiones;
- Barreras y nichos;
- Protección y exclusividades;
- Costos de recuperación altos;
- Incertidumbre en litigios.

A propósito de las constantes batallas campales que en este campo minado, económico y jurídico mexicano, se da entre competidores, con incisivos y fieros combates ante los tribunales y los medios, recuerdo la frase de un amigo español, Alfonso Calvo que refiere a los agentes económicos de su país prescribiéndoles

¹ Magistrado de Circuito y profesor en el ITAM, el Instituto de la Judicatura Federal y otras instituciones

que: *No deben de llorar ante los tribunales y los medios, lo que no pudieron Ganar en el mercado.*

Panorama jurídico: Autoridades

La actuación de las autoridades administrativas en el contexto económico, especialmente en lo referente a PI, me parece es poco eficiente en aspectos procesales y formales, lo que alimenta y estimula se promuevan muchos litigios por esas debilidades; otra peculiaridad es un deficiente análisis y prueba de los hechos, lo que redundando en argumentos deficientes e insuficientes para defender la sustancia o fondo de sus resoluciones.

Aunado a lo anterior, es peculiar una falta de coordinación y entendimientos con jueces para construir una política pública que resista los fieros embates judiciales que sectores económicamente fuertes despliegan cotidianamente.

Además, los conceptos de propiedad intelectual son poco claros e inconsistentes, siendo común que aparezcan divorciados de aspectos jurídico-formales, empíricos y pragmáticos, lo que dificulta definir qué es lo justo, cuáles son los excesos y los delitos.

Para colmo, es patente el divorcio que existe entre lo que hacen y deciden las autoridades especializadas en el Derecho de Defensa de la Competencia DDC, los Derechos de Propiedad intelectual DPI y los reclamos de competencia desleal. Un indicador de todo ello es que hay, comparativamente a otras latitudes, un reducido número de causas penales en trámite y no es, precisamente, porque la ley no se infrinja.

Panorama jurídico: Jueces

El diagnóstico de la realidad judicial no es muy halagüeño, tomando en cuenta que mayoritariamente los criterios de los jueces son muy formalistas, en ocasiones hasta legalistas, con poca invocación y aplicación de principios, fines y razones prácticas así como aplicaciones y apreciaciones empíricas.

En el foro se comenta que, en gran proporción, las sentencias eluden resolver el fondo del conflicto lo que obedece a dos razones: en ocasiones los planteamientos de las partes no dan para más, aunque también es cierto que falta especialización

en los juzgadores lo que desemboca en poca creatividad para solucionar problemas complejos y muchas veces de contenido no jurídico o, cuando menos, si no son de carácter formal, lo que se evidencia por una cierta elusión u opacidad en lo sustantivo ya que falta sensibilidad empírica para comprender la trascendencia económica de los intereses en disputa.

Estas circunstancias vienen a ser, en conjunto, un obstáculo para armonizar resultados jurídicos que efectivamente atiendan al fondo y a la solución real de los conflictos.

Finalmente, una formación y calidad jurídica reducida, obedece, a mi modo de ver, a que en México falta colegiación de todos los operadores jurídicos que podría ser el detonante para actuar con mayor transparencia y acorde a una rendición de cuentas en favor de todos los intereses involucrados.

Salidas falsas

La realidad económica es imperativa y determinante de múltiples conductas y patrones de comportamiento que sólo pueden ser controlados con incentivos muy fuertes pero, fundamentalmente, también de naturaleza económica.

Por tanto, los intensos "*Torrentes económicos*" no pueden ser frenados o contenidos con simples y poco intensos "*diques jurídicos*". En efecto, prohibir una conducta no la inhibe, sino que, a veces, la estimula y puede incluso ser la pauta para crear mercados ilegales o "*negros*".

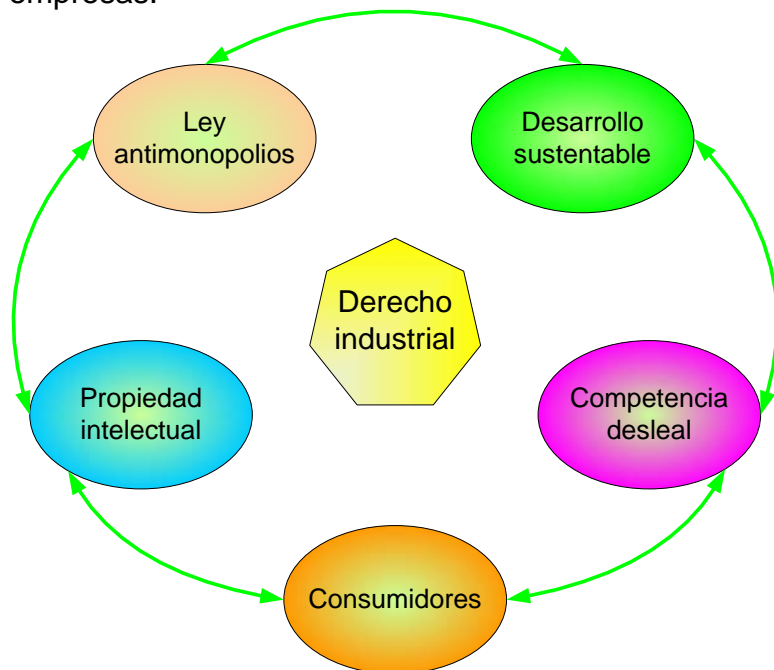
La solución es acompañar a las regulaciones, de medidas económicas con impacto pecuniario para asegurar su eficacia. De no ser así y ante la falta de un enfoque realista, económico, pragmático y sociológico de las normas jurídicas, pueden ser *flatus vocis* sin eficacia alguna. Eso ocurre con muchas leyes y sentencias, ahí están pero no se cumplen, ante la falta de medios o enlaces para que haya una correspondencia de lo prescrito con las fuerzas, incentivos e intereses del mercado.

Empresas: Orden público económico

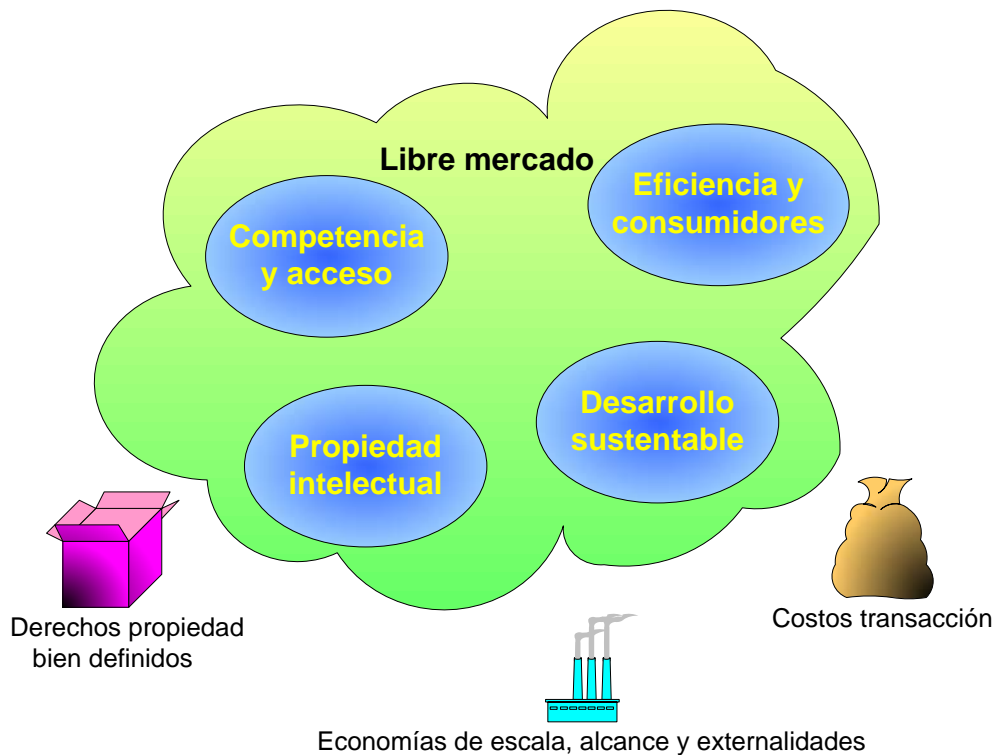
Durante años, la regulación de las empresas se constreñía a un Derecho mercantil, que incluía a la propiedad intelectual, pero siempre bajo la óptica de tutelar y coordinar sólo intereses privados.

Actualmente irrumpe en la vida de las empresas, industrias y comercios, un orden público económico, que somete esos intereses a los colectivos y sociales, dándose una cada día mayor intervención estatal y modalidades sociales a las que debe responder la propiedad privada.

El siguiente esquema intenta mostrar como se amplía y complica la regulación a las empresas.

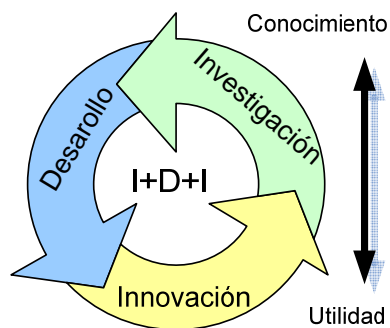


La regulación del mercado es más compleja y, cuando menos, incluye también aspectos e intereses concatenados como describe este gráfico.



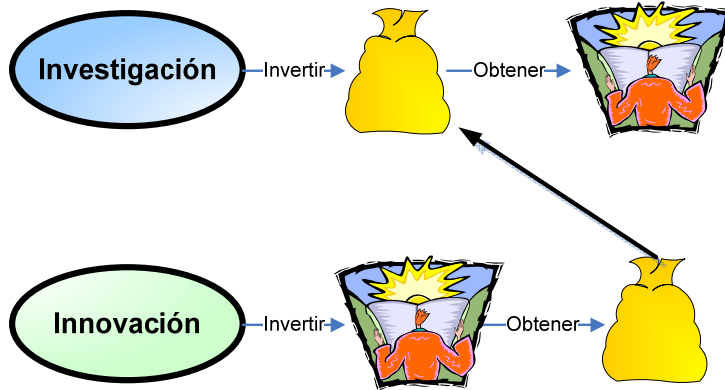
Economía del Conocimiento: Intangibles

La economía del conocimiento es, actualmente, uno de los activos más importantes de las empresas y al proceso de su obtención y explotación se le conoce como I+D+I, ² entendiéndose que la investigación es la pauta para obtener conocimiento y desarrollo lo que permite innovar y conseguir utilidades con nuevos bienes, servicios y procedimientos que se ofertan en los mercados. Una representación es la siguiente:



² Investigación + Desarrollo + Innovación tecnológica.

Es así que la investigación requiere invertir recursos para obtener conocimiento. Correlativamente, la innovación exige invertir conocimiento para obtener utilidades, esta secuela e interacción de factores que deben integrar un ciclo se ilustran en el esquema siguiente:



Economía DDC PI

El DDC —Derecho de Defensa de la Competencia— y la PI —Propiedad Intelectual— tienen, en el fondo, una finalidad común, aumentar la eficiencia y el desarrollo económico de manera que incida en beneficio de los consumidores.

Es así que las patentes y, en general, los privilegios de **exclusividades** de PI, son un pago o **recompensa** por una **externalidad**, una **nueva riqueza** y satisfactor que antes no existía y que alguien aporta a la sociedad para beneficio. Es un **pago** por el **I+D+I** e incentivo para promover actos que generen **eficiencia** en **mercados** y economía.

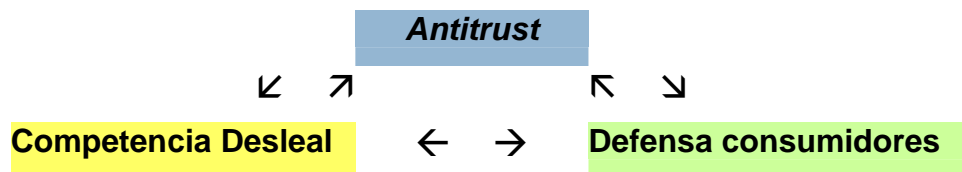
Las **marcas, por su parte**, generan eficiencias porque la fidelidad del cliente **obliga** al productor o prestador de servicio a mantener y **mejorar** la **calidad** del satisfactor.

La exclusividad en los DPI es útil y buscada para tabicar mercados y asegurar un poder económico avalado por el derecho; sin embargo, como otorga prerrogativas excepcionales, deben ser, ética y limitativamente ejercidas, en tanto son concesiones respecto al régimen general de libre competencia y competencia, que es resultado de un valor fundamental: la **igualdad**, en su vertiente de trato, oportunidades y regulaciones.

La razón económica de este régimen legal de excepción, es que las ideas, la creatividad y la innovación crean externalidades positivas para la sociedad, en

tanto recibe beneficios que no le han costado sino al autor, inventor o desarrollador. Precisamente y con el fin de recompensarle y así estimular e incentivar esas conductas, la Constitución dispone ese privilegio y beneficio, justo para el que aporta su ingenio, dinero y recursos en provecho de los demás.

En este sentido debe entenderse una sinergia de los derechos que tutelan y reprimen abusos con efectos perniciosos tanto al mercado, a los comerciantes y a los consumidores tal como se desprende del esquema siguiente:



Se ha dicho que las patentes crean monopolios, en su connotación peyorativa. Esta conclusión es incorrecta pues ello requeriría, como condición, que existiera la demanda de un producto o servicio aunado a que el agente tuviera poder sustancial o dominio en ese mercado de modo que le permitiera fijar las condiciones de venta.

Es así que cuando las patentes son innovadoras, en tanto que aportan algo a la economía, de suyo, crean un nuevo mercado que antes no existía y el nuevo producto no tiene sustitutos. En cambio, si la técnica o reivindicación carece de la cualidad de ser innovadora —lo que sería un caso anómalo y contrario a la esencia de las patentes—, solo vienen a tabicar mercados, crear barreras, costos e ineficiencias para fines especulativos que no justifican conceder privilegios.³

Por tanto, si la patente es realmente innovadora, la oferta del producto o servicio provocará una demanda en un mercado inédito, donde no hay sustitutos, en razón de que es el único satisfactor y se protege al inventor por I+D y solidaridad.

Propiedad intelectual: Límites y abusos

Para generar innovación en la producción de bienes, servicios, procedimientos y técnicas, hay variados instrumentos o maneras de conseguirlo. Es así que, en ciertas industrias, lo que alienta la innovación es la libre competencia y la oportunidad de poner en el mercado bienes o servicios originales y novedosos que

³ González Luna M. Santiago, Los medicamentos genéricos: un acierto patente, México, Porrúa, 2004, p. 11

generan nichos redituables por razones de moda u oportunidad;⁴ en contraste con otras actividades donde las patentes son el incentivo para la creatividad.⁵

Pero al mismo tiempo, sucede en ciertos contextos, que la exclusividad derivada de una patente puede avivar o incentivar la innovación en tanto obliga a los competidores del titular a buscar otras maneras de lograr un producto que satisfaga necesidades similares.

Sin embargo ¿Qué sucede cuando se pervierten o desvían esos derechos por abusos o prácticas desleales? Hay una apropiación indebida, sin causa ni justificación de prerrogativas que merece ser reprimida pues alguien obtiene un provecho o ventaja sin merecerlo, es tanto como un fraude.

Lo indiscutible es que otorgar una patente para un producto no innovador⁶ o cualquier otro DPI al margen de las razones que limitativamente los justifican, rompe el equilibrio entre el fomento a la creatividad y la libre competencia. Actualmente vivimos, a la par de un paleo-capitalismo, una intensa y denodada tendencia a la «Expansión» del capital, lo que muchas veces conlleva prácticas abusivas.

En igual sentido, si algún comerciante construye una reputación y otro viene a confundir a los consumidores sobre tales aspectos, buscando desacreditar o desprestigiar mediante falsedades o induciendo a error, con el objeto de obtener una ganancia indebida; implica incurrir en conductas desleales que deben ser sancionadas.

Las prerrogativas concedidas por la PI tienen una justificación plena pero cuando las exclusividades dejan de ser usadas como incentivo y retribución a la innovación y se emplean sólo para intentar justificar prácticas anticompetitivas, estamos frente a casos de abuso de los derechos de PI y dentro de los supuestos sancionados por el DDC. La línea limítrofe o frontera es muy tenue y difícil de acotar pues, en la mayoría de los casos, depende de que se prueben actitudes o conductas que son abusivas pero siempre el infractor tiene como «*coartada*» un

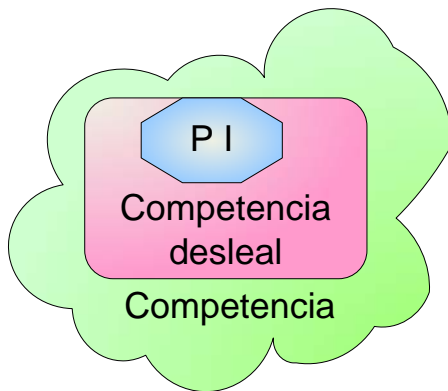
⁴ Así sucede en la industria electrónica

⁵ Es el caso de la industria farmacéutica.

⁶ Igual efecto si concede una marca para una forma tridimensional que no sea suficientemente distintiva o para un signo similar que sea copia, solo van a tabicar mercados y crear privilegios para la especulación desproporcional e injustificada prevaliéndose de un privilegio inmerecido

intento de justificación, a partir de que, dirá estar en casos tutelados por los privilegios de los derechos de PI.

Algo semejante sucede con la CD —competencia desleal— donde ciertos agentes, bajo la cobertura formal de los derechos de PI intentan despojar de prerrogativas y ventajas al competidor, fundamentalmente, a través del engaño y la confusión a los consumidores. ¿Cómo se enlazan estos derechos y se generan los conflictos? El siguiente gráfico intenta dar una idea de la interrelación.



Cuando los comportamientos desleales trascienden de la órbita de los comerciantes e inciden en la economía nacional, resulta necesaria la imbricación de la propiedad intelectual y la competencia desleal con el derecho de defensa de la competencia; es más, resulta fundamental.

Es común que varias legislaciones contemplen como supuestos de competencia desleal, los siguientes aspectos o categorías:

- ❑ **Crear confusión.**- Comprende indicaciones que impidan distinguir o incluso asocien productos o servicios de distintos establecimientos (marcas, signos, embalaje) o la apariencia misma. Igual en el caso de dibujos y modelos industriales se prohíben apariencias idénticas o similares.
- ❑ **Inducir a engaño.**- Crear falsa o artificial impresión de productos o servicios de un competidor aunque no sea falso, basta el mensaje o impresión incorrecta o desmedida, comparando lo que no es igual. Algunas hipótesis son el oportunismo desmedido para criterios tradicionalistas y conservadores. La ponderación de esos criterios varían de país a país.

- ❑ **Desacreditar a los competidores.**- Atraer clientes con información incorrecta, inexacta o acusación falsa que pone en entredicho y demerita la imagen comercial o reputación. Los criterios que se estilan son más estrictos que la difamación en casos de libertad de expresión.
- ❑ **Divulgar información secreta.**- La competitividad efectiva depende de tener información relevante como: clientela, proceso industrial secreto, modo de realizar negocios, secretos administrativos. Los ADPIC protegen información secreta no divulgada. En contraste, resulta que la competitividad depende de técnicas innovadoras. El know how no es patentable y su valor depende se conserve en contextos secretos o, cuando menos, muy reservados.
- ❑ **Sacar partido de los logros de terceros** (beneficio gratuito).- Apropiarse sin pagar lo justo o razonable, *trade dress*, erosión de reputación, asociación a marca, *fair use*, etc.
- ❑ **Publicidad comparativa.**- Compararse puede implicar apropiarse del *goodwill* o desacreditar. Sin embargo, la tendencia es a permitir la confrontación, aún a costa de desprestigios pues ayuda a la eficiencia de los mercados, reducir costos de búsqueda al contar el consumidor con información que sea verdadera; los *benchmark* son evidencia de ventajas para que los consumidores elijan informadamente.⁷

La infracción a los requisitos o peculiaridades de los derechos de autor, las marcas o las patentes, pueden coincidir con determinados supuestos de competencia desleal, un ejemplo son las marcas similares que confunden o patentar una técnica que no sea novedosa, sólo con el fin de obtener un privilegio de exclusividad.

Lo complejo del tema es que todo esto se da en un ambiente de guerra comercial donde es muy difícil marcar un referente de lo éticamente adecuado, además de eficiente y lo que ya sería un abuso en ese entorno competitivo.

El *antitrust* o DDC —derecho de defensa de la competencia— tiene como fin fomentar y estimular la competencia y sólo limita abusos de grandes agentes

⁷ OMPI, Curso general *on line*

económicos por ser barreras carentes de eficiencias. La orientación y filosofía es de carácter: Liberal.

En cambio, la competencia desleal o *unfair competition* entre comerciantes tiene otros propósitos, tales como frenar y limitar prácticas que se consideren depredadoras o agresivas sin un fundamento “ético”, por lo que intenta regular y acotar a la competencia que se estime lastimosa. Su ideología es, francamente: Proteccionista.

El cuadro siguiente presenta los objetivos y propósitos de las disciplinas aludidas como rectoras y participantes en la regulación de la economía de mercado.



⁸ La clave es alentar el abasto por medio del desarrollo y fomento de la economía nacional para favorecer a consumidores con más satisfactores. Maximizar u optimizar oportunidades para consumidores y empleo. Promueve la innovación y creatividad por competencia. Bajar precios

⁹ Lo deshonesto es lo nuevo, lo revolucionario u osado, lo que no pueden combatir los competidores tradicionales y en lo general con iguales armas. La clave puede estar en las externalidades. Publicidad comparativa estuvo satanizada y francamente reprobada, ahora se acepta por los abusos del paleo capitalismo y se aceptan las comparaciones o benchmark y las class actions Lo prohibido es hacer trampas en la carrera cuando los demás no tuvieron las mismas oportunidades. Castración de inventivas y revoluciones, como en la época de los Luises

¹⁰ Importan mucho los costos, se sanciona al que reduce costos «deshonestamente» aunque beneficie a los consumidores con precios más bajos o mejor servicio, es cultural la satanización, piratas y ladrones; de otra forma capitalismo salvaje sin riesgos ni competidores, es el derecho que imponen los ricos «establishment» Conservadurismo y burguesía. Provecho indebido es el de unos cuantos, oportunistas, aunque beneficien o ejerzan un control sobre los que abusan.

¹¹ Garantizar a empresarios la recuperación de sus inversiones y utilidades seguras brindar al consumidor información y calidad. Tan no funciona muy bien que se dan las *class actions* para compensar o retribuir a los afectados. Maximizar utilidades para el capital. Libre mercado y competencia en los bueyes de mi compadre. Puede desalentar la innovación y creatividad, la competencia no es intuitiva. Subir utilidades, promueve la inversión

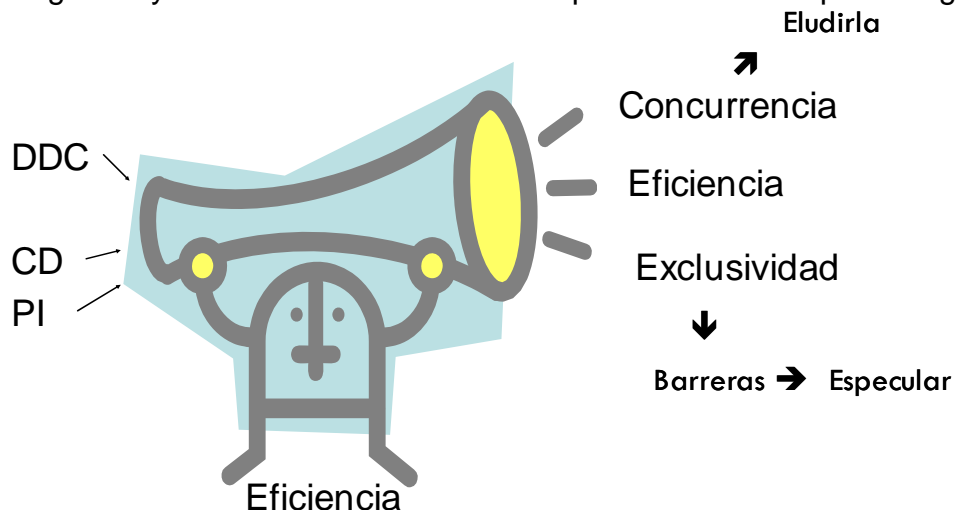
Cuando los objetivos y sobre todo los fines tuitivos de la propiedad intelectual se pervierten o existen abusos, es claro que se sale de la órbita de privilegios y exclusividad permitida y tutelada, lo que implica barreras a la competencia, que resultarán ilegítimas, por incurrir en supuestos de infracción al derecho de defensa de la competencia.

Lo complejo es que se deben evaluar y aplicar conductas, intenciones y comportamientos a la luz de conceptos jurídicos indeterminados, de principios y actitudes subjetivas que son las determinantes para establecer supuestos de abuso.

Fines: ¿Convergentes o Divergentes?

A fin de tener una idea más o menos referencial de los derechos aludidos que pueden entrar en tensión conviene apuntar que uno de los objetivos fundamentales del DDC es obtener la **conurrencia** de agentes económicos, en tanto que la PI y la CD persiguen proteger **exclusividades**, lo que en apariencia crearía una tensión total que implicaría antinomias de las regulaciones respectivas.

Sin embargo, un rasgo común a todas, como finalidad, es obtener **eficiencia** a favor de la economía nacional y que **beneficie** a los **consumidores**. Por tanto, la concurrencia o la exclusividad no debe verse como un fin en si mismo sino como un medio para alcanzar los mayores niveles de eficiencia. El problema es cuando se usan artilugios legales o «*jurismañas*» para intentar eludir la concurrencia con una apariencia de legitimidad o se abusa de los DPI para crear barreras sólo con propósitos especulativos y no de fomento ni retribución a externalidades como es la investigación y la innovación. Estas ideas aparecen en el esquema siguiente:



La PI pretende, como se ha dicho, alentar los mercados, el desarrollo y la innovación, sin embargo los abusos asfixian la competencia, concentran la riqueza en unos cuantos, siendo ejemplos de ello los monopolios, el agotamiento de los derechos, la colonización económica, el apoderamiento de mercados y otros abusos que afecten a los consumidores.

En la práctica es peculiar observar que los titulares de DPI intentarán obtener la mayor protección que las circunstancias y el orden jurídico permitan, pudiendo acontecer que, en esa búsqueda, incidan en supuestos de sobreprotección al obtener más privilegios que los necesarios para fomentar su actividad. De ser así, implica caer en supuestos de exclusión a otros agentes de ciertos comportamientos razonables que pudieran observar con la idea de obtener la máxima concurrencia en el mercado.

En teoría puede hablarse del ejercicio legítimo de los DPI pero también de uno ilegítimo; no obstante, las fronteras o demarcaciones son difíciles de concretar en la práctica y en casos específicos, ya que constituyen conceptos jurídicos indeterminados donde surgen adjetivos tales como: ¿Qué es razonable? ¿Cuáles son buenos usos o costumbres y cuando son desleales?

El ejercicio ilegítimo puede implicar obtener derechos falseando o engañando a las autoridades pues al momento de ejercerlos es cuando se aprecia la mala fe o planteamientos fraudulentos pero que, en principio, parecían tener el cariz de legítimos, lo que ocasiona litigios donde se invocan infracciones diversas y la nulidad de los DPI ilegítima o desproporcionalmente obtenidos o luego ejercidos.

Aspectos peculiares que son característicos de la libre concurrencia y de la PI pueden generar tensiones si es que exceden los límites razonables y se traducen en abusos. Tales aspectos son:

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| Libre concurrencia | { | Reduce precios |
| | | Produce más, oferta y abasto |
| | | Optimiza eficiencia y calidad |

| | |
|-----------------------|--|
| Propiedad intelectual | <ul style="list-style-type: none"> Privilegios Exclusividad para financiar gastos recuperables Limita producto Fija precios Estimula creatividad e innovación Eficiencia y calidad en competidores |
|-----------------------|--|

Sentencias extranjeras

Algunos criterios jurisprudenciales norteamericanos, referentes a la sinergia y compatibilidad de los DPI y el DDC son los siguientes:

- El objeto y efecto conseguido por el uso de la PI, no es un derecho absoluto.
- La finalidad es fomentar el caudal de conocimientos a disposición del mercado.
- Debe beneficiar a la sociedad.
- No son un caso de monopolio *per se* las prerrogativas y exclusividades por el disfrute de la PI; sin embargo, depende del dominio que el agente tenga en el mercado. Por tanto, puede ser que ejercida bajo ciertos parámetros, si sea un supuesto de monopolio legal que debe ser reprimido.

En la realidad, autoridades y jueces, nos encontramos ante casos frontera y zona de penumbra sobre la legitimidad o no de estrategias de los agentes económicos.

Prueba de ello son las reflexiones siguientes:

Si el titular del activo de PI está efectivamente defendiendo su creación y explotando sus derechos dentro de los límites establecidos por ley, no hay violación antitrust.

Por otra parte, cuando existe poder de mercado y la conducta del agente excede lo que sería necesario para proteger su invención, causando lesión a la competencia o imponiendo barreras a la entrada de nuevos competidores, la práctica no sólo puede, sino que debe ser reprimida.¹²

Otros precedentes extranjeros también aluden a casos de posible conflicto por la aplicación, en casos concretos, de los DPI frente a los intereses tutelados por el DDC.

Conviene aclarar que la titularidad y disfrute de los DPI, vistos de manera aislada, sean considerados inocuos pero, en conjunto y correlacionados, especialmente

¹² Piva de Andrade Gustavo, La PI y su interrelación con el derecho antitrust, Derechos intelectuales, 2007, Buenos Aires, ASIPI- Astrea p 249

tomando en cuenta el poder en el mercado del titular y las combinaciones que haga de privilegios, legales, económicos y de facto, cambien la perspectiva, en tanto puede existir abuso y exclusión indebida de otros agentes económicos con un grave efecto pernicioso.

Tal es el caso de:

- Licencias horizontales y exclusivas que pueden conferir a un sujeto poder sustancial indebidamente ejercido. En estos casos debe ponderarse la interacción y eficiencia resultante de concentraciones de recursos y privilegios versus las prácticas colusorias que puedan derivarse.
- Licencias cruzadas y “*pools*” patentarios, atendiendo que la integración en procesos industriales y comerciales, en lo general, exija conjugar en un solo agente o grupo de interés tecnologías y derechos complementarios que permitan las más interacciones, reducir costos, consolidar recursos, aunque siempre bajo la posibilidad de abusos que pueden devenir en concentraciones colusivas.
- Monopolización y especulación con DPI que pueden tener el carácter de parásitos y solo se busca obtenerlos para esperar el momento propicio en los mercados para la especulación injustificada desde el punto, ya sea de la innovación o de la eficiencia, en lo general.
- Fusiones, concentraciones y adquisiciones de los DPI que no se justifican más que por un fin anticompetitivo.
- Negativas para contratar sin que existan razones de eficiencia que justifiquen esa actitud.
- Ventas atadas en franquicias, consumibles o accesorios.
- Permisos, concesiones, licencias, condiciones difíciles de satisfacer.
- Secretos e información industrial y de negocios que sea injustificada una excesiva protección, tal es el cuestionamiento de los datos personales de experimentación con los fármacos, por poner un ejemplo.
- Falta de protección jurídica que provoque desigualdades y cacicazgos de ciertos agentes en los mercados.
- Barreras al comercio paralelo y libre circulación sin razones justificadas.

- ❑ Medidas judiciales abusivas o incongruentes que no contemplan la perspectiva global y al margen de un adecuado análisis económico del derecho y jurídico de los fenómenos económicos. Algunas experiencias de casos absurdos son haber utilizado sentencias para intentar legitimar con un impresionante ropaje jurídico, resultados tales como:
 - Parte de un plan de monopolización perfectamente orquestado a partir de ir encadenando decisiones parciales que aisladas parecían inocuas y razonables.
 - Obtener privilegios para negociaciones asimétricas.

Rule of reason

El tema no permite construir reglas o algoritmos precisos, sino que es menester, caso por caso, la búsqueda de soluciones peculiares que den cuenta de los intereses en disputa, buscando construir los mejores escenarios para las óptimas consecuencias. La concurrencia a los mercados de agentes competidores y la búsqueda de los mejores contextos de eficiencia obligan a construir, caso por caso, la solución pertinente.

La FTC —*Federal Trade Commission*— ha dicho que los consumidores e innovadores ganan cuando las **políticas** de PI y competencia están **alineadas** en adecuado balance y equilibrio.

En el caso *Glaxo*, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas TJCE,¹³ matiza que el efecto final de la decisión de la Comisión debe de ponderar y tomar en cuenta aspectos tales como:

- ❑ Oportunismo de distribuidores, versus;
- ❑ Justa retribución a I+D+I, versus;
- ❑ Comercio paralelo, sujeto sólo a determinadas limitantes que sean justificadas.

Lo que debe buscarse, al final, es una eficiencia dinámica y equilibrada donde se privilegie, en la medida de lo posible, bajo criterios pragmáticos y funcionales¹⁴ la:

¹³ A partir del paradigmático caso *Cassis de Dijon*, el TJCE construye una modalidad de la *rule of reason*, al estilo europeo, que coincide con el principio de proporcionalidad en la ponderación creado por el Tribunal Constitucional alemán.

¹⁴ Se habla en la doctrina de una *workable competition*

- ❑ Protección a PI, conjuntamente con la búsqueda de las;
- ❑ Consecuencias Pro competitivas ↔ Anti competitivas más amplias. En ese sentido se ha dicho que las patentes cuestionables dañan a la competencia e innovación, en tanto que las válidas la promueven; el quid es distinguir diferencias no obvias.

Casos judiciales: Directivas de apreciación

En varios precedentes tanto nacionales como extranjeros, siguiendo las disposiciones constitucionales de la libre competencia, se tiene que es la regla fundamental y preferente, asociada a la libertad de comercio.

En cambio, la excepción, son los privilegios de exclusividad y las prohibiciones para actividades mercantiles, derivadas como barreras de protección para el fomento de la actividad innovadora.

El problema de aplicar esa normatividad no es simple, pues es peculiar que se configure, esencialmente, a partir de conceptos jurídicos indeterminados que ameritan el análisis sustancial de los hechos, su comprensión desde el punto de vista económico y del comportamiento de los consumidores, a fin de poder concluir en la calificación de esos hechos para relacionarlos con una normativa a la que es peculiar la vaguedad y ser construida a partir de conceptos abstractizantes.

Los resultados, en muchos casos, son sentencias muy formalistas, que por desgracia y ante el desconocimiento judicial de la realidad comercial y las finalidades de controlar mercados, pueden ser la culminación de estrategias anticompetitivas y consolidar abusos a DPI.

Una tarea que continúa pendiente es, que tanto las autoridades —de PI y CE— y los jueces nos esforcemos por conseguir la valoración realista de los hechos y comportamientos, para apreciar consecuencias y controlar las actitudes de abuso que son cotidianas. Todo esto, insisto, requiere de jueces entendidos y especializados en los temas mercantiles, así como de autoridades administrativas coordinadas.

Casos concretos

En el Derecho marcario un objetivo esencial es a) distinguir cualidades de productos o servicios en razón del prestigio que tengan en el mercado por su calidad o reputación y b) adjudicar el origen o procedencia empresarial.

Las patologías o abusos se dan en el marco de confundir a los consumidores, usando similitudes injustificadas¹⁵ o actuando de manera desleal con el propósito de aprovecharse de un prestigio o reputación que sólo corresponde al competidor, el asociar un producto o servicio a un agente famoso y renombrado cuando en realidad ese vínculo no exista o, bien, para diluir el prestigio comercial de una marca o fabricante, creando productos o servicios de mala calidad que tiendan a relacionarse con el famoso para menguar su valor y la preferencia de los consumidores.

Formas tridimensionales

En el caso de las formas tridimensionales, es peculiar el intento de conseguir el registro de innumerables y muy variados diseños, ya sea por que se pretenden explotar o como estrategia defensiva, de carácter preventivo, para que la competencia no se acerque, a las formas puestas en el comercio elaborando opciones semejantes.

Algunas reglas que rigen son, la prohibición y limitación al registro de formas que sean de uso común así como a las que carecen de elementos distintivos. Además, los elementos funcionales no son registrables y la innovación que pueda estar de por medio en su creación sólo merece una tutela temporal. En este sentido las tesis siguientes:

MARCAS. LOS ELEMENTOS UTILITARIOS Y FUNCIONALES DE LOS ENVASES TRIDIMENSIONALES NO SON REGISTRABLES SI CARECEN DE DISTINTIVIDAD Y NO IDENTIFICAN A QUIEN LOS PRODUCE.- De acuerdo con el artículo 90, fracción III, de la Ley de Propiedad Industrial, una forma tridimensional, ha de tener un carácter distintivo y de originalidad, razón justificante y sine qua non de las marcas, ya que la mera idoneidad para obtener un resultado técnico, un carácter funcional y ser útil, son aspectos comunes y de uso corriente, que no justifican sea registrada como marca, a menos que sus características sean inusuales, arbitrarias o de fantasía, pues éstas serán las que permitan al consumidor reconocer un producto por su apariencia y vincularlo, distinguirlo o asociarlo, con quien lo produce. Por tanto, no son registrables esos elementos utilitarios y funcionales,

¹⁵ Correlativamente el titular de una marca acreditada intentará constituir cuantos registros de marcas a modo de configurar espacios o franjas de reserva, preventivos, que eviten signos cercanos o similares

*ya que se generarían derechos de exclusividad, monopolios y barreras al comercio no justificables. En el caso de envases tridimensionales, las características similares, tales como la boquilla circular, la superficie lisa para etiquetado o impresión y la base circular, cumplen una función de eficacia en el manejo y uso por parte de los consumidores y, además, es la forma usual o habitual de los envases tridimensionales que se comercializan en México, de tal manera que no se justifica su registro, precisamente por carecer de la distintividad propia de las marcas.*¹⁶

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO.- *El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. En congruencia con lo anterior, se está en presencia de un signo descriptivo cuando se refiere precisamente a la cualidad, características o propiedades que usualmente corresponden al producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado. Asimismo, debe considerarse que las palabras extranjeras tienen tal carácter sólo cuando el consumidor promedio de los productos o servicios a que se refieren percibe directamente el carácter o función descriptivo de tal denominación. En ese sentido, la ratio legis del precepto en comento es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, impedir la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común que todos éstos tengan derecho a usarla, para lo cual, lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de las calidades de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados es eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente. Por tanto, la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en: a) su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y, b) la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.*¹⁷

Estas prácticas de anticiparse a eventuales registros de signos marcarios o formas tridimensionales —que son una especie de las marcas— viene a ser una estrategia de blindaje disuasorio o halo que los comerciantes intentan obtener para evitar que surjan o prevenir similitudes que afecten a un prestigio comercial y a exclusividades perfectamente determinadas.

Signos marcarios

En lo concerniente a las marcas, las prerrogativas de exclusividad y de competencia desleal se conceden con un objetivo fundamental: generar

¹⁶ Novena Época. Instancia: T.C.C. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Enero 2009 / Tesis: I.4o.A.662 A. Página: 2769.

¹⁷ Registro No. 168439 / Localización: Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / XXVIII, Noviembre de 2008 / Página: 1374 / Tesis: I.4o.A.658 A / Tesis Aislada / Materia(s): Administrativa

transparencia en los mercados, de ahí que la protección en cuanto al tiempo sea ilimitada, en contraste de lo que sucede con otros derechos de propiedad intelectual. En este sentido el criterio jurisprudencial siguiente:

MARCAS. CLASE DE TUTELA FRENTE A LOS DIBUJOS, DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD.- *La distintividad en las marcas debe producir transparencia en los mercados, por ello se confieren privilegios de uso temporalmente ilimitados. En cambio, los dibujos, diseños industriales y modelos de utilidad, han de ser creativos y en esa medida generan eficiencia, por lo que su tutela tiene como objetivo proteger la creatividad y fomentar la investigación que trascienda en innovaciones para obtener nuevos productos o formas ornamentales que beneficien al comercio y sean aprovechables por los consumidores; razón por lo cual, los privilegios conferidos tienen una protección temporal limitada.*¹⁸

En el derecho marcario merece especial atención la distintividad adquirida por una marca (*secondary meaning*) y la serie de bondades o peculiaridades que implícita, inconsciente o subliminalmente haya adquirido y sean reconocidas y se tengan por valiosas por los consumidores. Las prácticas desleales que buscan erosionar ese prestigio o las alusiones que permitan asociar a otro producto o fabricante con aquel que ha dado renombre, son aspectos sancionados por la ley y reconocidos por la jurisprudencia, en tanto perjudican a competidores y consumidores. En este sentido la tesis siguiente:

MARCAS. PARA CONSIDERAR QUE LA SIMILITUD DE UN SIGNO DISTINTIVO RESPECTO DE OTRO YA REGISTRADO CONSTITUYE UNA PRÁCTICA DE COMPETENCIA DESLEAL, BASTA QUE HAYA RIESGO DE CONFUSIÓN.- *Una característica de la finalidad y funcionalidad económica de las marcas es que los comerciantes aprovechan el prestigio que en el mercado tiene o haya adquirido un signo distintivo ya registrado, para crear otro semejante que explote las ventajas publicitarias de aceptación de aquél y de su reputación ante los consumidores, ya que la marca tiene la peculiaridad de unir, incluso de manera inconsciente, a un signo marcario con la percepción que aquéllos tengan de un producto o servicio. Es por ello que las leyes han acotado y sancionado prácticas de competencia desleal orientadas hacia la tutela de las marcas más notorias o renombradas, como la similitud y la asociación, a fin de sancionar tales prácticas de competencia desleal, especialmente orientadas hacia la tutela de las marcas más notorias o renombradas, donde se busca confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio que los signos acreditados tienen para el consumidor. En consecuencia, para calificar a las prácticas comerciales como desleales, basta que haya riesgo de confusión, que opera subjetivamente en los consumidores, ya sea respecto de los productos o servicios que las marcas representan, o bien en cuanto a los propios signos ideados por las diferentes empresas, a partir de elementos o razones objetivas que justifiquen razonadamente la confundibilidad. En esa tesitura, dichos signos deben ser particular y enfáticamente distintivos, independientes y originales en lo concerniente a su significante y a su significado.*

¹⁸ Novena Época. Instancia: T.C.C. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Enero 2009 / Tesis: I.4o.A.663 A. Página: 2769.

*Por tanto, si el autor de la marca produce cierta confusión merced a la cual, de manera desleal, intenta aprovecharse del prestigio comercial creado por otro agente a través de la publicidad respecto a la calidad de un producto o servicio, o bien, a diluir la imagen comercial que se tenga y esté ligada a la marca original, se ha determinado tanto en la doctrina como en el lenguaje coloquial que a tales prácticas se les conozca como marcas y productos "pirata".*¹⁹

Hay una tendencia tanto de los agentes comerciales como de las legislaciones, para conceder una sobreprotección a las marcas notoriamente conocidas o famosas (límites a imagen comercial, *trade dress*) a partir del valor y utilidades derivadas de la especulación de un prestigio ganado a través del tiempo ante los consumidores y logrado por esfuerzos tendentes a generar calidad, de lo que da cuenta la publicidad. Estos objetivos son perfectamente justificables, por traer también aparejada eficiencia. Sin embargo, esos fines especulativos, pueden implicar que ciertos agentes, para consolidar sus privilegios y exclusividad, lleguen al extremo de crear barreras a la competencia. Algunas de estas ideas se recogen en los precedentes siguientes:

MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.- *Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.*²⁰

IMAGEN COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS.- *Es usual que la marca sea per se o vaya asociada de cierta apariencia o presentación que le es peculiar, como elementos de ornato y complementos en general, verbigracia, colores, tipo, estilo de letra, envases,*

¹⁹ No. Registro: 170,487 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: XXVII, Enero de 2008 / Tesis: I.4o.A.611 A / Página: 2794 /

²⁰ No. Registro: 170,489 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: XXVII, Enero de 2008 / Tesis: I.4o.A.609 A / Página: 2793

etcétera. Así, este signo o apariencia con la que se presenta o publicita en el mercado el signo marcario se conoce como "imagen comercial" y tiene una función dinámica y un ingrediente psicológico, porque evoca o imprime en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio, ya sea por distintividad inherente o adquirida por el uso. Por otra parte, esta asociación es dual, tanto con el empresario como con el bien, en la medida que entre más notoria, reconocida y afamada sea la marca, los productos y servicios son mejor valuados, aceptados y reputados.²¹

La protección debe extenderse a las combinaciones de signos, elementos operativos y de imagen que sean indispensables y originales para conseguir la buscada distintividad en las marcas.

MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.- A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.²²

En ciertos casos hay relaciones ancilares tales como las que pueden derivar de ciertos contratos siendo un ejemplo el de franquicia o los contratos de exclusividad

²¹ No. Registro: 170,512 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: XXVII, Enero de 2008 / Tesis: I.4o.A.610 A / Página: 2787

²² No. Registro: 170,488 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: XXVII, Enero de 2008 / Tesis: I.4o.A.613 A / Página: 2793

que impliquen un comportamiento corporativo que persiga propósitos y objetivos anticompetitivos. En este sentido algún razonamiento vertido en una sentencia:

*Cuando la Comisión Federal de Competencia atribuye la existencia de una relación vertical entre una persona moral y varios franquiciatarios en un procedimiento de investigación de prácticas monopólicas, dicho agente económico debe demostrar que no es integrante de una unidad económica entre él franquiciante y los franquiciatarios, lo cual requeriría acreditar, por ejemplo, que la política comercial se determina de forma autónoma e independiente por cada agente y no como una sola entidad empresarial o grupo de interés, desvirtuando así los elementos de prueba ponderados por la autoridad que la llevaron a presumir el comportamiento anticompetitivo.*²³

Patentes

En relación con las patentes hay todo un debate de las justificaciones o los excesos en que se incurre, siempre en aras de fomentar e incentivar la innovación.²⁴

Especialmente en el caso de patentes farmacéuticas, se conceden extensiones en la vigencia del período de exclusividad, cuando el órgano regulador que autoriza la comercialización, demora injustificadamente, aunque sea en razón de proteger a los usuarios y hasta en tanto tiene certeza de la seguridad del medicamento. Esto ha sucedido en Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Japón, donde se compensa al inventor, extendiendo la vigencia de manera que el lapso de exclusividad sea tal que permita amortizar los gastos e inversión incurridos.

La crítica a las posturas proteccionistas deviene de las, a veces, estratosféricas utilidades que obtienen los laboratorios, quienes se defienden diciendo que cuando mucho de 10 proyectos de investigación, solamente llegan a ser explotables comercialmente 2 y, es por ello, que se buscan ganancias importantes para sufragar los costos y obtener una utilidad de todo el capital invertido, atendiendo al costo de oportunidad. De cualquier forma, el debate es cotidiano.

²³ Amparo en revisión 479/2006. Yoli de Acapulco, S.A. de C.V. Resuelto el 18 de junio de 2008.

²⁴ Se comenta en la doctrina que hay patentes farmacéuticas de auténtica invención e innovación pero también otras que solo son inhibidoras de la competencia dentro de las que se ubican como una especie de escalonamiento calculado. La innovación se considera que es ficticia y los objetivos básicos son: tabicar mercados, evitar el comercio paralelo y el abuso y consolidación de privilegios mal habidos.

En México todavía no se acoge esta medida protectora, sin embargo, durante un lapso,²⁵ las patentes farmacéuticas concedidas en el extranjero que luego se validaron en México, cuando habían sido objeto de extensiones en los países de origen, se reconoció en el país tal privilegio y también a la nueva fecha de expiración. Estas son las connotadas y cuestionadas por algunos extensiones *pipe line*.

Otro tema que es debatido, son las patentes del proceso industrial, indispensable o único, para elaborar la sustancia que es el principio activo de un medicamento.

Lo peculiar es, que estas patentes de proceso, se tramitan y buscan obtener por el inventor, escalonadamente, una vez que la patente de producto ya expiró, de tal modo que si otro laboratorio pretende elaborar como medicamento genérico el producto que antes estuvo patentado, tendrá como obstáculo, el no poder fabricar la sustancia activa, por existir una barrera de exclusividad y proteccionismo.

La tesis siguiente da cuenta de un caso donde existía la duda de si hay o no un procedimiento paralelo para elaborar la sustancia que es el principio activo de un importante fármaco para el tratamiento de la osteoporosis cuyo principio activo es el *alendronato*.

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO CON SU CONCESIÓN SE PRETENDE IMPEDIR LA ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS INTERCAMBIABLES, SI NO SE ACREDITA TENER UN DERECHO A LA EXCLUSIVIDAD SOBRE TODOS LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN O ELABORACIÓN DE DETERMINADA SUSTANCIA ACTIVA DERIVADO DE UNA PATENTE.- La denegación de una medida cautelar relacionada con la publicación de una normativa como la "Trigésima novena actualización del Catálogo de medicamentos genéricos intercambiables", difundida en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2005, si bien tiene un sentido negativo porque rehúsa la pretensión de un particular, también es verdad que tiene efectos positivos que se traducen en permitir a cualquier tercero obtener un registro sanitario para la explotación comercial de una sustancia activa con el fin de elaborar determinados medicamentos. Pese a ello, es improcedente conceder la suspensión contra tales efectos cuando no se actualizan los

²⁵ Conforme a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, los medicamentos, fertilizantes y plaguicidas no eran patentables; sin embargo, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, no sólo los declaró patentables, sino que agrega a este beneficio un efecto retroactivo para que las invenciones relacionadas con los campos farmacéutico y agroquímico, ya patentadas en otros países, fueran patentables también en México, tal y como si se tratara de innovaciones, de acuerdo al estado de la técnica en la fecha de la primera solicitud, reconociendo así la fecha de prioridad de las que se denomina solicitudes base o paternas.

requisitos previstos en el artículo 124, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, al no contar el solicitante de la medida con el interés para obtenerla por carecer de un derecho a la exclusividad sobre todos los procesos de producción o elaboración de dicha sustancia activa al existir otros, distintos de los protegidos por sus patentes, de manera que la pretendida exclusión de la sustancia del aludido catálogo constituiría una barrera, prohibición o impedimento para que terceros puedan producir y comerciar determinados medicamentos, lo que afectaría al mercado nacional y a la libre competencia que favorece a la comunidad consumidora, y con ello al interés social y al orden público, específicamente en la hipótesis prevista en el inciso c) de la citada fracción II del numeral invocado, que considera se da esa afectación cuando de concederse la suspensión, se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario. En efecto, no es evidente que se causen daños y perjuicios de difícil reparación a la quejosa ante la falta de prueba de que otras empresas sin su autorización utilizan los procesos de producción de la sustancia protegidos por sus patentes. ²⁶

En el caso citado emití un voto concurrente en el sentido siguiente:

El magistrado Jean Claude Tron Petit estima pertinente formular, en adición a lo que se decide por este Tribunal, las siguientes consideraciones:

La quejosa cuestiona que en el juicio de amparo se convalide la decisión de la Sala responsable, en el sentido de aceptar la contragarantía, ya que la juez de Distrito no reparó en las consecuencias que se siguen al no operar la suspensión concedida.

Contrariamente a lo afirmado por la quejosa, resulta que la paralización de la medida cautelar merced a la aceptación y eficacia de la contragarantía es una alternativa que, prima facie, beneficia a consumidores y fomenta la actividad mercantil que está tutelada por disposiciones de orden público en tanto benefician a la sociedad.

Además y en tanto se decide la controversia en cuanto a la subsistencia y titularidad de los intereses debatidos de las partes, que se advierte son de carácter privado y sólo con trascendencia patrimonial, se mantiene la eficacia de la presunción de legalidad del registro sanitario y su antecedente que es la resolución que clasifica como medicamentos genéricos los elaborados a partir de la sustancia activa denominada alendronato.

En cambio, la solución opuesta, solo privilegiaría un derecho patrimonial de un particular que, además, está en disputa, con la peculiaridad que se le opone la presunción de validez de un acto de la autoridad que está a debate y, en esa medida, también el derecho patrimonial que deduce la quejosa y recurrente.

Esta conclusión se robustece por el hecho público para este Tribunal deducido de lo resuelto en el recurso de revisión R. A. 161/2007 promovido por Merck & Co. Inc., y otra, el quince de agosto pasado, donde se estableció que el registro de la patente del proceso mediante el cual se produce el alendronato no es uno sólo ni de la titularidad exclusiva de la quejosa las alternativas para su fabricación.

En efecto, la patente de los quejosos ampara solo algunos de los procesos para la fabricación de la sustancia activa conocida como alendronato, pero no de todos los posibles procedimientos para su obtención, atento lo cual, existe una duda razonable que otras empresas puedan producirlo sin violar los derechos de propiedad intelectual que deduce la quejosa, atento lo cual, parece conveniente que se puedan otorgar registros sanitarios en tanto no se dirima y determine de manera contundente ese aspecto y restricción insalvable a

²⁶ No. Registro: 170,173 / Tesis aislada / Materia(s): Administrativa / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / XXVII, Febrero de 2008 / Tesis: I.4o.A.620 A / Página: 2450

la actividad mercantil que es un derecho fundamental y, por ende, sólo excepcionalmente puede restringirse.

Finalmente es poco claro el argumento de la recurrente en el sentido que, en el caso, no es posible cuantificar daños y perjuicios, razón por la que no debió aceptarse la contragarantía. De ser así, entonces no tiene sentido y fundamento su alegato, puesto que su pretensión es obtener la suspensión para evitar se causen daños. Es entonces que surge la pregunta ¿Cuáles? Ya que si no pueden determinarse entonces ¿cuáles son éstos que se causan de no obtenerse la medida cautelar? Como se aprecia hay una inconsistencia entre lo pretendido y la defensa que opone.

Otros casos onde se discute sobre la razonabilidad de las medidas de protección en favor o en contra de los inventores son las patentes por segundos usos.

Se trata de aquellos medicamentos, originalmente diseñados para un uso o propósito concreto, que luego de ser utilizados, se advierte que también pueden tener otro diverso y que puede ser mucho más redituable en el mercado que el original, es así que se obtiene una segunda patente que acaba protegiendo a un producto y sustancia —o molécula como dicen los expertos— mucho más de los 20 años que como máximo debió amparar a la exclusividad; son también una variante de lo que se conoce como patentes escalonadas y, la crítica de los laboratorios que elaboran fármacos genéricos, es que se trata de una barrera injustificada.

Hay un producto cuyos derechos están actualmente en disputa ante autoridades de PI y judiciales mexicanas; es el famoso *Viagra*, originalmente creado para resolver problemas relacionados con la angina de pecho ha resultado ser altamente eficaz para la disfuncionalidad eréctil, provocando las ventas del producto para este segundo uso utilidades multimillonarias de los laboratorios *Pfizer* en todo el mundo.

La comercialización de un fármaco requiere la autorización del órgano regulador —en México es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS— y parte del protocolo es que el inventor experimente y de a conocer el resultado de sus estudios.

Una vez expirado el periodo de privilegio pueden elaborarse medicamentos genéricos, pero la duda es: ¿También el nuevo fabricante debe experimentar?

En los Estados Unidos de Norteamérica basta que se demuestre la igualdad entre los productos lo que incluye las denominadas: a) equivalencia terapéutica, b) los

estudios de bioequivalencia —que comprenden sustancia y efecto— y c) los requisitos de calidad del principio activo y del producto final.

En cambio, la tendencia en México, y es algo que está en discusión ante las autoridades reguladoras y judiciales, es la secrecía en cuanto al uso de datos personales de experimentación como secreto industrial, lo que obliga al nuevo desarrollador a experimentar con la correspondiente pérdida y alto costo en eficiencia que pudiera ser resuelto de una manera más «civilizada» como se hace en Norteamérica.

Así como ocurre en otros dominios, en lo concerniente a los DPI hay un sinnúmero de estrategias de planeación, ya sea para proteger legítimamente esos derechos pero también para tabicar mercados y obtener exclusividades ilegítimas aunque con visos de «legalidad» que más bien serían estrategias legaloides,²⁷ lo que constituye foco de atención de los tribunales en todo el mundo, buscando conseguir equilibrios y reprimiendo abusos.

Apenas empiezan a plantearse conflictos que serán cada día más recurrentes en temas que inciden en el Derecho regulatorio y la competencia, en lo concerniente a ferrocarriles, telecomunicaciones²⁸ y otros aspectos más de la actividad económica.

²⁷ Algunos de los métodos usados son: Forzar circunstancias y fórmulas para conseguir así una opción más ventajosa, obtener la tutela para invenciones (patentes, dibujos, modelos, diseños, etc.) bajo el esquema de los derechos autorales o marcarios que conceden plazos y condiciones de cobertura mucho más favorables y duraderos.

²⁸ Hasta ahora son peculiares los desacuerdos en lo concerniente a obstáculos o barreras para el desarrollo de redes, el exceso de condiciones para acceso a redes