Metodologías

EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN LA SUPREMA CORTE

Aplicaciones y desarrollos recientes

Diana Beatriz González Carvallo
Rubén Sánchez Gil
Coordinadores

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Centro de Estudios Constitucionales SCJN

Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Catalogación

PO
I070.113
T477t

El test de proporcionalidad en la Suprema Corte : aplicaciones y desarrollos recientes / coordinadores Diana Beatriz González Carvallo, Rubén Sánchez Gil ; esta obra estuvo a cargo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ; presentación Ministro Arturo Zaldívar. – Primera edición. – Ciudad de México, México : Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021.

1 recurso en línea (xxiv, 403 páginas ; 23 cm.). -- (Metodologías)

ISBN 978-607-552-181-7

Material disponible en PDF

Contenido: La tutela horizontal de los derechos fundamentales en el constitucionalismo mexicano / Gabriela E. Cortés Araujo – Acción de inconstitucionalidad 2/2014 : un precedente oculto / Rubén Sánchez Gil – Consumo lúdico de marihuana y libre desarrollo de la personalidad : comentario a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Primera Sala), amparo en revisión 237/2014 / Juan Antonio García Amado – Proporcionalidad, derechos sociales y justificación pública en la Corte mexicana / Miguel Óscar Casillas Sandoval – El principio de proporcionalidad en la evaluación de las obligaciones estatales relativas al derecho a la cultura : el amparo 566/2015 de la Suprema Corte de Justicia / Andrea Viteri García – La doctrina constitucional de las marcas y el principio de proporcionalidad : dos pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la luz del caso Polo / Eduardo de la Parra Trujillo – Recepción del test de proporcionalidad en la jurisprudencia tributaria en México / Gabriela Ríos Granados – La doble dimensión de la proporcionalidad de las penas en México / Rubén Jesús Lara Patrón, Alejandro Torres Morán – Comentario a la sentencia del amparo en revisión 163/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación / Bernardo Gallegos – Control constitucional, proporcionalidad y ley penal : a propósito del control constitucional realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Decreto 153 en Michoacán / Diana Patricia Arias-Holguín – El desarreglo de los métodos de adjudicación / Rodrigo González Zuppa – ¿Por qué debe rechazarse el discurso de odio en el ámbito privado? / Víctor Jesús Castañeda Rojo – Principios, reglas y suásticas / Rodrigo Camarena González

1. Test de proporcionalidad – Decisiones judiciales – Estudio de casos – México 2. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación – Criterio jurisprudencial – Análisis 3. Tutela de normas constitucionales – Derechos fundamentales 4. Legalización de drogas – Marihuana – Derechos de la personalidad 5.– Derechos culturales – Entidades federativas – Principio de proporcionalidad 6. Marcas – Normas constitucionales 7. Proporcionalidad tributaria – Jurisprudencia 8. Control constitucional – Norma penal – Michoacán 9. Delitos de odio – Discursos – Critica 10. Acciones de inconstitucionalidad 11. Derechos sociales 12. Penas y medidas de seguridad 13. Adjudicación de bienes I. González Carvallo, Diana Beatriz, coordinador II. Sánchez Gil, Rubén, 1975- , coordinador III. Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, 1959- , escritor de prólogo IV. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Centro de Estudios Constitucionales V. ser.

LC KGF2698

Primera edición: abril de 2021

D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación
Avenida José María Pino Suárez núm. 2
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06060, Ciudad de México, México.

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin autorización escrita de los titulares de los derechos.

El contenido de esta obra es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa en forma alguna la opinión institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta obra estuvo a cargo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La edición y el diseño de esta obra estuvieron a cargo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La doctrina constitucional de las marcas y el principio de proporcionalidad. Dos pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la luz del caso *Polo*

Eduardo de la Parra Trujillo*

* Doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Universidad Panamericana. Autor de diversos libros, entre otros, *Derechos humanos y derechos de autor* (IIJ-UNAM), *Retransmisiones televisivas, derechos de autor y telecomunicaciones* (CEC-SCJN), *Introducción al derecho intelectual* (Porrúa), *Derechos de autor y habitaciones de hotel* (UNAM).

Sumario: A. Introducción; B. Antecedentes del caso: un problema de signos genéricos y vulgarización de marcas; I. Los signos genéricos; II. La vulgarización de marcas; III. El caso; C. La tortuosa evolución del uso del principio de proporcionalidad por la Suprema Corte en los casos de propiedad intelectual; D. Fundamentos constitucionales de la propiedad intelectual, con especial referencia a las marcas; I. Fundamento constitucional de los derechos de autor y derechos conexos; II. Fundamento constitucional de las patentes y otras creaciones industriales; III. Fundamento constitucional de las marcas y otros signos distintivos; E. Incorrecta fundamentación constitucional de las marcas en la sentencia; F. Deficiente aplicación del principio de proporcionalidad en la sentencia; I. Idoneidad; II. Necesidad; III. ¿Y la ponderación?.

A. Introducción

El principio de proporcionalidad es una herramienta indispensable en la jurisdicción constitucional moderna y, en especial, es muy útil para resolver muchas controversias en materia de propiedad intelectual que involucran cuestiones constitucionales.

Sin embargo, al día de hoy, la aplicación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del principio de proporcionalidad en temas de propiedad intelectual ha sido poco afortunada, lo que se agrava en asuntos de marcas, en los que el Máximo Tribunal ha sido incapaz de articular una doctrina constitucional coherente respecto de estos signos distintivos, sin siquiera poder determinar con acierto las bases constitucionales que rigen la materia.

Esto plantea diversas clases de problemas. De entrada, después de varios años, la SCJN ya debería manejar con soltura el principio de proporcionalidad, pero éste le sigue siendo problemático, en particular tratándose de propiedad intelectual. Pero, además, los litigios de marcas suelen

ser muy técnicos desde el punto de vista de la materia misma, y cada vez serán más complejos y sofisticados, pues nuestra legislación contempla ahora figuras muy refinadas y complicadas, que son propicias para contiendas jurisdiccionales (incluso en sede constitucional) que requieren una sólida argumentación jurídica, como sucede con las marcas atípicas o no tradicionales (olores, sonidos, sabores, *trade dress*, etcétera), la doctrina del *secondary meaning*, el concepto jurídico indeterminado de "registro de mala fe", la permisión de marcas altisonantes u ofensivas, entre otros.

El caso que analizamos en el presente estudio, el amparo directo en revisión 6889/2016, nos permite evidenciar estas dos debilidades de la SCJN, y las correspondientes áreas de oportunidad, para mejorar las sentencias de nuestro tribunal constitucional en materia de marcas, sobre todo, a la luz de las probables impugnaciones constitucionales que, sobre diversos temas, traerá la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020.

Por la razón anterior, el presente estudio se limitará a analizar la sentencia de la SCJN únicamente en lo que se refiere a la utilización del principio de proporcionalidad (y el presupuesto lógico de éste: las bases constitucionales de la propiedad intelectual), para poder así demostrar los dos problemas recurrentes que hemos detectado en las sentencias de la Corte.

B. Antecedentes del caso: un problema de signos genéricos y vulgarización de marcas

El litigio resuelto por la SCJN (conocido como el caso *Polo*) toca dos temas muy interesantes e interrelacionados: los signos genéricos y la vulgarización de marcas,[1] por lo que con el fin de comprender a cabalidad

[1] También aborda el tema de los signos descriptivos, pero este no era el *quid* del litigio, sino que se abordó como consecuencia de los (incorrectos) planteamientos de las partes en juicio, al no ser una verdadera controversia sobre signos descriptivos (sin embargo, para quien esté poco familiarizado con el derecho marcario, es común confundir los signos descriptivos con los signos genéricos).

el litigio de fondo y los planteamientos acerca de los cuales tuvieron que pronunciarse las autoridades jurisdiccionales involucradas, comenzaremos con una breve explicación de esas figuras del derecho de marcas.

I. Los signos genéricos

Cuando hablamos de "signos genéricos", nos encontramos frente a una prohibición básica de registro de marcas, es decir, prácticamente todas las leyes de marcas, a lo largo del mundo, prohíben que se registren los signos genéricos.

El artículo 90, fracción II, de la anterior Ley de la Propiedad Industrial (LPI), conforme con la que se resolvió el litigio,[2] señalaba que no eran registrables como marca los nombres técnicos, comerciales o corrientes de los productos o servicios, a los que se llama "signos genéricos o habituales".

Por ejemplo, no es registrable la palabra *manzana* para identificar manzanas, pues esa es la denominación usual del producto. Lo mismo podemos decir de "H_2O" o "agua", para identificar tal líquido. Además de que son signos habituales que carecen de *distintividad* (criterio básico de protección), está prohibición existe en virtud de que sería injusto para todos los competidores en cierto ramo que uno de ellos monopolizara el nombre del producto que comercializan y le impidiera al resto su uso, lo que además es una ventaja indebida, que poco ayuda a la transparencia del mercado y a la tutela de los intereses de los consumidores (De la Parra, 2014, pp. 178-179).

Nótese que estamos ante una regulación que aplica cuando el signo es ya genérico al momento de solicitarse la inscripción, a diferencia de la vulgarización, sobre la que hablamos a continuación.

[2] Dicha prohibición ahora está regulada en la fracción I del artículo 173 de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

II. La vulgarización de marcas

Aquí nos encontramos frente a un tema de cancelación del registro, es decir, cuando una inscripción válidamente concedida deja de perder efectos por determinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La vulgarización de la marca se presenta cuando un signo, originalmente distintivo, se convierte en un signo genérico (la denominación del producto o servicio), y pierde su distintividad. A nivel comparativo, existen dos sistemas de caducidad por vulgarización de la marca: el objetivo y el subjetivo. En el primero la protección marcaria desaparece por el mero hecho de que los consumidores la usen para designar genéricamente a los productos o servicios. En cambio, en el sistema subjetivo (también llamado mixto por algunos autores) se requiere, además, que el titular de la marca haya ocasionado o tolerado esa conversión a genérico.

Nuestra legislación se decanta por el sistema subjetivo, que es el más benigno con el titular. Aunque la ley la contempla como una causal de "cancelación" del registro, se trata, en realidad, de una causal de "caducidad" (*decadenza per volgarizzazione*, dirían los italianos), porque en el titular de la marca recae la responsabilidad de cuidar el derecho que le fue concedido, por lo que debe ejercer su derecho exclusivo en forma tal que no genere la vulgarización de la marca (De la Parra, 2014, p. 214).

Con estos conceptos básicos establecidos, ahora sí podemos adentrarnos a la litis planteada ante la SCJN.

III. El caso

El asunto materia del litigio que resolvió la SCJN versó acerca de los registros de la conocida marca Polo para identificar, principalmente, prendas de vestir.

Como consecuencia de una serie de procedimientos jurisdiccionales de nulidad y cancelación de marcas, el IMPI tuvo que pronunciarse sobre si

el signo Polo era o no genérico al momento de inscribirse (y, por ende, si su inscripción era o no nula), o si se había convertido en genérico después del registro (y, por ende, si debía o no cancelarse la inscripción por vulgarización del signo).

El argumento central del empresario que pretendía la desaparición de los registros era que la expresión "polo" resultaba una designación usual o nombre común de cierta clase playeras con cuello (y no sólo de aquella que ostentaba esa marca).

El IMPI no concedió tal pretensión, negó el carácter genérico de la expresión "polo" y confirmó la validez y vigencia de los registros. Tal resolución fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del entonces llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y, eventualmente, por la SCJN en los puntos constitucionales.

Precisamente, como parte del *iter* impugnativo, el afectado por las resoluciones solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las fracciones II (prohibición de registro de signos genéricos) y IV (prohibición de registro de signos descriptivos[3]) del artículo 90 y el artículo 153 (cancelación del registro por conversión en genérico) todos de la LPI.

Fueron varios los temas de constitucionalidad sobre los que se tuvo que pronunciar la SCJN (algunos planteamientos del actor fueron tan absurdos, como exigir que la ley dijera que es obligatorio consultar diccionarios para interpretarla o como otorgarle el carácter de norma suprema a documentos de un comité de trabajo de la Organización Mundial de la

[3] La litis versó, en esencia, acerca del supuesto carácter genérico del signo "polo" (y sus posibles consecuencias: nulidad o caducidad del registro), sin embargo, el quejoso, al pedir la inconstitucionalidad de las normas, también señaló la prohibición de registro de signos descriptivos, que son aquellos que aluden a las características de los productos o servicios (y no a su nombre, lo que los distingue de los signos genéricos).

Propiedad Intelectual), pero sólo nos centraremos en los atinentes al principio de proporcionalidad, como ya dijimos.

C. La tortuosa evolución del uso del principio de proporcionalidad por la Suprema Corte en los casos de propiedad intelectual

Quien esté familiarizado con el estudio de la propiedad intelectual desde una perspectiva constitucional (lo que se puede identificar como análisis constitucional de la propiedad intelectual[4]), no debe sorprenderse de que ésta sea una disciplina fértil para la utilización del principio de proporcionalidad,[5] en ocasiones, de forma exitosa.[6] Y reflejo de ello es que en más de 15 años de aplicarlo nuestra SCJN tiene en su haber varios asuntos de propiedad intelectual en los que aplicó el principio de proporcionalidad, y aunque hay sentencias afortunadas (como el caso *Alestra* al que nos referiremos más adelante), el saldo final no es positivo.

El primer caso de propiedad intelectual en el que la SCJN realizó un test de proporcionalidad data de 2005 (época en la cual la Primera Sala apenas comenzaba a aplicar ese principio a asuntos de igualdad y no discriminación), y consistió en el cuestionamiento de la constitucionalidad del artículo 223, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), que prohíbe ser árbitro en materia de derechos de autor a quien haya prestado servicios a una sociedad de gestión colectiva. El asunto fue turnado al ministro José Ramón Cossío, quien elaboró un proyecto de

[4] Más detalles sobre esto en De la Parra (2011, pp. 1-6).
[5] *Cfr.*, con especial atención a la propiedad industrial, Jalife (2014, pp. 60-61).
[6] Por ejemplo, los criterios de tribunales colegiados de circuito que señalan que para equilibrar el derecho a la salud y las patentes, el IMPI debe hacer un examen de proporcionalidad antes de conceder una medida cautelar en la que se impida la circulación de medicamentos. *Cfr.* "MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARA ANALIZAR LA NATURALEZA DE LA VIOLACIÓN ALEGADA POR QUIEN LAS SOLICITA Y DETERMINAR SI PROCEDE CONCEDERLAS, DEBE EMPLEARSE LA PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS, SIEMPRE Y CUANDO CONCURRAN LOS REQUISITOS LEGALES", Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tesis I.4o.A.751 A (9a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, tomo XXXIII, mayo de 2011, p. 1220, reg. digital 162084.

sentencia concediendo el amparo y declarando inconstitucional la norma, por afectar de forma desproporcionada la libertad de ocupación prevista en el artículo 5 de la carta magna. La consulta obtuvo tres votos en contra y se returnó el expediente al ministro Juan N. Silva Meza. En la sentencia, la Primera Sala negó el amparo por considerar que la limitación a la libertad de ocupación de los abogados perseguía un fin constitucionalmente válido: garantizar la equidad procesal en los arbitrajes (amparo en revisión 1110/2005).

Dicha sentencia fue ampliamente criticada, pues su principal defecto es que no hizo el test completo de proporcionalidad, limitándose a constatar la existencia de una finalidad constitucionalmente válida. Ese examen parcial fue reprochado por el ministro Cossío, quien en su voto particular apuntó que el verdadero problema de inconstitucionalidad se apreciaba hasta la etapa de necesidad, pues el mismo fin constitucionalmente válido podía conseguirse con otras medidas legislativas menos gravosas con la libertad de ocupación de los abogados que quisieran ser árbitros (por ejemplo, un sistema de impedimentos, excusas y recusaciones, en lugar de una prohibición absoluta a ser árbitro).[7]

Otro asunto de proporcionalidad y propiedad intelectual fue el conocido caso *Diego Pérez* (amparo directo en revisión 1121/2007), en el que la SCJN exigió el agotar el procedimiento de infracción administrativa ante el IMPI antes de poder ejercer acciones civiles en materia de derechos de autor; sentencia fuertemente criticada en la doctrina (Rangel Ortiz, 2010, p. 763; Athié Cervantes, 2011, pp. 31-33; Cossío Díaz, 2013, pp. 146-149, por ejemplo), al grado de que muchos cuestionaron si era la peor resolución de la SCJN hasta entonces (Sánchez Gil, 2010, pp. 380 y ss.). El saldo de tan polémico asunto fue que la propia Primera Sala abandonó ese criterio pocos años después en el caso *Alessandi I* (amparo directo 49/2013), que el legislador tuviera que reformar el artículo

[7] *Cfr*. el voto particular de dicho ministro, que también fue publicado en el ámbito académico (Cossío, 2006).

213 de la LFDA para anular la interpretación de la SCJN,[8] y que en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se terminara, de una vez por todas, con la línea argumentativa usada por la SCJN en *Diego Pérez* (artículo 396, fracción II), y de paso darle el tiro de gracia a la jurisprudencia germinal de esa línea argumentativa, que tantos problemas y daño ocasionó a litigio de propiedad intelectual (jurisprudencia 1a./J. 13/2004).[9]

En el caso *Diego Pérez,* la SCJN determinó que era perfectamente constitucional retardar el acceso a la jurisdicción civil hasta que no quedara firme una resolución administrativa. Y al hacer el análisis de proporcionalidad de esa medida, aunque la sentencia se refiere formalmente a los subprincipios de idoneidad, necesidad y ponderación, no realizó, en realidad, el correcto test que corresponde a cada una de tales etapas, sino que se limitó "a dar respuesta" a los planteamientos del quejoso con base a la estructura del principio de proporcionalidad, pero sin hacer un verdadero análisis de ese tipo.[10]

Por el contrario, la Primera Sala aplicó con mejor resultado el principio de proporcionalidad a un caso en el que se cuestionó la constitucionalidad del régimen de legitimación procesal diferenciado a favor de las

[8] En 2013 se le agregó el siguiente texto a tal disposición: "Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente Ley y su Reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones".

[9] "PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS", Primera Sala, Tesis 1a./J. 13/2004, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XIX, mayo de 2004, p. 365, reg. digital 181491.

[10] "A nuestros ojos lo que sucedió en el caso 'Diego Pérez' fue lo siguiente: la Suprema Corte buscó aplicar mecánicamente un precedente que ya había establecido en materia de propiedad industrial, por la afinidad de ésta con la autoral. (…) resuelto este designio, su estudio de los agravios del quejoso no fue más que un trámite formal, incluido su supuesto 'examen de proporcionalidad' relativo a la 'tutela judicial efectiva', dirigido por la intención de adecuarlo a la solución previamente determinada. (…) Lo peor del caso, según nos parece, es que por incomprensión o por el designio antes expuesto, la Suprema Corte utilizó el principio de proporcionalidad como *instrumento para 'justificar' un menoscabo al acceso a la jurisdicción*, cuando en realidad se trata de un concepto establecido para servir a la máxima eficacia de los derechos fundamentales" (Sánchez Gil, 2010, p. 399) (cursivas añadidas).

sociedades de gestión colectiva (amparo en revisión 11/2010). En dicho asunto, la SCJN declaró que ese régimen especial cumple el subprincipio de idoneidad, ya que tiene un fin constitucionalmente válido, que es el de proteger eficazmente los derechos de autor y garantizar su ejercicio (artículo 28 de la Constitución). Nuestro Máximo Tribunal también consideró aprobado el requisito de necesidad, en tanto que es un medio apto para lograr ese fin constitucional, pues la falta de un régimen especial para las sociedades de gestión haría nugatorios los derechos de autor. Finalmente, la Primera Sala estimó que se satisfacía la máxima parcial de proporcionalidad en estricto sentido, dado que las sociedades de gestión colectiva sólo tienen una presunción *iuris tantum* de representación de los autores de su rama, la cual puede ser desvirtuada por la contraparte mediante prueba en sentido diverso.[11]

Si bien este tercer caso fue más afortunado desde un punto de vista argumentativo y en cuanto al sentido de la resolución, la Primera Sala siguió cometiendo errores técnicos al aplicar cada uno de los subprincipios del principio de proporcionalidad.

Curiosamente, el que hubiera sido el primer caso en el que la Primera Sala utilizaba con total corrección el principio de proporcionalidad (incluso, de manera ejemplar) fue un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que no prosperó. Fue el primero (amparo en revisión 1216/2015) de una infinidad de amparos en revisión que llegaron a la SCJN solicitando la inconstitucionalidad de la fracción VIII del artículo 148 de la LFDA (disposición que implementó incorrectamente el Tratado de Marrakech[12]). Las irregularidades constitucionales de este texto

[11] "SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA. UNA VEZ OBTENIDA SU AUTORIZACIÓN PARA OPERAR COMO TALES POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, SE CREA UNA PRESUNCIÓN IURIS TANTUM DE LEGITIMACIÓN A SU FAVOR RESPECTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS AUTORES Y TITULARIDAD DEL REPERTORIO QUE ADMINISTRA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS", Primera Sala, Tesis: 1a. XXVII/2011, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, tomo XXXIII, febrero de 2011, p. 628, reg. digital 162699.

[12] Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, de 2013.

legal fueron reconocidas por propios y extraños, la diferencia fue el hecho de que la Segunda Sala, primero (por unanimidad), y la Primera Sala después (por mayoría de tres votos), resolvieron el problema acudiendo a la interpretación conforme (la Segunda Sala sentó una jurisprudencia al respecto),[13] mientras que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena proponía la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma.

El proyecto partía de la base de que la fracción VIII del artículo 148 de la LFDA, aunque buscaba un fin legítimo (facilitar el acceso a la cultura para las personas con discapacidad), podía tener un efecto expropiatorio de los derechos de autor y, por ende, afectar la tutela constitucional brindada a los creadores en virtud del artículo 27 de la ley suprema, de manera que proponía que, en esos casos siempre se debía hacer un análisis de proporcionalidad,[14] concluyendo que la norma legal no pasaba la prueba de necesidad, por existir medidas alternas menos gravosas con los derechos de autor para lograr el acceso la cultura de las personas con discapacidad (por ejemplo, limitar la norma sólo a las versiones de las obras en "formatos accesibles" para las personas con discapacidad, y no dejarla en términos amplios para aplicarse también a los formatos originales de las obras).

Hubiera sido deseable que el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena prosperara, pues no sólo hacía un correcto examen de proporcionalidad de la norma autoral, sino que también analizaba la disposición impugnada desde la perspectiva de la llamada "regla de los tres pasos",[15] test aplicable para determinar la validez de una restricción legislativa a los

[13] "DERECHO DE AUTOR. EL ARTÍCULO 148, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA LOS DERECHOS A LA PROPIEDAD Y DE AUTOR, NI ES INCONVENCIONAL", Segunda Sala, Tesis: 2a./J. 83/2016 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 32, julio de 2016, t. I, p. 454, reg. digital 2012058.

[14] En la versión pública del proyecto (publicada en el sitio web de la SCJN antes de la sesión de la Primera Sala) se decía: "las normas que imponen modalidades a la propiedad deben sustentar la razonabilidad de la medida, en función del fin buscado, la necesidad y la proporcionalidad; ya que sólo de ese modo será posible evitar la existencia de actos regulatorios arbitrarios".

[15] Prevista en los artículos 9.2 del Convenio de Berna y 10 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, entre muchos otros acuerdos internacionales (siendo el más reciente el T-MEC).

derechos de explotación de los autores, y que para algunos (Sentfleben, 2004, p. 226) es una especie o variación del principio de proporcionalidad aplicado al derecho autoral (el tercer paso es una verdadera ponderación).

Como se aprecia, cuando se trata de propiedad intelectual, la Primera Sala no ha sido muy exitosa al aplicar el principio de proporcionalidad. Por el contrario, la Segunda Sala ha corrido con mejor fortuna al echar mano del principio de proporcionalidad en materia de propiedad intelectual.

En efecto, en el famoso caso *Alestra* (amparo en revisión 1/2017) la Segunda Sala determinó que una medida cautelar concedida por el IMPI en la que se bloqueaba en su totalidad el acceso a un sitio web que contenía obras musicales violaba el principio de proporcionalidad. Esto en atención a que sólo se había demostrado la titularidad de derechos intelectuales sobre algunas cuantas obras disponibles en el sitio web, por lo que lo proporcional hubiera sido bloquear sólo el acceso a las obras concretas materia de la reclamación, no al sitio web en su totalidad, mismo que albergaba muchas otras obras que no fueron objeto de la demanda y respecto de las que se desconocía su estatus jurídico.[16]

Consideramos afortunado el criterio de la SCJN por la forma tan correcta en que aplicó el principio de proporcionalidad, tema sobre el que nos habíamos pronunciado previamente (De la Parra, 2016, pp. 221-222).

D. Fundamentos constitucionales de la propiedad intelectual, con especial referencia a las marcas

Aunque a veces se suele hablar de propiedad intelectual, en general, no se debe pasar por alto que se trata de una disciplina que se integra por las

[16] "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES", Segunda Sala, Tesis 2a. CV/2017 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 43, junio de 2017, t. II, p. 1439, reg. digital 2014519.

más disímbolas materias, muchas de las cuales tienen funciones y principios bien diferentes. En particular, las tres grandes figuras de la propiedad intelectual son: las patentes (y demás creaciones industriales, como los modelos de utilidad y los diseños industriales); marcas (y demás signos distintivos, como los avisos comerciales y las denominaciones de origen), y los derechos de autor (y demás figuras relacionadas, como los derechos conexos, las reservas de derechos, etcétera).

Pretender darles el mismo tratamiento a todas esas figuras, o entenderlas bajo el mismo fundamento constitucional, no sólo es hacer una simplificación, sino también incurrir en un error.

En virtud de lo anterior, a continuación se exponen los fundamentos constitucionales de la propiedad intelectual,[17] y se establecen por separado los diferentes fundamentos de los derechos de autor, las patentes y las marcas.

I. Fundamento constitucional de los derechos de autor y derechos conexos

El punto de partida para estudiar el fundamento normativo de los derechos de autor, es la llamada "cláusula constitucional de propiedad intelectual", que no es otra más que el párrafo décimo del artículo 28 constitucional, el cual dice:

> Artículo 28.- (…)
>
> (…)
>
> Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

[17] Parte de lo aquí explicado ya se publicó previamente en Ferrer Mac-Gregor (2016).

El texto original de 1917 hablaba de "reproducción" en lugar de "producción" (cambio que se introdujo por el órgano reformador de la Constitución en 1982), en una clara alusión al derecho de autor por antonomasia (y, primero, históricamente hablando): el derecho de reproducción.[18]

No es secreto que nuestra cláusula constitucional de propiedad intelectual está influenciada por su homóloga de la Constitución de los Estados Unidos de América,[19] que, por cierto, fue la primera carta magna del mundo en aludir a los derechos de propiedad intelectual.

Ahora bien, cuando nuestro artículo 28 constitucional habla de "autores" sienta las bases para la protección a los derechos de autor; mientras que la alusión a los "artistas" es una referencia a los derechos conexos de artistas intérpretes o ejecutantes.[20] Además, de dicha disposición podemos obtener unos parámetros normativos mínimos que debe respetar el legislador ordinario al regular los derechos de autor:

1. La protección debe concederse *directamente* a los autores.

2. Se les deben conceder "privilegios", palabra anacrónica que históricamente podríamos asimilar al derecho de explotación, pero que, a través de una interpretación evolutiva, puede incluir otro tipo de estímulos a los autores (por ejemplo, derechos de remuneración, derechos morales, apoyos económicos, beneficios fiscales, etcétera), de forma que en la Constitución no hay un mandato de que todo derecho de autor que se

[18] *Cfr*. el artículo 27, fracción I, de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[19] Su artículo II, sección 8, párrafo octavo, establece que es facultad del Congreso de ese país: "*To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*".
[20] Si bien no es descabellada la interpretación de que la referencia a los artistas era una alusión a los autores plásticos, y no a los artistas intérpretes o ejecutantes (máxime que en 1917 todavía no se había generado jurídicamente el concepto de "artista" como titular de derechos conexos, que tendría su punto de quiebre en la Convención de Roma), se trata de una interpretación histórica, que no permite una interpretación más actual de la Constitución (evolutiva) y contraria al significado contemporáneo del concepto *artista* en el derecho intelectual.

conceda deba ser un derecho de explotación,[21] antes, al contrario, la ley suprema da libertad al legislador para elegir qué clase de privilegios otorgará a los autores.[22]

3. Los privilegios deben ser temporales.

4. Tales privilegios no deben considerarse jurídicamente monopolios, si es que llegan a ser exclusivos. Esto implica un deber constitucional a cargo del legislador de que, cuando expida normas de defensa de la competencia, no califique como monopolios o prácticas anticompetitivas a los derechos de autor ni a su normal ejercicio.

Empero, el fundamento constitucional en materia de derechos de autor y figuras relacionadas no se limita al artículo 28. Veamos.

No es raro encontrar fundamento de los derechos de autor en el derecho a la información (versión moderna de la libertad de expresión), como desde hace tiempo lo hizo Kant; por ende, los artículos 6 y 7 constitucionales sirven como apoyo a los derechos de autor, al grado de que, muchas veces, la violación a un derecho de autor se traduce también en infracción al derecho a la información; postura que ha sido expuesta por la SCJN, tanto por su Pleno (contradicción de tesis 25/2005) como por su Primera Sala (amparo directo 11/2011).[23]

Por la misma razón, en el parámetro de regularidad constitucional los derechos de autor también tienen soporte en los artículos 13 de la Con-

[21] En este sentido se ha pronunciado el Pleno de nuestra SCJN, al señalar que los privilegios previstos en el artículo 28 constitucional "pueden ser de carácter moral o patrimonial" (contradicción de tesis 25/2005, p. 17). En igual tenor se ha pronunciado la Primera Sala de ese tribunal, en el amparo directo 11/2011, p. 131.

[22] En realidad, el alcance de dicha norma constitucional es que si el legislador en su momento decide otorgar derechos exclusivos a los autores (entre otros "privilegios"), tales derechos no deben considerarse monopolios desde un punto de vista jurídico, mas no hay un mandato constitucional de que todo derecho de autor debe ser exclusivo.

[23] Para más detalles sobre las interacciones entre derechos de autor y derecho a la información, *cfr*. De la Parra (2010).

vención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), entre otras disposiciones internacionales que protegen la llamada libertad de expresión.

Los derechos de autor también encuentran sustento iusfundamental en el derecho a la cultura (Del Corral, 2005). A tal grado es la cercanía de este derecho humano con los derechos de autor, que los principales convenios en materia de derechos humanos, al regular el derecho a la cultura, invariablemente hacen referencia a la protección de los intereses morales y materiales de los autores, como se puede apreciar, por ejemplo, en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Por lo tanto, los derechos de autor tienen fundamento en el artículo 4 constitucional, que desde la reforma de 2009 reconoce expresamente el derecho a la cultura. Precisamente en el referido amparo directo 11/2011, la Primera Sala de la SCJN determinó que, por lo general, una violación a los derechos de autor se traduce en una infracción al derecho a la cultura (sólo en caso en que ambos derechos se contrapongan, debe acudirse a una ponderación).

Muy cercano al derecho a la cultura está el derecho a la educación, por lo que muchos ven en este derecho un sustento adicional a los derechos de autor, como nos demuestra el constitucionalismo de los Estados Unidos de América, en donde la protección a las obras se enfocó mucho en mejorar la educación en ese país, al grado de que muchas de las primeras creaciones protegidas fueron libros de texto. De manera que puede sumarse el artículo 3 constitucional al catálogo de derechos que sustentan los derechos autorales,[24] así como el artículo 13 del PIDESC.

[24] Incluso, antes de la creación de la Secretaría de Cultura las autoridades administrativas en materia de derechos de autor estaban ubicadas en la Secretaría de Educación Pública.

En últimos tiempos ha estado en boga en tribunales constitucionales e internacionales de derechos humanos encontrar fundamento de los derechos de autor (al menos de los de explotación) en el derecho a la propiedad. Por ejemplo, ésta ha sido una postura de la Segunda Sala de la SCJN consolidada en la línea jurisprudencial sentada a partir del amparo en revisión 1136/2015, y que también ha seguido la Primera Sala en varios casos, o que se puede encontrar en tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso *Balan v. Moldavia*. Dentro del sistema interamericano destaca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fondo del caso *Palamara Iribarne v. Chile*.

Por lo tanto, el artículo 27 constitucional también proporciona soporte constitucional a los derechos de autor, lo cual no significa que éstos sean derechos reales de propiedad, sino que aquí debe darse una connotación amplia a la expresión "propiedad", como un sinónimo de cualquier pertenencia o posesión en sentido amplio. Pueden sumarse aquí los tratados de derechos humanos que protegen la propiedad, por ejemplo, el artículo 21 de la CADH.

Por la misma razón, hay quienes encuentran en el artículo 14 constitucional protección a los derechos de autor, dada la referencia a los derechos de las personas (Silva García y Silva Meza, 2009, p. 483).

Fuera de las disposiciones de derecho fundamental en la ley suprema, existen otros artículos constitucionales que aluden a los derechos de autor, en particular el artículo 73, fracción XXV, *in fine*: "Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: (…) XXV.- (…) Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;".

Con esta adición se pretendió culminar la polémica acerca del carácter federal o local de los derechos de autor (pues éstos, en esencia, se derivan del derecho civil, aunque en forma absurda muchos los ven como una

rama del derecho administrativo), dado que existieron quienes defendieron la inconstitucionalidad de las leyes federales en la materia, por considerar que el Congreso de la Unión carecía de competencia en este rubro.[25]

Con independencia del propósito de esa fracción, destaca que habla de derechos de autor "y otras figuras de propiedad intelectual relacionadas con la misma" materia, lo que es una alusión a las otras figuras que sin ser derechos de autor son reguladas por la LFDA, como los derechos conexos, las reservas de derechos, los diversos derechos *sui generis* (sobre las bases de datos, sobre el folclore, entre otros).

II. Fundamento constitucional de las patentes y otras creaciones industriales

Por lo que hace a la tutela constitucional de los derechos derivados de las creaciones industriales, también encontramos abundante el fundamento en la ley suprema.

En primer lugar, hay que referir nuestra mencionada cláusula constitucional de propiedad intelectual (artículo 28, párrafo décimo), que habla también de la protección a "inventores" y "perfeccionadores". Esto da cabida, desde luego, al sistema de patentes, pero también a otras formas de tutela de las creaciones industriales, como los modelos de utilidad, los ya extintos certificados de invención, los diseños industriales, las variedades vegetales, los esquemas de trazados de circuitos integrados, etcétera.

Lo anterior se traduce en una exigencia constitucional de derechos exclusivos que se limiten en cuanto a su plazo de protección (temporalidad), así como la existencia de la figura del dominio público.

[25] Para más detalles sobre el debate, *cfr*. Gutiérrez y González (1999, pp. 691 y ss.) y Magallón Ibarra (1990, pp. 612-638).

Muy vinculado con la protección a estas creaciones industriales se encuentra el artículo 89, fracción XXV, de la Constitución, el cual reza:

> Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
>
> (…)
>
> XXV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Así, vemos que la Constitución faculta al presidente de la república para expedir las patentes, certificados de obtentor, certificados de modelos de utilidad, etcétera, sin embargo, entra a debate el carácter delegable o no de tal facultad, dado que en la actualidad las patentes las concede el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (organismo descentralizado con personalidad propia) y no el presidente, según dispuso el legislador ordinario en la LPI, primero, y luego en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020.

Otra disposición constitucional que regula las creaciones industriales es el artículo 73, fracción XXIX-F, como se aprecia a continuación:

> Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
>
> (…)
>
> XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

Esto es esclarecedor en cuanto a que el sistema de patentes (y, en general, la mayoría de las creaciones industriales) no debe perder de vista la

función constitucional de ser un aliciente para generar, difundir y aplicar conocimientos tecnológicos, con miras siempre al desarrollo nacional (función utilitarista); éstos son valores previstos en la Constitución que no pueden ser ignorados. Cuando la legislación en la materia comienza a producir los efectos contrarios, el sistema se alejará de su mandato constitucional (como aparentemente ha estado sucediendo en los últimos años, sobre todo en el sector farmacéutico).

Al igual que los derechos de autor, las patentes y demás creaciones industriales también encuentran su fundamento en el derecho humano a la propiedad (aunque aquí parecen justificarse modalidades más severas, como las licencias obligatorias) y, por ende, en el artículo 27 constitucional y en el 21 del Pacto de San José, entre otras disposiciones iusfundamentales relativas a la propiedad aplicables en México (se debe recordar que las patentes no son verdaderos derechos reales de propiedad). Por lo mismo, no sale sobrando una mención a la protección de los derechos, prevista en el artículo 14 de la Constitución.

Como ejemplo de la cobertura que el derecho a la propiedad brinda a las patentes, tenemos el caso *Smith Kline and French Laboratories Ltd. v. Netherlands*, resuelto por la Comisión Europea de Derechos Humanos, en el que se aplicó el artículo 1 del primer protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, para determinar que una patente estaba protegida por el derecho humano a la propiedad.

Por otro lado, incide también en esta materia el derecho a la información (artículo 6 constitucional), sobre todo, en las facultades de investigar y difundir información tecnológica.[26]

Desde luego, puede pensarse en fundamentos constitucionales adicionales para cimentar o modelar el sistema de patentes, por ejemplo, el

[26] Debe recordarse que el sistema de patentes tiene como una de sus funciones torales servir como fuente de información tecnológica de vanguardia, mediante un sistema de expedientes abiertos (a partir de cierto momento en el procedimiento).

derecho a la educación o el propio derecho a la cultura (que puede incidir en la tutela los beneficios de la ciencia y tecnología).

III. Fundamento constitucional de las marcas y otros signos distintivos

Éste es el tema más relevante para efectos de la sentencia que se analiza. La situación constitucional de las marcas es un poco diferente a la de los derechos de autor e, incluso, a la de las patentes. Esto es así, en virtud de que la cláusula constitucional de propiedad intelectual (artículo 28, párrafo décimo) no aplica para la protección de las marcas y otros signos distintivos.

En efecto, el artículo 28 sólo habla de autores, artistas, inventores y perfeccionadores, pero en ninguna parte se refiere a marcas, comerciantes, signos, empresarios, distintividad, etcétera. Esto no es un error del Constituyente (como algunos piensan) que pudiera corregirse con una interpretación extensiva. En realidad, la omisión de los signos distintivos en el artículo 28 tiene su razón de ser en la estructura y función del derecho de marcas.

De entrada, es cuestionable que la exclusividad derivada del derecho sobre la marca pueda calificarse como monopolio legal o monopolio tolerado (como sucede con las patentes y los derechos de autor), pues no concede a nadie la exclusividad o control sobre algún producto o servicio en concreto. Al contrario, las marcas son requisito ineludible para un mercado libre, en el que pueda identificarse fácilmente la oferta de cada uno de los participantes en el mercado.

Por lo mismo, la exclusividad en materia de marcas no tiene tantos costos sociales como la que pudiera derivarse de los derechos de autor y, sobre todo, de las patentes.

En consecuencia, al estar excluido del décimo párrafo del artículo 28 constitucional, el sistema de marcas no contempla la figura del dominio

público. De manera que una marca que pierda su protección (exclusividad) puede ser reprivatizada por el mismo titular o por cualquier otra persona; en cambio, en derechos de autor y en patentes, lo entrado al dominio público no puede salir de ahí ni reprivatizarse.

Otra diferencia esencial es que las marcas y otros signos distintivos no protegen la creatividad (como sí lo hacen los derechos de autor y las patentes), sino sólo la aptitud diferenciadora en el mercado, derive o no de un acto de creatividad.

Como consecuencia, el fundamento constitucional de las marcas no se encuentra en la cláusula constitucional de propiedad intelectual. Esto no es una anormalidad en la comparación jurídica; prueba de ello lo encontramos en el constitucionalismo de los Estados Unidos, que tanto influenció nuestras disposiciones constitucionales de propiedad intelectual.

Efectivamente, la referida cláusula constitucional de los Estados Unidos de América (artículo II, sección 8, párrafo octavo), se refiere al *copyright* y a las patentes, pero excluye conscientemente a las marcas. Lo anterior no representa irregularidad jurídica alguna, como explicó la Suprema Corte de ese país, según puede apreciarse en los famosos *trademark cases* de 1879,[27] en los que se explicó que las facultades del congreso federal para regular las marcas no derivan de la cláusula de propiedad intelectual, sino de la cláusula de comercio.[28]

En México sucede algo similar, pues el fundamento para regular las marcas se encuentra en el artículo 73, fracción X, de la Constitución: "Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: (…) X.- Para legislar en toda la República sobre (…) comercio, (…)". De hecho, este tipo de criterio ya ha sido expresado también por nuestros tribunales.

[27] *United States v. Steffens, United States v. Wittemean*, y *United States v. Johnson*.
[28] Artículo II, sección 8, párrafo tercero, que regula los comercios exterior, interno interestatal y con las tribus indias. El comercio local lo regula la legislatura de cada estado, razón por la que hay marcas federales y marcas locales.

Asimismo, el derecho de marcas encuentra sustento en el llamado capítulo económico de la Constitución (artículos 25 a 28), en el que predominan la libre competencia y la propiedad privada (aunque con resabios de otras épocas de menor apertura económica). En una economía libre o mixta, al haber pluralidad de oferentes de un mismo producto o servicio, los consumidores deben contar con elementos para poder identificar la oferta de su elección, mientras que los empresarios tienen el derecho a marcar sus productos y servicios para disputarse la clientela con sus competidores.

Muy vinculado a lo anterior está la libertad de ocupación del artículo 5 constitucional, pues el verdadero y efectivo ejercicio de ese derecho fundamental pasa por la necesidad de las personas de poder distinguirse frente a sus competidores.

Al igual que sucede con las patentes y los derechos de autor, las marcas pueden encontrar bases iusfundamentales en el derecho a la propiedad, como ya ha reconocido la Segunda Sala de la SCJN, por ejemplo, en la contradicción de tesis 77/2000.

Sobre este tipo de construcciones argumentales, es muy conocido el caso *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal* del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que determinó que tanto las marcas como las solicitudes de registro de marca entran en el ámbito de la cláusula de propiedad del artículo 1 del primer protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Como consecuencia, las marcas también encuentran sustento en las disposiciones que regulan el derecho humano a la propiedad en el sistema jurídico mexicano, tales como el artículo 27 de la Constitución o el 21 de la CADH.

Otro fundamento del derecho de marcas (muy sólido, a nuestro entender, pero apenas explorado) es la libertad de expresión, es decir, el moderno

derecho a la información. Esto en virtud de que las marcas son instrumentos por virtud de los cuales los empresarios se comunican con los consumidores; los signos distintivos son portadores de mensajes.[29] Tan es así que es común que la legislación comparada impida el registro y niegue protección a signos que engañen al público, confundan a los consumidores, transmitan mensajes insidiosos o, incluso, impidan a otros empresarios comunicar su oferta privándoles de palabras de uso común (como los signos genéricos o los descriptivos).[30]

Debe tenerse presente que el sistema de marcas busca la transparencia del mercado y una informada toma de decisiones por parte de los consumidores, por lo que no puede desconocerse el impacto que los artículos 6 y 7 constitucionales tienen en el derecho de marcas, así como los artículos 13 del Pacto de San José y 19 del PIDCP.[31]

Inclusive, en tiempos recientes la Primera Sala de la SCJN ha reconocido que el discurso comercial (en el que es posible incluir a las marcas y otros signos distintivos) está amparado por la libertad de expresión, como se puede apreciar.

E. Incorrecta fundamentación constitucional de las marcas en la sentencia

Una vez explicados los fundamentos constitucionales de las principales figuras de la propiedad intelectual, y en especial de las marcas, comencemos el estudio de la argumentación jurídica materia de la sentencia materia del presente comentario.

Al momento de analizar el agravio sobre la supuesta transgresión al principio de igualdad jurídica que se imputaba a la LPI en la demanda

[29] Esto encuentra su clara expresión en las teorías de las funciones de las marcas.
[30] *Cfr*. el artículo 90 de la LPI.
[31] *Cfr*. Griffiths, 2008, pp. 309 y ss.

de amparo (tercer agravio), la Primera Sala de la SCJN determinó lo siguiente en la sentencia materia del presente análisis:

> 203. Ahora bien, los jueces constitucionales sí pueden establecer cuál es el fundamento constitucional para la emisión de una determinada ley con independencia de que el legislador democrático lo haya o no expuesto, a efecto de precisar si este último tiene o no competencia para expedir un acto legislativo que incida en una materia determinada.
>
> 204. En efecto, sería ocioso ejercer el control de regularidad constitucional sí el órgano jurisdiccional respectivo no pudiera determinar, en primer lugar, cuál es su referente normativo para establecer si una determinada ley fue emitida o no en ejercicio de una competencia constitucional predeterminada.
>
> 205. En el caso, el referente normativo para establecer la competencia legislativa del Congreso de la Unión lo encontramos en el *artículo 73* de la Constitución Federal, mismo que establece un conjunto de facultades a favor de dicho órgano estatal, de entre las cuales importa destacar, para efectos de esta resolución, la prevista en las (sic) *fracción XXV*, en la que se advierte con claridad la competencia constitucional del Poder Legislativo Federal *para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma, dentro de la cual se encuentran las marcas* (cursivas añadidas).

Así, la SCJN interpretó (y no por única vez) que la expresión "otras figuras de la propiedad intelectual" relacionadas con los derechos de autor daba cabida a las marcas y otros derechos en materia de propiedad industrial.

Esto en un serio error, pues, como se explicó en el apartado previo, ni el décimo párrafo del artículo 28 ni mucho menos la fracción XXV del artículo 73, ambos de la Constitución, son el sustento para la regulación jurídica de las marcas.

La SCJN incurrió en una simplificación extrema, pues si, según su criterio, las marcas y los derechos de autor forman parte de la propiedad intelectual, luego entonces están relacionadas entre sí.

Con esto, nuestro tribunal constitucional pasa por alto la enorme diferencia que hay entre la propiedad industrial y los derechos de autor, que impiden una inmediata y cómoda asimilación (Lipszyc, 1993, pp. 12-18; De la Parra, 2014, pp. 8-11), pues salvo que protegen bienes intangibles, el derecho de marcas no tiene nada en común con los derechos de autor. Son figuras muy diferentes entre sí.

Además, cuando la fracción XXV del artículo 73 constitucional habla de las "otras figuras de la propiedad intelectual" relacionadas con los derechos de autor, *se* refiere a los derechos conexos, reservas de derechos, el derecho *sui géneris* sobre las bases de datos, etcétera; mas no así a la propiedad industrial (como las patentes y las marcas), que aunque también son figuras de la propiedad intelectual, su relación con los derechos de autor es muy tenue o inexistente, máxime que la propiedad industrial no es una disciplina cuyo objetivo sea promover y proteger la cultura, que es la ratio de los derechos de autor y sus figuras relacionadas (es decir, lo regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor).

Esto se puede corroborar con la exposición de motivos a la reforma que añadió el referido texto a la fracción XXV, y cuyo propósito fue terminar el debate sobre la supuesta inconstitucionalidad de las leyes autorales con base a que la materia no era federal y, por ende, al argumento de que el Congreso de la Unión carecía de facultades para regular los derechos de autor y demás figuras relacionadas que aparecen en los ordenamientos jurídicos de derecho autoral.

Además, dicha modificación se dio en el contexto de la reforma cultural de 2009, por virtud de la cual se expresó el derecho a la cultura como derecho constitucional (vid. la modificación al artículo 4 de la Constitución en dicho decreto).

Más adelante en la sentencia, la SCJN añade lo siguiente al fundamento constitucional de las marcas:

> 219. Las marcas forman parte del derecho de propiedad intelectual y si bien no hay un artículo constitucional que expresamente refiera a las marcas, estas cuentan con protección constitucional desde diversos artículos como el 28, noveno párrafo, al establecer que "tampoco constituyen monopolio los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora". Lo anterior, pues si bien no hace referencia a signos distintivos ello atiende a que la protección de una marca no crea de ningún modo un monopolio sino que otorga el uso exclusivo de un signo distintivo para que los consumidores puedan ejercer sus libertades comerciales.
>
> 220. Al respecto, esta Primera Sala ya se ha pronunciado en torno al derecho de protección a los intereses del consumidor, reconocido en el artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Federal, cuyo objeto es contrarrestar las asimetrías que puedan presentarse entre las partes de una relación de consumo y proporciona a aquél los medios y la protección legal necesarios para, entre otros fines, el mejor cuidado de sus intereses ante posibles situaciones desventajosas. En ese sentido, la fracción III del artículo 2 Ley de la Propiedad Industrial establece como objeto, entre otros, propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.

De nueva cuenta sale a la luz la indebida fundamentación, pues el artículo 28 constitucional no es una disposición que regule las marcas. Ya explicamos que su ausencia en esa disposición tiene una razón de ser muy concreta: a diferencia de los derechos de autor y las patentes, las marcas no crean monopolios y, por ende, su protección no debe estar temporalmente limitada, pues en materia de marcas no existe ni se necesita la figura del dominio público.

La SCJN obvió el diseño jurídico del décimo párrafo del artículo 28 constitucional y la razón de ser por la que, desde el constitucionalismo estadunidense, se decidió no incluir ahí a las marcas.

Peor aun resulta invocar la finalidad de tutela de los consumidores en el artículo 2 de la LPI, pues la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ya no contempla una disposición semejante. Simplemente, la SCJN eligió mal el camino por dónde transitar.

F. Deficiente aplicación del principio de proporcionalidad en la sentencia

Ahora bien, si la SCJN yerra en el fundamento constitucional de las marcas, no es de extrañar que el análisis de proporcionalidad también presente algunos defectos, sobre todo si se toma en cuenta que, como parte de ese test, deben analizarse la existencia y el alcance de fines constitucionales.

Comienza la Primera Sala señalando en la sentencia que el principio de proporcionalidad no sólo aplica en casos de igualdad, sino que puede usarse respecto de cualquier tipo de derechos humanos. Esto es obvio, pues si bien los primeros casos en los que la SCJN echó mano del principio de proporcionalidad fueron en materia de igualdad, su práctica ha demostrado su aplicación en varios otros, incluidos los relativos a propiedad intelectual, como ya hemos visto.

Prosigue la Primera Sala haciendo el análisis de proporcionalidad conforme a un modelo que podríamos calificar de ortodoxo, al dividir el estudio en los subprincipios de idoneidad, necesidad y ponderación.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que existe consenso doctrinal en que el principio de proporcionalidad está integrado por esos tres subprincipios o máximas parciales (Alexy, 2002, pp. 111-112; Bernal Pulido, 2005, p. 30; Brage, 2004, pp. 220, 233 y 415; Sánchez Gil, 2007, p. 1):

a) idoneidad, *b)* necesidad, y *c)* ponderación (o proporcionalidad en sentido estricto).

Veamos si la SCJN aplicó correctamente cada subprincipio al caso concreto materia de este comentario o, por el contrario, si su análisis de proporcionalidad fue deficiente.

I. Idoneidad

El subprincipio de idoneidad o adecuación establece que toda intervención a un derecho humano debe conducir a un fin constitucionalmente legítimo (Bernal Pulido, 2005, p. 689; Borowski, 2003, p. 130; Lopera Mesa, 2006, p. 387). Toda intervención debe buscar la observancia o consecución de algún valor previsto en la Constitución.

La máxima parcial de idoneidad impone dos exigencias que necesaria mente deben cumplirse: *a)* la existencia de un fin constitucionalmente legítimo y *b)* que la intervención en el derecho fundamental sea idónea para favorecer la obtención de ese fin (Bernal Pulido, 2005, p. 689; Sánchez Gil, 2007, p. 40).

Con respecto a la primera de esas exigencias, lo que hay que preguntarse de inicio es ¿qué debe entenderse por "fin constitucionalmente legítimo"? Borowski (2003, p. 130) responde a esa interrogante con claridad y precisión: "Un fin es legítimo si su consecución está ordenada o en todo caso permitida constitucionalmente. Los fines ilegítimos son sólo aquellos cuya obtención está prohibida por la Constitución". Esto implica hacer un análisis para conocer cuál es el fin que se está persiguiendo y para corroborar que se trata de un fin constitucionalmente legítimo.

Al respecto, la SCJN determinó lo siguiente en la sentencia materia de estudio:

> 218. *La finalidad es constitucionalmente legítima*, pues al establecer que las denominaciones genéricas o descriptivas de los bienes o

> servicios no serán registrables como marca, protege los derechos de los titulares de la marca así como de los consumidores, a la vez que impide prácticas de competencia desleal.
>
> 219. *Las marcas forman parte del derecho de propiedad intelectual* y si bien no hay un artículo constitucional que expresamente refiera a las marcas, *estas cuentan con protección constitucional desde diversos artículos como el 28, noveno párrafo*, al establecer que "tampoco constituyen monopolio los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora". Lo anterior, pues si bien no hace referencia a signos distintivos ello atiende a que la protección de una marca no crea de ningún modo un monopolio sino que otorga el uso exclusivo de un signo distintivo *para que los consumidores puedan ejercer sus libertades comerciales* (cursivas añadidas).

La conclusión es correcta; el problema es la argumentación de la SCJN para llegar a ella, pues se basa, como ya se vio en una incorrecta interpretación del artículo 28 constitucional (que no habla de ni regula las marcas, y cuya protección no puede —ni debe— desprenderse de ahí, sino más bien de la fracción X del artículo 73 constitucional).

Mucho mejor hubiera sido que el legislador federal estuviera facultado para legislar en materia comercial y, por lo tanto, para ordenar el comercio y prohibir la privatización de signos genéricos y descriptivos, pues su uso generalizado es un imperativo para la sana operación del mercado, así como para evitar abusos de un comerciante respecto de sus competidores.

De hecho, al determinar las condiciones positivas (requisitos) y negativas (prohibiciones) para registrar una marca, el legislador normalmente actúa dentro del margen de su libertad de configuración legislativas, lo que hubiera sido más que suficiente para considerar que las fracciones II y IV del artículo 90 de la LPI no contravenían ninguna norma constitucional.

Asimismo, sumando a la consideración de que tales normas legales buscan una finalidad constitucionalmente válida, la SCJN debió tomar en cuenta que al no permitir que se privaticen expresiones genéricas y descriptivas, el legislador está protegiendo la libertad de expresión comercial, lo que garantiza el pleno uso de signos necesarios, para poder contar en el mercado con información clara y transparente, lo cual tiene fundamento en los artículos 6 y 7 constitucionales.

Si un registro de marca impidiera a los comerciantes usar el nombre de sus productos o servicios, o cómo describir sus características, entonces tales comerciantes o profesionistas estarían impedidos para comunicar información básica a los consumidores, y éstos no podrían conocer con precisión qué es lo que se les está ofertando. Un registro marcario que concediera a alguien la expresión sobre un signo genérico o descriptivo afecta la transparencia y normal funcionamiento del mercado y, en especial, la libertad de expresión comercial.

Por otro lado, la segunda exigencia del subprincipio de idoneidad es que la medida de intervención *sirva* para obtener ese fin constitucionalmente legítimo. En este sentido, Bernal Pulido (pp. 720-722) indica que una intervención en un derecho fundamental no es idónea, cuando no contribuye de *ninguna manera* a la obtención del fin; en cambio, será idónea cuando *facilite* de algún modo la realización del fin, independientemente de su grado de eficacia, plenitud, rapidez y seguridad. Esta idoneidad debe ser considerada desde un punto de vista abstracto o teórico, en cuanto a la posibilidad de contribuir el fin constitucionalmente legítimo, sin necesidad de constatar en la práctica que la medida haya contribuido en realidad a ese objetivo. Se aprecia, entonces, que en la máxima parcial de idoneidad lo que se hace es un examen "fin-medio" (Mendoza Escalante, 2007, p. 170).

Sobre tal cuestión, la SCJN culmina su argumentación de la siguiente manera:

> 222. La *idoneidad* de la medida atiende a que la ausencia de eficacia distintiva del signo propuesto a registro no puede tener otra consecuencia que no sea la denegación de su inscripción como marca. Suponer lo contrario implicaría registrar una marca que va a crear una confusión entre el público consumidor y que va a otorgar un derecho de exclusividad respecto de un término que en el momento en que se solicita el registro ya es genérico o descriptivo, lo cual impediría que el resto de los competidores lo utilizaran, sustrayéndolo del lenguaje (cursivas añadidas).

Tal consideración de la SCJN es, en esencia, correcta. El problema es que no deriva de las premisas que sentó al definir el fin constitucionalmente legítimo. No se sigue de su argumentación.

En efecto, la legitimidad constitucional de las fracciones II y IV del artículo 90 de la LPI, fue desprendida por la SCJN con base a que, supuestamente, el artículo 28 constitucional protege las marcas y a los consumidores.

Pero, como ya explicamos, esa no es la verdadera finalidad constitucional que buscan las normas legales aludidas, sino ordenar el comercio y fomentar la libre expresión del discurso comercial. La Constitución no protege a las marcas en sí mismas, y como fin último (como asienta la Primera Sala en los párrafos 218 a 220 de la sentencia), sino el correcto funcionamiento del mercado, la libertad de concurrir a él, y la transparencia a favor de todos los sujetos que integran el mercado.

Precisamente, si la SCJN hubiera establecido que el fundamento constitucional de las marcas son los artículos 6 y 7 de la ley suprema, buscando mercados transparentes con la debida circulación de información, no hubiera incurrido en ningún bache argumentativo, y se hubiera sentado la premisa que hubiera permitido seguir, con toda lógica, su correcta conclusión de que el permitir el registro de un signo genérico "impediría que el resto de los competidores lo utilizaran, sustrayéndolo del lenguaje".

Como se aprecia, el tema en concreto es una cuestión de libertad de expresión: garantizar a todos los comerciantes la posibilidad de usar el nombre de sus productos o servicios. Es decir, la norma busca que los vendedores de plátano sean libres de usar la palabra "plátano", de manera que un registro marcario no se convierta en obstáculo e instrumento de censura para impedir que un comerciante use las expresiones elementales de su oficio.

Esto nos hace evidente cómo la falta de una adecuada doctrina constitucional de la SCJN en materia de marcas la lleva por yerros argumentativos.

Lo mismo puede decirse respecto a que las normas cuya constitucionalidad se estudia pretenden que no se cause "una confusión entre el público consumidor". Y éste es otro error, pues el tema de la confusión no entra en juego tratándose de las fracciones II y IV el artículo 90 de la LPI (signos genéricos y descriptivos), dado que esas disposiciones buscan que no se privaticen signos necesarios para comunicar información en el mercado.

El tema de la confusión es muy importante para el derecho marcario, pero no era la cuestión relevante en el asunto materia de la litis. Si ésta hubiera versado acerca de la fracción XIV (signos engañosos, es decir una falsa descripción el producto o servicio) o la XVI (riesgo de confusión por similitud a otra marca previa), ahí sí la argumentación hubiera debido discurrir por la vía de evitar la confusión como un fin legítimo.

En cambio, la confusión es un tema intrascendente tratándose de signos genéricos y descriptivos, cuyo uso, evidentemente, no puede llevar a confusión a los consumidores (ya expresan información verdadera, que por esa razón no engaña ni confunde a los consumidores). Precisamente, ese carácter verdadero y claro de los signos genéricos y descriptivos es la razón por lo que debe garantizarse que todos los comerciantes puedan usarlos, y no sólo uno de ellos.

Por consiguiente, respecto al examen de idoneidad, concluimos que el hallazgo de la SCJN es correcto (la norma busca un fin constitucionalmente legítimo y sirve para conseguirlo), pero su argumentación es sumamente deficiente, como consecuencia de no tener una adecuada doctrina constitucional en materia de marcas, así como por desconocimiento de los tecnicismos del derecho marcario.

Sin embargo, cabe apuntar otro déficit argumentativo que tiene aquí la SCJN: nunca señala cuál es el derecho o valor constitucional intervenido por ese fin constitucionalmente válido. Sobre esto profundizamos en el siguiente apartado, pues tal error resulta aun más evidente en el test de necesidad.

II. Necesidad

El subprincipio de necesidad determina que cualquier intervención en un derecho humano o bien constitucional debe ser la más benigna con tal derecho o bien, de entre todas aquellas opciones que son, por lo menos, igual de idóneas para contribuir a alcanzar el fin constitucionalmente legítimo en cuestión (Bernal Pulido, 2005, p. 736; Mathews y Sweet, 2009, p. 75; Clérico, 2008, p. 134). Es decir, como bien indica Sánchez Gil (p. 45), este subprincipio implica que la medida que restrinja un derecho fundamental debe ser estrictamente indispensable para satisfacer el fin perseguido, por tratarse de la medida menos gravosa para el derecho afectado de entre todas las medidas igualmente idóneas, o porque no existen opciones para satisfacer ese fin (Borowski, 2003, p. 130).

Por consiguiente, el subprincipio de necesidad implica una comparación entre la medida de intervención del bien constitucional y las medidas alternativas para lograr el mismo fin, y en tal comparación debe hacerse a la luz de dos criterios bajo los que se examinarán los medios alternos: *1)* ver si alguno reviste, al menos, el mismo grado de idoneidad

para alcanzar el objetivo buscado, y 2) ver si el medio alterno afecta negativamente el derecho fundamental intervenido en un grado menor (Bernal Pulido, 2005, pp. 737 y 738).

En el caso materia del presente estudio, la SCJN realizó el examen de necesidad de la siguiente manera:

> La *necesidad* de la medida atiende a que la negativa de registro de marca en los supuestos analizados no implica una carga injustificada para el gobernado que solicita el registro, pues este tiene conocimiento de los supuestos en los cuales no procede el registro para evitar registrar dichos términos genéricos o descriptivos y de esta forma prevenir actos que atenten contra la propiedad industrial y la competencia desleal (cursivas añadidas).

Como se puede apreciar, en la sentencia no se realiza un verdadero test de necesidad, pues no se hace una comparativa de los diversos medios que podían optarse para lograr el fin constitucionalmente válido, con el propósito de determinar si el adoptado era el más benigno o menos gravoso con el derecho humano, o bien constitucional intervenido.

Por el contrario, la SCJN se pregunta si la norma impone o no una carga injustificada para el gobernado, concluyendo que sí es una carga, pero no resulta injustificada, argumentando que así se evita el registro de signos genéricos o descriptivos y, por ende, se cumple el fin de prevenir actos "contra la propiedad industrial y la competencia desleal" (*sic*).

El problema es que la justificación o no de la medida interventora o que afecta un derecho o bien constitucional no debe analizarse en la etapa de necesidad, sino en la de idoneidad (en la que, como se señaló, se debe escudriñar si existe un fin constitucional que justifique la medida).

Pero ése no es el error más grave de la SCJN, pues al analizar la necesidad de la medida no sólo reitera lo dicho en el test de idoneidad, sino

que pasa por alto un tema clave: ¿cuál es el derecho o bien constitucional intervenido o afectado por la ley?

En efecto, mientras que el subprincipio de idoneidad pone los reflectores en el fin o derecho que justifica la afectación (podríamos hablar de un bien o derecho "interventor"), el subprincipio de necesidad pone el acento en el derecho o bien constitucional que resulta afectado para satisfacer el fin legítimo (aquí se puede hablar de un bien o derecho "intervenido").

Lo anterior en virtud de que el examen de proporcionalidad sirve para establecer los límites de la relación entre dos bienes constitucionales (Sánchez Gil, 2007, p. 22), por lo que, para explicar esa relación o contraposición, si se gusta, entre ambos bienes constitucionales deben identificarse, valga la redundancia, esos dos bienes constitucionales.

Y ahí está el error de la argumentación de la SCJN, en particular, al hacer el examen de necesidad: nunca señala cuál es bien constitucional afectado ni dice cuál disposición constitucional resulta afectada por las fracciones II y IV del artículo 90 de la LPI. Es decir, nunca determina cuál es el derecho o bien constitucional "intervenido".

En consecuencia, nunca sabremos si tales disposiciones legales son las más benignas o menos gravosas con el bien constitucional afectado o intervenido, pues, simple y sencillamente, ni siquiera se nos dice cuál es ese bien constitucional que se está mermando para cumplir con el fin legítimo determinado en el examen de idoneidad.

III. ¿Y la ponderación?

La SCJN concluye que los impugnados preceptos de la LPI satisfacen los criterios de idoneidad y necesidad, pero hasta ahí llega el análisis. En ningún momento avanza en lo que faltaba por desarrollar del examen de

proporcionalidad. Es decir, la argumentación se queda trunca, pues nunca se entra al tercer subprincipio, que es la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.

Esto es sumamente criticable, pues aunque una norma jurídica sea idónea y necesaria, eso no significa que, en automático, sea proporcionada. Precisamente por eso existe esa tercera etapa del principio de proporcionalidad, ya que si la intensidad en la intervención de un bien constitucional no viene compensada con una fuerte ventaja a favor del otro bien constitucional, la medida será no válida (Borowski, 2003, p. 131; Mathews y Sweet, 2009, pp. 75-76; Sánchez Gil, 2007, p. 48), dado que "cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro" (Alexy, 2002, p. 161). Lo que nos lleva a concluir que la resolución de la SCJN carece de razonabilidad, pues no hizo el examen completo de proporcionalidad, obviando el trascendental test de ponderación.

Esto no significa que la conclusión de la SCJN haya sido incorrecta. Antes al contrario, estimamos que las fracciones II y IV del artículo de la LPI (y sus equivalentes de la nueva ley) son constitucionalmente válidas; sin embargo, la Primera Sala se equivoca en su fundamentación y argumentación y hace un muy deficiente examen de proporcionalidad (que, como ya vimos, abundan cuando nuestro Máximo Tribunal aplica ese principio a temas de propiedad intelectual).

G. Conclusiones

Salvo casos excepcionales, la SCJN ha sido poco afortunada al aplicar el principio de proporcionalidad en asuntos de propiedad intelectual, ya sea por no realizar el examen completo o no seguir lo que debe hacerse en cada subprincipio, ya por intentar darle forma de test de proporcionalidad a otra clase de argumentos (o, simplemente, intentar justificar vía proporcionalidad una decisión predeterminada). La revisión de esta clase de sentencias de la Corte nos demuestra tal hallazgo.

Sin embargo, en el caso materia del presente comentario, la SCJN no sólo volvió a realizar un deficiente examen de proporcionalidad, sino que también evidenció la ausencia de una correcta doctrina constitucional en materia de marcas, al soslayar los principios constitucionales que realmente aplican e inciden en la materia.

Esperamos que en futuros casos la SCJN profundice sobre las normas constitucionales que dan sustento a la legislación marcaria, para ir construyendo una doctrina en la materia que sirva de sustento para aplicar el principio de proporcionalidad a casos como el presente, y auxilie en los futuros casos de marcas que se avecinan (los cuales se perfilan como asuntos difíciles).

Fuentes

Alexy, R. (2002), *Teoría de los derechos fundamentales*, trad. Ernesto Garzón Valdés, 3a. reimp., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Athié Cervantes, A. (2011), "Hacia una nueva observancia de la propiedad intelectual en México", en VV.AA., *Estudios en materia de propiedad intelectual*, México, Sista.

Bernal Pulido, C. (2005), *El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad como criterio para delimitar el contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador*, 2a. ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Borowski, M. (2003), *La estructura de los derechos fundamentales*, trad. Carlos Bernal Pulido, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

Brage Camazano, J. (2004), *Los límites a los derechos fundamentales*, Madrid, Dykinson.

Clérico, L. (2008), "El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por omisión o defecto", en Carbonell, M. (coord.), *El principio de proporcionalidad y protección de los derechos fundamentales*, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos/Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes.

Cossío Díaz, J. R. (2006), "La intención no basta. Objetivos legislativos y discriminación normativa", *Cuestiones constitucionales. Revista mexicana de derecho constitucional*, UNAM, México, núm. 15, julio-diciembre.

_____ (2013), "Derecho a la propia imagen: un caso de acceso a la justicia", en De la Parra Trujillo, E. (coord.), *Propiedad intelectual: análisis de casos*, México, Tirant lo Blanch / Universidad Panamericana.

De la Parra Trujillo, E. (2010), "Derecho a la información y derechos de autor: ¿aliados o enemigos?", en Ortega Domenech, J. (coord.), *Cuestiones actuales de la propiedad intelectual*, Madrid, Reus.

_____ (2011), *Derechos humanos y derechos de autor: las restricciones al derecho de explotación*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.

_____ (2014), *Introducción al derecho intelectual*, México, Porrúa/ Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.

_____ (2016), "Derechos de autor en el ámbito de Internet", en Recio Gayo, M. (coord.), *La Constitución en la sociedad y economía digitales. Temas selectos de derecho digital mexicano*, México, Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN.

Del Corral, M. (2005), "Información, educación, cultura y derecho de autor: en busca del equilibrio", Seminario Internacional Sobre

Derecho de Autor y Acceso a la Cultura, 28 de octubre, UNESCO, Madrid.

Ferrer Mac-Gregor, E., coord. (2016), *Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, t. V, segunda sección, Transversalidad constitucional con prospectiva convencional, México, Miguel Ángel Porrúa.

Griffiths, J. (2008), "Is there a right to an immoral trademark?", en Torremans, P. L. C. (coord.), *Intellectual property and human rights*, La Haya, Wolters Kluwer.

Gutiérrez y González, E. (1999), *El patrimonio. El pecuniario y el moral o derechos de la personalidad*, 6a. ed., México, Porrúa.

Jalife Daher, M. (2014), *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant lo Blanch/IPIDEC.

Lipszyc, D. (1993), *Derecho de autor y derechos conexos*, Buenos Aires, UNESCO/CERLALC/Zavalía.

Lopera Mesa, G.P. (2006), *Principio de proporcionalidad y ley penal. Bases para un modelo de control de constitucionalidad de las leyes penales*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Magallón Ibarra, J. M. (1990), *Instituciones de derecho civil*, México, Porrúa, t. IV.

Mathews, J., y Sweet, A.S. (2009), "Proportionality, balancing and global constitutionalism", *Columbia Journal of Transnational Law*, vol. 47, núm. 1.

Mendoza Escalante, M. (2007), *Conflictos entre derechos fundamentales. Expresión, información y honor*, Lima, Palestra.

Rangel Ortiz, H. (2010), "La indemnización por violación del derecho a la propia imagen en el fallo de 21 de mayo de 2008 de la Suprema Corte de Justicia de México", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Madrid, Marcial Pons/Universidad de Santiago de Compostela, vol. 30.

Sánchez Gil, R. (2007), *El principio de proporcionalidad*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.

_____ (2010), "El caso 'Diego Pérez': cómo no se hace un examen de proporcionalidad", *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, México, Porrúa/Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, núm. 13, enero-junio.

Sentfleben, M. (2004), *Copyright, limitations and the threestep test. An analysis of the threestep test in international and EC copyright law*, La Haya, Kluwer Law International.

Silva García, F. y Silva Meza, J. N. (2009), *Derechos fundamentales. Bases para la reconstrucción de la jurisprudencia constitucional*, México, Porrúa.

Los desarrollos recientes en la interpretación y protección de los derechos humanos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido notables. Al mismo tiempo, el análisis de las decisiones del Máximo Tribunal por parte de académicos y operadores judiciales también se ha incrementado y cualificado. El estudio de los intereses fundamentales que han sido objeto de desarrollo y tutela constitucional concentran en buena parte la atención de los estudiosos de la adjudicación de derechos fundamentales, a diferencia de lo que ocurre con las metodologías implementadas por la Corte para resolver los casos concretos.

El test de proporcionalidad en la Suprema Corte. Aplicaciones y desarrollos recientes es uno de los primeros eslabones en la cadena de análisis de las estrategias evaluativas adelantadas por el tribunal de cierre en materia constitucional para amparar derechos fundamentales. Cada uno de los artículos que integran esta obra revisa alguna sentencia o grupo de éstas que trata un mismo asunto constitucional, con perspectiva metodológica; esto es, a partir de los pasos para la adjudicación usados por la Corte. Precisamente, cada uno de los autores profundiza en la forma en la que una metodología en específico, el test de proporcionalidad, es aplicada en cada asunto, pero también en las adaptaciones de esta herramienta al medio jurídico local y en atención a la especialidad jurídica de que se trate: libertades básicas, derechos sociales, derecho tributario, derecho penal, etcétera.

Esperamos que este trabajo pionero sobre la aplicación concreta del test de proporcionalidad por parte de la Suprema Corte y el Centro de Estudios Constitucionales inaugure una serie de análisis pendientes sobre las diversas metodologías de adjudicación aplicadas en materia constitucional, sus objetivos específicos y sus diferentes rendimientos en relación con la tutela y promoción de los derechos fundamentales en México.