

PAUTA

Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio A.C.



COMPETENCIA ECONÓMICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

No. 82 Octubre 2017

No. 82 Octubre 2017

ICC México PAUTA

Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C.

Consejo Editorial

Presidente ICC México

Lic. María Fernanda Garza Merodio

Vicepresidentes ICC México

Dr. Claus von Wobeser

Lic. Rodrigo Quintana Kawage

Lic. Alberto Espinosa Desigaud

Tesorero ICC México

Lic. Luis Fernando Mendoza Arroyo

Directora General ICC México

Lic. Yesica González Pérez

Directora de Comisiones y Grupos de Trabajo

Lic. Laura Altamirano López (Editor responsable de Pauta)

Coordinador de Comisiones y Grupos de Trabajo

Lic. Ivanna Chávez Leal

Coordinador de Comisiones y Grupos de Trabajo

Lic. Hugo Daniel Pérez Collí

Coordinador de Comunicación Intera y Externa

Lic. Rolando Almada Reyes Couret

Creación en formato Electrónico

Lic. Rafael Rios Kunkel

Pauta Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio.- Es una publicación de análisis educativo, social, comercial, financiero, económico e internacional, exclusivo para socios del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio. Las ideas expuestas por nuestros colaboradores no corresponden necesariamente al pensamiento de ICC México. Su distribución es exclusivamente para socios activos de ICC México.

Copyright 2017 Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o traducida en ninguna forma o por cualquier medio -gráfico, electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones en disco o cinta, u otro sistema de reproducción sin el permiso escrito de ICC México.

Título de la publicación: «ICC México PAUTA Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio A.C.»

Editor Responsable: Lic. Rosa Laura Altamirano López

Número de certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de

Autor: 04-2016 -122015041500 - 106

Número de Certificado de Licitud de Título: 11518

Número de Certificado de Licitud de Contenido: 8105

Domicilio de la publicación y del distribuidor: Indiana 260 Piso 5 Oficina 508 Colonia Ciudad de los Deportes, C.P. 03810, México D.F.

Teléfonos: (52) 5687 2203, 5687 2207, 5687 2321 5687 2507, 5687 2601.

Renovación de Reserva de Derechos al uso exclusivo

Número 04-2016 -122015041500 -106

Título. ICC MEXICO PAUTA BOLETIN INFORMATIVO DEL

CAPITULO MEXICANO DE LA CAMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO A.C.

Género: Difusiones Periódicas

Especie: Difusión vía red de computo

web: www.iccmex.mx

e-mail: ygonzalez@iccmex.org.mx; laltamirano@iccmex.org.mx

- 1 Compraventa Internacional: La obligación del vendedor internacional de entregar mercaderías libre de reclamos de terceros basadas en Propiedad Intelectual

Alejandro Osuna González

- 11 Utilidad de Patentes Mexicanas ¿Para qué sirven?

Raymundo Pérez Arellano

- 15 Los Bienes de Propiedad Intelectual como oportunidades para crear valor económico

Susana Bravo Vieytez

- 25 Las redadas antimonopolio al estilo mexicano: apuntes para una teoría y práctica de las visitas de verificación de la Comisión Federal de Competencia Económica

Abel Rivera

- 55 La Importancia de proteger Secretos Industriales

Elías Ríos y Linda Danon

- 61 Postura ICC México: Salvaguardas Procedimentales Efectivas en Competencia Económica

Carta del Presidente

Estimados socios:

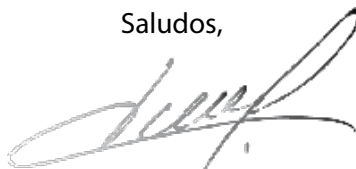
La competencia económica es una herramienta fundamental para aumentar el crecimiento, el bienestar social de México y su competitividad ante el mundo. En los últimos 20 años, hemos tenido avances muy importantes en la política de competencia y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha sido una de las agencias regulatorias más activas y eficaces durante la actual administración. Sin embargo, la política de competencia en México aún tiene un largo camino que recorrer para balancearse con otros derechos y certezas jurídicas importantes para el quehacer empresarial.

Otra de las herramientas que brindan competitividad a un país, es el desarrollo y protección de la propiedad intelectual. El impulso a la propiedad intelectual está íntimamente relacionado con el desarrollo económico, la modernización industrial y la mejora de los procesos productivos. El sector empresarial es clave para lograr un avance importante en el tema y transformar a México en una economía del conocimiento, incentivando así a científicos y emprendedores a generar mayor valor agregado.

Debido a la importancia de la competencia económica y la propiedad intelectual para generar valor y desarrollo económico, hemos dedicado nuestro Boletín Informativo de ICC México, Pauta No. 82 al análisis y reflexión de estos temas.

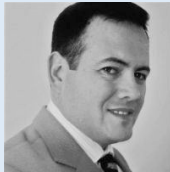
Esperamos que encuentren los artículos de nuestros socios de gran valor e interés para mejorar sus prácticas empresariales y apostarle cada vez más a generar valor a través de la creación de conocimiento, para así apuntalar un eje competitivo que genere mayor riqueza y prosperidad para la sociedad mexicana.

Saludos,



María Fernanda Garza Merodio
Presidente

Compraventa Internacional: La obligación del vendedor internacional de entregar mercaderías libres de reclamos de terceros basadas en la Propiedad Intelectual



Alejandro Osuna González

Abogado por la Universidad Iberoamericana, Plantel Tijuana, México (1995); Maestro en Derecho (LLM) por la *University of Pittsburgh*, en Pittsburgh, Pennsylvania. (1998). Es socio del despacho de abogados, Osuna González y Asociados, S.C., con oficinas en Tijuana y en la Ciudad de México, una firma dedicada a la consultoría en materia de contratos internacionales, litigio y al arbitraje internacional.

Puede enviar sus comentarios al correo:

alejandro@osunalegal.com

Sumario

Desde que cobró vigencia la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de compraventa Internacional de Mercaderías (en lo sucesivo la Convención o la "CISG", por sus siglas en inglés),¹ los contratantes internacionales cuentan ahora con un instrumento que tiene como constante la uniformidad en sus reglas.² No importa en que país se celebre el contrato o donde deba este cumplirse, cuando aplique la CISG, las partes contarán con unas reglas que deberán ser interpretadas de manera uniforme, lo que conlleva a la reducción de los costos de transacción,³ pero además reduciendo los costos de la resolución de controversias.⁴ La importancia de este instrumento no se puede ignorar, pues a la fecha cuenta con 86 Estados Contratantes,⁵ que abarcan las tradiciones jurídicas del common law y del derecho civil continental que hemos heredado.⁶

Una de las áreas que vino a uniformar la CISG, es lo relacionado con las obligaciones del vendedor internacional,⁷ que vienen desarrolladas a mayor detalle que la mayoría de los códigos nacionales.⁸ En la CISG, la obligación del vendedor no se limita exclusivamente a entregar⁹ mercaderías conformes al contrato (la conformidad material),¹⁰ sino que las mercaderías deberán además encontrarse libres de reclamaciones de terceros,¹¹ incluyendo, de reclamaciones derivadas de la propiedad intelectual.¹² En este artículo describo las obligaciones

del vendedor, la actitud que debe asumir el comprador al surgir reclamos de terceros, así como las acciones que pueden ejercerse en su caso.

1. Las obligaciones del vendedor de entregar mercaderías libres de reclamos de terceros en materia de propiedad intelectual

El artículo 42 de la CISG, es una disposición compleja, por la cantidad de supuestos que maneja.¹³ En primer lugar, establece el deber del vendedor de entregar mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual que éste conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato. Como lo menciona el Comentario Oficial al anteproyecto de la CISG, en algunos países la obligación del vendedor de entregar mercaderías libres de reclamos de terceros es parte de la obligación de entregar mercaderías conformes al contrato, pero en la CISG, se trata de obligaciones que son independientes una de la otra.¹⁴

La CISG no define que deberá entenderse por propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual, pero dado que se refiere a reclamos que en su caso surgirían conforme a un derecho nacional, será la ley del Estado donde hayan de revenderse o utilizarse, a la que deberá acudir para que cobre plena eficacia esta disposición. Si ese Estado fuera México, nos referiríamos a la Ley de Propiedad Industrial o a la Ley de Derechos de Autor.

Sobre el significado de la expresión que utiliza la CISG, "*conociera o no hubiera podido ignorar*", que se utiliza en esta disposición, el Profesor John Honnold, quien ha sido considerado uno de los tratadistas más destacados sobre el tema, explicaba que la CISG distingue entre hechos que una parte "*conoce*", hechos que una parte "*no hubiera podido ignorar*", y hechos sobre los cuales "*debía haber tenido conocimiento*". Los hechos sobre los que una parte "*debía haber tenido conocimiento*", son aquellos que serían descubiertos por una indagación al respecto, pero una obligación basada en los hechos "*que no hubiera podido ignorar*" no impone carga alguna de indagar sobre hechos que están, según palabras de Honnold, ante los ojos de uno que puede ver.¹⁵ Esto nos lleva a otra consecuencia: que el vendedor no tiene obligación de hacer indagación alguna si en el mercado donde las mercaderías serán revendidas o utilizadas hay derechos o pretensiones de terceros, lo que parece apuntar a que es el comprador (en su calidad de importador de las mercaderías), quien debe realizar esta tarea, pues es quien estará mejor ubicado para hacer esta verificación ante el registro correspondiente. Esto se ve soportado por el Comentario de la Secretaría de la

UNCITRAL al proyecto de la CISG, pues menciona que la mayoría de las veces, la infracción de derechos de propiedad intelectual por lo regular ocurrirá fuera del país del vendedor, por lo tanto, no puede esperarse que el vendedor tenga pleno conocimiento de los derechos que podrían infringir sus productos en un país distinto al suyo. En segundo lugar, es el vendedor quien decidirá a que países las mercaderías habrán de enviarse o venderse.¹⁶

La CISG establece que el vendedor no será responsable por reclamos de terceros si el comprador es quien ha proporcionado al vendedor dibujos, diseños fórmula u otras especificaciones.¹⁷ Tampoco puede aducir que el comprador sabía o no podía desconocer que las mercaderías estaban sujetas a derechos de terceros, cuando las adquiere de un proveedor que vende las mercaderías en un mercado negro, por ser notoriamente piratas, o por tratarse de mercaderías manufacturadas en el llamado “tercer turno”, cuando un contratista produce una cantidad adicional a la solicitada por el titular de la propiedad intelectual, que luego coloca –en contravención del contrato– en el mercado, sin autorización del dueño de la propiedad intelectual, y obviamente, sin reportar las ganancias obtenidas.¹⁸

Otro fenómeno es de las llamadas ventas en el “mercado gris” (*grey market trading*), que aun y cuando pueda referirse a mercancías que son legítimas, su productor no autorizó su venta o distribución dentro de un determinado territorio.¹⁹ Un comprador que adquiriera mercancías bajo estas condiciones carecería de la protección al amparo de la CISG.²⁰

En otras ocasiones será el comprador quien entregue al vendedor las especificaciones, diseños u otras características. Si en este caso surgiera un reclamo de tercero, es obvio que el vendedor no tendría responsabilidad ante el tercero, ya que éste ha sido quien ha indicado las especificaciones sobre las mercaderías. Un caso resuelto ante la Suprema Corte de Israel abordó precisamente esta cuestión. Se trata de la sentencia del 22 de agosto de 1993,²¹ que involucró a un fabricante de Israel y a un comprador de Bélgica, quien solicitó al fabricante que incluyera una marca famosa de jeans en un lote de botas que le encargó. El comprador belga intentó importar las mercancías a los Estados Unidos, pero su ingreso fue denegado por la autoridad aduanera de dicho país, por constituir esto una infracción a una marca registrada. Posteriormente, el importador obtuvo autorización para ingresar la mercancía, pero solo después de que removiera las marcas, y tuvo que reducir los precios para la reventa. La Corte Israelí, aplicando la CISG, resolvió acertadamente que la protección no era aplicable puesto que la marca había sido incluida a petición del mismo comprador.

Un caso similar es el resuelto por el *Tribunal de Grande Instance de Versailles*.²² En este caso, dos empresas francesas celebraron un contrato con un vendedor español para la compra de un lote de muebles, parte de los cuales resultó ser producto pirateado. Los licenciarios demandaron a las empresas francesas, las que a su vez buscaron llamar a juicio al vendedor español como garante de la obligación de transmitir mercaderías libres de reclamos de terceros con base al artículo 42(1). El tribunal determinó que las empresas francesas eran responsables de piratería, ordenando el aseguramiento y destrucción de las mercaderías y el pago de daños. El mismo tribunal determinó que como profesionales en esta materia, los compradores no podían aducir que desconocían que las mercaderías vendidas por la empresa española eran piratas, por lo que no podía ser llamada a juicio a defenderlas, denegándose la solicitud de llamamiento a juicio.

2. La actitud del comprador ante el descubrimiento de la existencia del derecho o la pretensión del tercero relativo a la propiedad intelectual

Conforme al artículo 43(1) de la CISG, un comprador pierde el derecho a invocar el artículo 42 de la CISG si no comunica al vendedor de la existencia del derecho o la pretensión del tercero, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del momento en que haya tenido conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de ella.²³ Si no lo comunica oportunamente, el comprador se verá imposibilitado de acceder a los remedios que ofrece la CISG, a menos que el vendedor conociera el derecho o las pretensiones del tercero. Con esta disposición se busca evitar reclamos extemporáneos –y quizá infundados– de un comprador que los haga valer para buscar evadir una obligación de pago por las mercaderías recibidas. En el caso de que el derecho o reclamo de tercero sí sea fundado, permitirá al vendedor salir a la defensa del comprador.²⁴

Sobre la forma que debe revestir la notificación, salvo que el contrato disponga otra cosa, no es necesario que ésta conste por escrito,²⁵ pero en caso de disputa, el comprador tendrá la carga de probar que efectivamente se realizó.²⁶

En cuanto al conocimiento que debe tener el comprador, esta disposición parece imponer en él la carga de notificar, a partir de que “haya tenido o debiera haber tenido conocimiento” del derecho o pretensión de tercero. Como ya lo comentábamos, Honnold era de la opinión que esta redacción implica un deber de indagar por la parte que adquiere las mercaderías, sobre si las mismas son objeto de un derecho o pretensión derivada de la propiedad la intelectual.

El artículo 43(2) prevé que el vendedor no se puede fiar de este artículo si conocía el derecho o pretensión del tercero y su naturaleza.²⁷ De esta manera, se relaja la exigencia de la notificación por aquellas cuestiones que no conocía y que no reveló al comprador, pues no tendría el vendedor una base razonable para exigirle al comprador que le notifique lo que ya conoce.

Aun en el caso de que el comprador omitiera el aviso, pueden quedar a salvo sus derechos conforme al artículo 44 de la CISG,²⁸ siempre y cuando acredite una excusa razonable por haber omitido la comunicación requerida. Sin embargo, de la jurisprudencia revisada, los tribunales no han estado dispuestos a comprar el argumento sobre la omisión del aviso,²⁹ aunque al menos uno de ellos mencionó en su resolución, que sería más fácil permitir tal excusa a quien hiciera una compra única, a un artesano, o a una persona dedicada al ejercicio libre de una profesión.³⁰

3. Las acciones del comprador en contra del vendedor por pretensiones de terceros basados en la propiedad intelectual

El artículo 45 de la CISG, enlista el catálogo de acciones que el comprador puede ejercer en contra del vendedor por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones, incluyendo la entrega de mercaderías afectadas por reclamos de terceros basados en la propiedad intelectual. Estas acciones que puede ejercer incluyen el cumplimiento forzoso, fijación de plazos adicionales del cumplimiento, y para el caso más grave, la resolución del contrato, más los daños y perjuicios.³¹

Siempre que lo permita el artículo 28 de la CISG,³² el artículo 46 autoriza al comprador exigirle al vendedor, que le sustituya las mercaderías por otras que no violenten derechos de terceros, siempre y cuando se vea privado de manera sustancial de lo que tenía derecho a recibir conforme al contrato por razón de estas reclamaciones³³ y, que esta petición, se haga de manera conjunta con la notificación prevista en el artículo 43(1) de la CISG.³⁴

La CISG prevé que el comprador podrá exigirle al vendedor que repare las mercancías cuando éstas tienen una falta de conformidad material.³⁵ Por analogía,³⁶ un comprador podría exigirle al vendedor que haga una “reparación legal”, negociando con el tercero, adquiriendo de él una licencia,³⁷ o defendiendo al comprador ante los tribunales cuando surjan reclamos basados en la propiedad intelectual.³⁸

La otra opción contemplada dentro del ámbito de la CISG, es la resolución del contrato, para aquellos casos en los que el vendedor entrega las mercaderías pero con un vicio tal (en este caso, el reclamo de tercero por propiedad intelectual) que

éste constituya un incumplimiento que prive al comprador sustancialmente de lo que tenía derecho a recibir conforme al contrato.³⁹ Si lo que esperaba era usar o revender las mercaderías, sería evidente que un reclamo de tercero por razones de propiedad intelectual sí podría este arrojar esta consecuencia.

Finalmente, tenemos la *actio quanti minoris*, o acción de reducción del precio,⁴⁰ disponible para el comprador que desee conservar las mercaderías aun en aquellos casos en que éstas no sean conformes al contrato o tengan un reclamo de tercero.⁴¹ En un caso de propiedad intelectual, esto puede resultar, por ejemplo, en remover las marcas registradas a ciertos productos, para que puedan comercializarse sin objeción del titular de los derechos, lo que por otro lado llevaría a la disminución de su valor.

Ninguna de las acciones descritas anteriormente limita el derecho del comprador para ejercer, de manera adicional, el derecho a los daños y perjuicios, incluyendo el lucro cesante, contemplados en los artículos 74 a 77 de la CISG.

BIBLIOGRAFÍA

¹ Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, del 11 de abril de 1980. Publicado en el D.O. el 17 de marzo de 1988, vigente en México desde el 1 de enero de 1989, U.N. A/CONF. 97/18(1980).

² Véase artículo 7 de la CISG, que ordena al intérprete tomar en cuenta su carácter internacional, la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. Sobre un estudio crítico de las resoluciones judiciales mexicanas aplicando la CISG, consulte Osuna González, Alejandro, *La Interpretación Judicial en México Relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías*, en CONTRATACIÓN Y ARBITRAJE INTERNACIONALES, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, (México, 2010), págs. 91-129.

³ Esto es así, ya que las partes al momento de celebrar contratos invertirán menos tiempo en indagar el contenido de las leyes extranjeras, pudiendo enfocarse más a la negociación del contrato.

⁴ De manera similar al pie de página 3 anterior, las partes pueden obviar tener que pagarle a peritos en derecho extranjero, para explicar su alcance y contenido al momento de argumentarlo ante tribunales nacionales, sobre todo cuando las normas procesales ven al derecho extranjero como un hecho que debe probarse. Véase el artículo 1197 del Código de Comercio.

⁵ A la fecha en que escribía este artículo (septiembre del 2017), en la página de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (uncitral.org), aparecen como Estados Contratantes: Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahréin, Bielorrusia, Bélgica, Benín, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guinea, Guyana, Honduras, Hungría, Iraq, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kirguistán, La ex República Yugoslava de Macedonia, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Mauritania, México, Mongolia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos,

Paraguay, Perú, Polonia, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldavia, República Dominicana, Rumania, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Zambia.

⁶ Sobre las influencias del sistema del *common Law* estadounidense, del derecho civil francés y del alemán en el texto de la CISG, véase Ulrich Magnus, *The Vienna Sales Convention (CISG) between Civil and Common law – Best of all Worlds?*, 3 J. Civ. L. Stud. (2010) Available at: <http://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol3/iss1/6>.

⁷ La CISG aborda las obligaciones del vendedor en los artículos 30 a 44, mientras que los artículos 45 a 52 aborda los derechos y acciones que se pueden ejercer en caso de incumplimiento del vendedor.

⁸ Además, el Código de Comercio debe complementarse con las disposiciones de instrumentos como el Código Civil Federal, la Ley de Navegación, para muchos aspectos que la CISG aborda en un texto único.

⁹ La obligación del vendedor de la entrega de las mercaderías y de los documentos relacionados a ellas se regula por la CISG en los artículos 31 a 34.

¹⁰ El artículo 35 de la CISG se refiere a la conformidad material de las mercaderías.

¹¹ El Artículo 41 de la CISG se refiere al deber del vendedor de entregar mercaderías libres de reclamos de terceros, un equivalente funcional al concepto del saneamiento por evicción. Sobre la evicción, véase artículo 384 del Código de Comercio, y artículo 2119 y subsecuentes del Código Civil Federal.

¹² Véase artículo 42 de la CISG.

¹³ El artículo 42 de la CISG dice:

1) *El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato, siempre que los derechos o pretensiones se basen en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual:*

a) en virtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderías, si las partes hubieren previsto en el momento de la celebración del contrato que las mercaderías se revenderían o utilizarían en ese Estado; o

b) en cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el comprador tenga su establecimiento.

2) *La obligación del vendedor conforme al párrafo precedente no se extenderá a los casos en que:*

a) en el momento de la celebración del contrato, el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión; o

b) el derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado el vendedor a fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el comprador.

¹⁴ Véase, Honnold John, *Documentary History of the Uniform Law for International Sales; The Studies, deliberations and decisions that led to the 1980 United Nation's Convention with introductions and explanations*, Kluwer Law and Taxation Publishers, (1989).

¹⁵ Véase HONNOLD, John, *UNIFORM LAW FOR INTERNATIONAL SALES UNDER THE 1980 UNITED NATIONS CONVENTION*, pag. 260. Sin embargo, Schlechtreim opina que el vendedor sí tiene un deber de indagar sobre si su propiedad intelectual infringe derechos de propiedad intelectual de terceros respecto de las mercaderías, pero solo en algunos los países en lo particular. Véase SCHLECHTREIM, Peter, *UNIFORM SALES LAW - THE UN-CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS*, Pag. 74.

¹⁶ El problema para el dueño de la propiedad intelectual es que las ventas en el mercado gris, conocidas también como “importaciones paralelas”, es que en muchas ocasiones los productos son adaptados a los gustos locales de un mercado específico. Si esos productos terminan en otro mercado, el dueño de la propiedad intelectual pierde la capacidad de controlar la calidad de los mismos, además de correr el riesgo de que los productos no sean compatibles a los requerimientos legales locales, por ejemplo, las normas relativas al etiquetado (idioma, especificaciones del producto), o los datos para contactar al fabricante indiquen otro país. Tratándose de productos electrónicos, pueden presentarse problemas por la variación de voltajes en los países. Véase la publication del International Trade Mark Association, “*Trademark Owner’s Guide to Parallel Imports in the United States; Working with U.S. Customs and Border Protection to the Prevent Importation of Gray Market Goods*”, Febrero 2012. Consultado por última vez el 15 de septiembre del 2017, en <https://www.inta.org/PDF%20Library/INTA%20Trademark%20Owners%20Guide%20to%20Parallel%20Imports%20in%20the%20United%20States.pdf>.

¹⁷ Véase Zeller, Bruno, *Intellectual Property Rights & the CISG Article 42*, 15(2), *Vindobona Law Journal*, 2011 pag 298.

¹⁸ Para un artículo sobre este tema, léase Farraj, Aisha, “*The Third-Shift Problem in china: The First Step is Admitting You Have a Problem*” (2015). *Law School Student Scholarship*. Paper 779. http://scholarship.shu.edu/student_scholarship/779

¹⁹ Véase HONNOLD, John, *DOCUMENTARY HISTORY*, pag. 427.

²⁰ Véase CISG artículo 43(2).

²¹ Base de jurisprudencia UNILEX, caso <http://www.unilex.info/case.cfm?id=358>.

²² UNILEX; caso del 23 de noviembre del 2004, Tribunal de Grande Instance de Versailles, <http://www.unilex.info/case.cfm?id=998>

²³ El Artículo 43 de la CISG dice:

“1) El comprador perderá el derecho a invocar las disposiciones del artículo 41 o del artículo 42 si no comunica al vendedor la existencia del derecho o la pretensión del tercero, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del momento en que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento de ella.

2) El vendedor no tendrá derecho a invocar las disposiciones del párrafo precedente si conocía el derecho o la pretensión del tercero y su naturaleza.”

²⁴ La CISG no prevé expresamente esta obligación, pero la derivamos de los principios generales en que se sustenta (Véase CISG art. 7(2)), por el derecho que tiene el comprador para exigir el cumplimiento forzoso derivado del artículo 46(3), que se refiere al deber de reparar las mercaderías, cuando la falta de conformidad es material. Por analogía, es nuestra opinión que surge esta obligación del vendedor de defender al comprador, pues sería una forma de “reparar” la existencia

de reclamos derivados de derechos de terceros por razón de propiedad intelectual. En el sistema de la CISG, las cuestiones que no estén expresamente resueltas en su texto deben primero buscarse resolverse por analogía dentro del mismo instrumento, y solo a falta de ello, podrá acudir a la ley que resulte aplicable conforme a las normas de conflicto de leyes.

²⁵ En atención al principio de informalidad que permea a lo largo de la CISG, derivado de los artículos 11 y 29 que dispensa de las formas para formar el contrato, o incluso para modificarlo o extinguirlo.

²⁶ Esta informalidad, no está ajena a causar dificultades, sobre todo desde el ámbito probatorio en caso de que las partes se vieran obligadas a llevar su disputa ante un tribunal arbitral o judicial.

²⁷ Véase CISG artículo 43(2).

²⁸ El artículo 44 de la CISG reza:

“No obstante lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 39 y en el párrafo 1) del artículo 43, el comprador podrá rebajar el precio conforme al artículo 50 o exigir la indemnización de los daños y perjuicios, excepto el lucro cesante, si puede aducir una excusa razonable por haber omitido la comunicación requerida.”

²⁹ Véase, sentencia del 13 de enero de 1993, del Oberlandesgericht Saarbrücken, <http://www.unilex.info/case.cfm?id=180>; caso del 25 de junio de 1997, Alemania, del Oberlandesgericht Karlsruhe, <http://www.unilex.info/case.cfm?id=296>; caso del 13 de noviembre del 2002, Alemania, Oberlandsgericht Munchen, <http://www.unilex.info/case.cfm?id=922>, todos ellos publicados en la base de datos UNILEX.

³⁰ Véase, sentencia del 8 de febrero de 1995, del Oberlandsgericht Munchen, en la base de datos UNILEX en <http://www.unilex.info/case.cfm?id=117>

³¹ El artículo 45 de la CISG establece:

“1) Si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente Convención, el comprador podrá:

a) ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52;

b) exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77.

2) El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho.

3) Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia.”

³² El artículo 28 de la CISG establece que:

“Si, conforme a lo dispuesto en la presente Convención, una parte tiene derecho a exigir de la otra el cumplimiento de una obligación, el tribunal no estará obligado a ordenar el cumplimiento específico a menos que lo hiciere, en virtud de su propio derecho, respecto de contratos de compraventa similares no regidos por la presente Convención.”

Esta disposición requiere que el tribunal que resuelve sobre una petición de cumplimiento forzoso primero verifique la disponibilidad de este derecho bajo las leyes nacionales a las que está sometido dicho tribunal. En el caso mexicano, el artículo 376 del Código de Comercio contempla el acceso a este derecho, siempre que la parte demandante esté al corriente con sus propias

obligaciones. La pregunta que puede surgir es si esta regla aplica también para los tribunales de arbitrales. Me parece que la respuesta correcta es que, si el tribunal tiene su sede en un país que no lo concede más que en circunstancias excepciones, con la finalidad de promover la predictibilidad del resultado y para promover la interpretación uniforme del artículo 7 de la CISG

³³ Véase CISG artículo 46(2).

³⁴ Véase CISG art. 43(1), disposición que requiere que el comprador notifique al vendedor la existencia del derecho o la pretensión del tercero, especificando su naturaleza dentro de un plazo razonable a partir del momento en que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento de ella.

³⁵ La conformidad material de las mercaderías está prevista en el artículo 35 de la CISG.

³⁶ La CISG prevé en su artículo 7(2) que las cuestiones que no estén expresamente resueltas en ella, podrán resolverse con base en los principios generales en los que se basa.

³⁷ Véase artículo que propone estas soluciones, Ruth M. Janal, *The Seller's responsibility for Third Party Intellectual Property Rights under the Vienna Sales Convention*, que aparece publicado en la página de Pace University <https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/janal.html>. Visitado por última vez el 19 de septiembre de 2017.

³⁸ Véase artículo 46(3) de la CISG.

³⁹ Véase artículo 49(2)(b) de la CISG.

⁴⁰ Véase artículo 50 de la CISG.

⁴¹ Para un artículo que aborda este tema, léase Muriá, Arnau, *The Actio Quanti Minoris and Sales of Goods Between Mexico and the U.S.: An Analysis of the Remedy of Reduction of the Price in the UN Sales Convention, CISG Article 50 and its Civil Law Antecedents*, que aparece publicado en <https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/muria.html>, visitado por última vez el 19 de septiembre del 2017.

Utilidad de Patentes Mexicanas: ¿Para qué sirven?



Raymundo Pérez Arellano

Ingeniero Químico con 25 años de experiencia en aspectos legales y técnicos de patentes. Ex-funcionario de patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y actual Asociado de la firma Von Wobeser y Sierra, S.C. Perito por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y Vicepresidente de la Comisión de Propiedad Industrial de ICC México.

Sumario

Los derechos de Propiedad Industrial, en particular las patentes de invención, constituyen elementos fundamentales que aportan beneficios potenciales a sus titulares, tales beneficios superan con creces los altos costos de tramitación y litigio. Algunos beneficios que las patentes aportan a los titulares de derechos de patente incluyen, ventajas en negociación de tecnología y ventajas en obtención de financiamiento.

Los ligios de patente son procesos complicados que requieren, en primer instancia de un derecho de patente que requiere, primero la concepción de un nuevo producto o proceso y enseguida la presentación y tramitación de una patente, (lo cual, por sí mismo, es un proceso complicado). Luego, una vez obtenida la patente, se requiere mantenerla vigente. En caso de infracción de patente, la patente vigente y surtiendo plenos efectos deben entonces entrar en un proceso de declaración administrativa de infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Luego, una vez declarada dicha infracción, el titular de la patente debe entonces demandar la reparación de daños y perjuicios por medio de un juicio civil/mercantil. Al final del cual, luego de una serie de apelaciones y juicios por nulidad y amparo, puede obtener una reparación por la afectación de sus derechos exclusivos de explotación de una patente.

Ante esta panorámica, muchos empresarios, entre ellos PyMEs se preguntan a menudo "¿Qué podemos hacer para proteger nuestras innovaciones si no tenemos el capital necesario para hacer valer los derechos de una patente? Lo que es más, si no podemos afrontar un litigio de patentes ¿vale la pena siquiera gastar dinero en presentar y tramitar una patente?"

La respuesta es complicada y hay varios elementos que debemos considerar. En primera instancia, habría que definir qué se entiende por “hacer valer” una patente. Si por “hacer valer” nos referimos a demandar a una persona o compañía por infracciones de patente, y pasar por el tortuoso camino de un juicio completo incluyendo un juicio para reclamar daños y perjuicios, entonces sí, habría que decir que ese litigio puede ser muy caro y tardado. Sin embargo, “hacer valer” una patente no necesariamente significa demandar a un presunto infractor. La realidad es que contrario a lo que podría pensarse, las disputas por violaciones de patente raras veces se resuelvan en los tribunales. Al contrario, lo normal es que estas disputas se resuelven fuera de la corte, lo que significa que los costos son sustancialmente inferiores al costo de un litigio completo. Con la ventaja de que, como parte del arreglo comercial, el titular de la patente tiene bastantes posibilidades de obtener un beneficio (por ejemplo, un pago único, o pago de regalías, una licencia cruzada, o alguna otra ventaja comercial), que no hubiera conseguido si no hubiera sido titular de una patente.

De esta manera, en realidad las patentes son bastante útiles para las empresas, incluso PyMEs que han desarrollado nuevas tecnologías o inventos, tales como nuevos productos o procesos mejorados, sin que se tenga que llegar al extremo de involucrarse en un litigio de patentes.

La verdad es que las patentes son útiles para distintos fines, y esto sin que el titular tenga que involucrarse en un costoso litigio. Como un ejemplo, consideremos una situación hipotética. Una PyME ha desarrollado un fármaco, por decir algo, útil para controlar la diabetes. Es una maravilla y tiene un grandísimo potencial. Sin embargo, la PyME no dispone de los medios de fabricación ni de la infraestructura para la comercialización, ni de capital para invertir en el desarrollo y escalamiento. Entonces, para que el fármaco sea exitoso, es necesario que una empresa farmacéutica importante, nacional o internacional, se involucre en el negocio. Entonces la PyME tendrá que acercarse a la farmacéutica para presentar su fármaco.

Si bien un convenio de confidencialidad puede ser útil, puede darse el caso de que la gran empresa decida no suscribirlo y en todo caso prefiera no recibir a la PyME. Entonces la utilidad del convenio de confidencialidad es relativa. Si la PyME no tiene una patente (o por lo menos una solicitud de patente) que proteja al fármaco, la PyME poco puede hacer para impedir que la farmacéutica se apodere de la invención. La farmacéutica tiene los medios, tiene protocolos de investigación bien definidos, tiene los recursos y así, puede simplemente tomar la

idea y desarrollarla. En cambio, si la PYME tiene una patente (o al menos una solicitud), está protegida.

A veces se piensa que el poderío de la gran empresa farmacéutica basta para apropiarse de la invención y aplastar a la PyME, este razonamiento sin embargo, es erróneo. Las grandes compañías generalmente tienen como política el fomento y respeto de los derechos de Propiedad Industrial, propia y ajena, de esta manera el plagio o robo o simple infracción de derechos es contrario a estas políticas. Hay que mencionar que aún las grandes empresas pueden verse seriamente afectadas en su reputación -y por consiguiente en sus ventas -, si se llega a descubrir que claramente le robaron una idea a una pequeña empresa.

Por otra parte, los mercados son muy competidos. Si la gran empresa farmacéutica rechazara el acuerdo de colaboración con la PyME para el desarrollo y comercialización de un nuevo fármaco, dicha gran empresa debe considerar existe la posibilidad de que un competidor –de su misma condición-, podría llegar a asociarse con la PYME y el riesgo que esto podría implicar para la empresa ya sea desde el punto de vista del negocio o de un litigio de infracción, que si bien la PYME no puede afrontar, un socio poderoso puede estimar conveniente iniciar. En los Estados Unidos ha habido litigios de patente en donde la parte perdedora ha tenido que pagar con plantas completas al titular de una patente por infracción de derechos. Entonces con un simple contrato de licencia o cesión, los derechos de patente de una PYME pueden inmediatamente convertirse en los derechos de patente de una gran empresa con grandes recursos de litigio. Los derechos de patente no se pueden mirar con desprecio, aun cuando dichos derechos se ofrezcan inicialmente por una pequeña empresa con recursos limitados.

Otro aspecto del beneficio de poseer patentes radica en la posibilidad concretar negocios. Se considera que un inversionista potencial para asociarse con una PYME requiere:

1. Que le guste el producto.
2. Que tenga confianza en el equipo de la PYME para trabajar y producir industrialmente el producto. Si el inversionista no tiene confianza, entonces es posible que intente introducir a su propia gente como una condición para invertir.
3. Que haya algún tipo de garantía o protección para proteger su inversión

Es en relación con el tercer aspecto, la protección de patente tiene un papel fundamental. Las patentes a menudo son unas de las pocas cosas que un inversionista puede evaluar objetivamente e independientemente en términos de

la protección que le brindará a su inversión. No debemos confundirnos, si bien difícilmente un inversionista invertiría en un negocio con una PYME solo por la existencia de una patente, de cualquier manera la existencia de una patente a menudo puede jugar un papel significativo para ayudar a la PYME a concretar un negocio.

Otro beneficio consiste en el fondeo de proyectos. El desarrollo de un producto y el escalamiento a una producción industrial sigue siendo muy costoso y por lo tanto, es muy probable que la PYME requiera algún tipo de financiamiento en las etapas tempranas de desarrollo, esto en una etapa anterior a la presentación y eventual asociación con una gran empresa. Entonces un portafolio de patentes que proteja las innovaciones principales de una PYME es sumamente valioso para ayudarlas a conseguir ese financiamiento. Dicho financiamiento, en las etapas de desarrollo, podría significar la sobrevivencia de la PYME.

Otro beneficio asociado a la titularidad de patentes se relaciona con la posibilidad de obtener regalías por licenciamiento. Puede darse el caso que la demanda de suministros puedan superar las capacidades de la PYME para proveerlos. En este caso, si la PYME tiene patentes para sus invenciones en los mercados clave donde se fabrican, se venden y se usan los suministros, entonces la PYME para satisfacer la demanda puede ofrecer licencias a otros fabricantes existentes, aún de otros países. Estos otros fabricantes, en otras condiciones serían competidores de la PYME, pero podrían estar dispuestos a tomar una licencia de la PYME y participar en el negocio, cambio de pagar regalías a la PYME por la titularidad de la tecnología.

Entonces, una PYME puede utilizar un portafolio de patentes cuidadosamente desarrollado para producir una corriente de ingresos. Además, la titularidad de patentes abre a la PYME la posibilidad de explotar la invención con proveedores locales o extranjeros, para producir volúmenes que no hubiera podido de otro modo producir.

Finalmente, en el sector público, las licitaciones se asignan de manera directa al titular o licenciataria de una patente, cuando el producto objeto de la licitación se encuentra patentado.

En conclusión, la titularidad de derechos de patente, así como de otros derechos de Propiedad Industrial, proporciona a las empresas grandes beneficios, de manera que una inversión en una patente para poseer de manera efectiva la invención, es siempre benéfica para los negocios de las empresas.

Los Bienes de Propiedad Intelectual como oportunidades para crear valor económico en las empresas

Susana Margarita Bravo Vieytez

Corredor público No. 53 de la Ciudad de México, egresada de la Escuela Libre de Derecho, en alianza estratégica con Victor Manuel Morales Lechuga, Maestro en Ciencias en Gestión de Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes desarrollaron el "Modelo de Gestión Estratégica del Valor Económico de los Intangibles y del Conocimiento API (MOGEVALEUAPI)".

Sumario

Actualmente en México ya es factible jurídica, contable y en forma valorable económicamente considerar al capital intelectual de las empresas, y en este caso específico, a los bienes de propiedad intelectual como oportunidades para crear valor en las empresas, incluyendo aquellos resultantes de la innovación empresarial continua e incluso radical.

1. La Industria 4.0

El nuevo orden económico internacional se encuentra en una nueva fase de transición de la revolución industrial conocida como "Industria 4.0", "Cuarta Revolución Industrial", "Industria Inteligente" o "Ciberindustria del Futuro". La característica principal de la actual Industria 4.0 es la convergencia del mundo físico con el mundo virtual creado por la interacción entre los seres humanos con la inteligencia artificial de los ordenadores, que implica una nueva forma de organizar los medios de producción.

En la actualidad ya se están desarrollando grandes cambios económicos en las cadenas de producción con la creciente automatización de los procesos de producción interconectados mediante redes inteligentes conocidas como "fabricas inteligentes" o *smart factories* con bases tecnológicas que permitan comunicarse entre sí, actuar en forma autónoma y que se adaptan a las necesidades del mundo actual con una eficiente aplicación de recursos que, por supuesto ya empiezan a incidir en nuevos cambios sociales, en el medio ambiente y en los mercados internacionales.

2. La Innovación Empresarial

Dentro de este mundo globalizado y altamente competitivo, las empresas deben tomar conciencia de que la innovación crea un relevante valor económico a la empresa, y por ende deben tener como una de sus principales finalidades desarrollar la cultura de innovación, que implica cambios dentro y fuera de la empresa.

De acuerdo con el “Manual de Oslo” se define “una innovación es la puesta en marcha de un producto, un proceso, un método de marketing, o una organización interna, nuevo, o mejorado de forma significativa” y considera cuatro tipos de innovación:

1. Innovación de productos.
2. Innovación en procesos.
3. Innovación organizacional
4. Innovación en marketing.

Hasta hace poco tiempo la innovación empresarial no requería de un cambio del modelo de negocio de las empresas, bastaba simplemente con la innovación de los productos o de la innovación en procesos, sin embargo, con la llegada de la Industria 4.0, las empresas tienen la necesidad de la innovación continua e incluso radical como una ventaja competitiva en este mundo globalizado, y por consiguiente la búsqueda de nuevos y diversos modelos de negocios.

3. El Capital Intelectual de las Empresas

Ante el surgimiento de la Industria 4.0 y la innovación empresarial se están cambiando las relaciones de los mercados interrelacionados e integrales y la competencia económica de las empresas, surgiendo una nueva norma mundial de negocios de facto para una industria en desarrollo y la necesidad de una mentalidad de cambio y una actitud emprendedora.

En esta nueva economía, surge el concepto de Capital Total integrado por un lado por el capital tangible constituido por todo aquello que es percibido a través de los sentidos humanos y que es medible y valuado económicamente como la maquinaria y equipos, edificios y sus instalaciones, los inventarios de las mercancías, entre otros, los cuales siempre se reflejan en los balances de los estados financieros de la empresa, y por el otro, el capital intelectual o intangible

que generalmente permanece oculto, pero que tiene un significativo valor económico pero sin expresión y reconocimiento contable.

Es así que al capital intelectual de las empresas se le ha comparado como un "iceberg", en donde solamente es visible el 10%, y el restante 90% se encuentra oculto.

El concepto de capital intelectual de las empresas es uno de los intangibles más importantes y estratégicos de las mismas y se encuentra formado por tres elementos principales:

1. **El capital humano.** – que comprende el conjunto de personas que integran la empresa y con cuyos conocimientos, habilidades, destrezas y talentos involucrados en la misma, sirven para desarrollar actividades específicas dentro la organización empresarial y está integrado principalmente por el conocimiento, el liderazgo, la innovación, el emprendimiento y la reputación.
2. **El capital relacional.** - que comprende el conjunto de vínculos empresariales como son el poder negociador con sus clientes, sus proveedores, las relaciones con las diversas instancias gubernamentales y está integrado principalmente por la diversificación, la marca, las redes, la cultura y social.
3. **El capital estructural.** - que comprende el conjunto de conocimientos empresariales estructurados para obtener la eficacia y eficiencia de la empresa y está integrado principalmente por la estrategia, la organización, la propiedad intelectual, la tecnología y el cuidado del ambiente.

El capital intelectual es la parte intangible - activos o bienes intangibles- que posee la empresa y que puede producir un valor económico importante mediante su gestión del conocimiento en forma estratégica.

Efectivamente el valor económico potencial de las empresas está en su capital intelectual y están obligadas a reconocer e innovar permanentemente su capital intelectual, para que se posicionen competitivamente en el mercado internacional.

4. Los Bienes Intangibles de Propiedad Intelectual en México

El concepto de capital intelectual de las empresas engloba al capital humano, al capital relacional y al capital estructural. Dentro del capital estructural encontramos al “capital de propiedad intelectual” que es conjunto de conocimientos intelectuales desarrollados dentro la misma organización, y que son reconocidos legalmente como derechos patrimoniales de carácter exclusivo que el Estado otorga por un tiempo determinado para usar o explotar en forma comercial e industrial. Los derechos de propiedad intelectual pueden ser objeto de protección por diversos Estados.

Con la nueva tendencia de los bienes intangibles como los principales creadores de valor económico en la empresa moderna resulta más importante la gestión del conocimiento, el know how, el personal competitivo, los derechos de propiedad intelectual, el mantenimiento de la clientela y los conocimientos del mercado que los bienes tangibles de la misma.

Cada vez más se observa que en la información contable – financiera se están incluyendo en los balances los valores económicos de ciertos activos intangibles como marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor, entre otros, pero algunos otros como son la capacidad innovadora todavía no se toma en cuenta, sino hasta el momento de vender la empresa.

En el mundo del derecho encontramos que, ante estos tiempos vertiginosos de cambios, la innovación continua es el mecanismo de una empresa para ser más competitiva y es el valor del conocimiento generado dentro de las empresas conocido como su capital intelectual como una de las principales fuentes de riqueza en la actualidad, por lo que deben ser reconocidos legalmente como derechos patrimoniales exclusivos de su titular.

No todos los bienes de propiedad intelectual son los tradicionalmente conocidos, ya que debido al surgimiento de la Industria 4.0 y la innovación empresarial están surgiendo nuevos tipos de bienes intangibles de propiedad intelectual que ocasiones es difícil tipificarlos dentro de una legislación específica.

Efectivamente, ante esta tendencia mundial del cambio también observamos que en el mundo del Derecho, y en este caso en lo relativo a los bienes de propiedad industrial, muchas normas jurídicas están perdiendo vigencia y nos encontramos ante situaciones de hecho que muchas veces no están contempladas o no se adecuan a la legislación vigente y es en este punto en donde ante la ausencia de normas jurídicas que regulan una situación imprevisible , los

estudiosos del derecho deben buscar siempre nuevas soluciones jurídicas recurriendo a la utilización adecuada del sistema jurídico de propiedad intelectual y en forma supletoria a las normas generales de derecho.

Otro factor importante es el respeto y protección de dichos bienes por parte del Estado Mexicano, que impulse la innovación empresarial, y por ende el crecimiento económico de los mercados, y en su caso del mercado de capital de riesgo.

La utilización adecuada de un sistema jurídico de bienes de propiedad intelectual es un factor esencial para la creación de valor económico dentro de las empresas y es por ello que en México, **la propiedad intelectual se clasifica en tres categorías:**

1. **La Propiedad industrial.** – que consiste en el derecho exclusivo que otorga el Estado Mexicano para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. El ordenamiento legal que en México protege la propiedad industrial y sanciona su violación es la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento y la institución encargada de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y regula:
 - Invenciones: Patentes, Modelos de utilidad, Diseños industriales, Esquemas de trazados de circuitos integrados.
 - Signos distintivos: Marcas, Marcas colectivas, Marcas notorias, Avisos comerciales, Nombres comerciales, Denominaciones de origen.
 - Secretos industriales.
 - Franquicias.
 - Represión contra la Competencia Desleal.
2. **Los Derechos de autor.** - que consiste en el derecho moral y patrimonial exclusivo que otorga el Estado Mexicano para reconocer a todo creador de obras literarias y artísticas. El ordenamiento legal que en México protege los derechos de autor y sanciona su violación es la Ley Federal de Derechos de Autor y su reglamento y la institución encargada de su aplicación es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y regula las obras:
 - Literarias

- Musicales
- Dramáticas
- Danza
- Pictóricas o de dibujo
- Escultóricas o de carácter plástico
- Caricatura o historieta
- Arquitectónicas
- Cinematográficas o audiovisuales
- Programas de radio y televisión
- Programas de computo
- Fotográficas
- De arte aplicado.

3. **Los Derechos del Obtentor-** También llamado el sistema de Protección de las Obtenciones Vegetales es el derecho exclusivo que otorga el Estado Mexicano al obtentor, que mediante un procedimiento de mejoramiento haya obtenido una nueva, distinta, estable y homogénea variedad vegetal, y al mismo tiempo, hace que las variedades protegidas estén disponibles para propósitos de reproducción.

El ordenamiento legal que en México protege los derechos del Obtentor y sanciona su violación son las Ley de Variedades Vegetales y su reglamento y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas y su reglamento y las instituciones encargadas de su aplicación son el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y el Registro de Variedades Vegetales y regulan:

- Semillas certificadas
- Variedades vegetales

5. La Percepción de los directivos de las empresas del valor de los Intangibles

Los directivos de las empresas siempre tienen la constante percepción que existen varias intangibles dentro de las mismas y que representan un valor económico importante surgen preguntas entre otras como las siguientes:

¿Cuánto vale mi marca?;

¿Cuánto vale mi tecnología?;

¿Las estoy explotando convenientemente?; y

¿Están protegidas jurídicamente?;

Estas son solamente algunas de las interrogantes a los que continuamente se enfrentan los directivos de las empresas y que al resolverlas tienen atinadamente las bases tecnológicas, jurídicas, contables y financieras para aumentar sus capacidades económicas para las perspectivas futuras y de desarrollo de su modelo de negocio.

Sin embargo, también los directivos pueden enfrentarse a diversos problemas cuando están en una etapa de financiación de sus empresas, ya sea mediante préstamos o inversiones de capital de riesgo. En ambos casos, los riesgos son de tipo comercial, financiero, administrativo y tecnológico, que pueden ser atenuados con un adecuado sistema de gestión y protección de los bienes de propiedad intelectual.

6. Las oportunidades para crear valor económico en las empresas

Al ser capital intelectual un conjunto de intangibles, estos activos generalmente no aparecen reflejados en los estados contables y financieros de las empresas, a pesar de ser su principal ventaja estratégica económica y competitiva.

En el actual mercado global, los conceptos tradicionales de contabilidad que se fundamentan en precios históricos quedan obsoletos. La valuación a costos históricos y los distintos criterios aplicados para el reconocimiento de variaciones positivas o negativas de partidas del balance generan diferencias importantes entre el valor de mercado de los activos y pasivos de una empresa y su valor en libros.

La propuesta actual de los organismos internacionales, altamente influenciada por la globalización de los mercados, está centrada en la valuación de todos sus activos y pasivos, bienes, derechos y obligaciones al valor de mercado o valor razonable, siendo el camino para determinar la realidad económica y financiera de una empresa y disminuir la brecha entre su valor de mercado y el valor en libros.

En el aspecto contable, los directivos de las empresas se han encontrado con la necesidad de reconocer el valor económico de sus intangibles recurriendo a las

Normas de Información Financiera para reconocer y valorar bajo conceptos contables la existencia de sus activos intangibles.

Sin embargo, este es solo un primer paso, porque solamente refleja la realidad contable, que no es complementamente suficiente para expresar la realidad económica de una empresa, es lo que podríamos llamar como “la punta del iceberg”.

En el aspecto jurídico, los bienes intangibles siempre han estado dentro del patrimonio de empresas y con un adecuado sistema de gestión y protección jurídica de los bienes intangibles, se tiene un factor esencial para la creación de valor económico de los mismos dentro de las empresas.

En cuanto a la valuación de los intangibles, es un concepto relativamente nuevo. Primero se recurrió a las prácticas contables y fiscales, - de ahí su nombre de “valuación de activos intangibles” - posteriormente a los criterios y bases conceptuales de las prácticas valuatorias de bienes inmuebles o de maquinaria y equipo y actualmente existe una metodología valuatoria propia de los bienes intangibles.

Para ser valuados económicamente a los intangibles, es de relevancia tomar en cuenta sus características económicas como la de proporcionar una ventaja económica que reduce los costos de las empresas, permitiendo el uso de materiales de bajo costo o de menor material; reduciendo la cantidad de trabajo requerido para la manufactura, inspección, embalaje o cantidad del producto; reduciendo el costo de embarque creando un producto más ligero, pequeño o especialmente diseñado; agilizando el proceso de fabricación; reduciendo desperdicios; reduciendo los requerimientos de combustible o energía eléctrica; eliminando o reduciendo daños al medio ambiente o implementando condiciones de seguridad; ser líder en el mercado u otros.

El capital intelectual es la parte intangible - activos o bienes intangibles- que posee la empresa y que puede producir un valor económico importante mediante su gestión del conocimiento en forma estratégica.

El reconocimiento de los activos o bienes intangibles de las empresas, para efectos jurídicos, registros contables y de valoración, es cada día una práctica que cobra mayor importancia en la nueva economía de las empresas y de negocios en México. Su importancia deriva como resultado del valor económico agregado que se da en las organizaciones por el uso de conocimientos aplicados en todos los ámbitos de la empresa, desde el desarrollo de sus cuadros humanos y capacidades de interacción en la misma organización, hasta las relaciones con sus

clientes, sus proveedores, las instancias gubernamentales, la sociedad en general y hasta con competidores, sin descartar toda la estructura interna de la empresa y de las acciones y planes estratégicos, de manejo de recursos como la tecnología y la propiedad intelectual, la imagen exterior y comercial de la empresa, los sistemas de calidad y la sustentabilidad de la operatividad de la empresa, entre otros.

La tendencia internacional marca el reconocimiento jurídico y contable, así como la valoración económica de los intangibles, y aun y cuando todavía en México son incipientes las políticas e instrumentos jurídicos, fiscales y contables que respalden el reconocimiento de activos y bienes intangibles, ya es factible jurídica, contable y en forma valorable económicamente considerar al capital intelectual de las empresas, y en este caso específico, a los bienes de propiedad intelectual como oportunidades para crear valor en las empresas, incluyendo aquellos resultantes de la innovación empresarial continua e incluso radical, mediante un apropiado sistema jurídico de propiedad intelectual, su debida valuación económica, su reconocimiento y registro contable y su adecuada gestión estratégica para estructurarlos y alinearlos en torno a una estrategia de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a los nuevos y diversos modelos de negocios.

BIBLIOGRAFÍA

- Bartodziej, Christoph Jan, *"The Concept Industry 4.0.- An Empirical Analysis of Technologies and Applications in Production Logistics"*. -BestMasters. - Springer Gabler. Berlín, Alemania. 2017.
- Organización para La Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) Y la Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas (Eurosat). *"Manual de Oslo- Guía Para La Recogida e Interpretación de Datos sobre Innovación."*. Traducción española: ISBN 84-611-791-1 Grupo Tragsa. 2006.
- Organización para la Cooperación Y Desarrollo Económicos (OCDE) – Foro Consultivo Científico Y Tecnológico, A.C. – *"Innovación en las empresas – una perspectiva microeconómica"*. 2012.
- Sánchez Medina, A.J., Melián González, A., Hormiga Pérez, E. *"El Concepto de Capital Intelectual y sus dimensiones"*. – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. - Investigaciones Europeas de Dirección de y Economía de la Empresa. – Vol.13. No. 2, 2007, pp. 97 -111, ISSN: 1135-2523.
- García Merino, Domingo; Rodríguez Castellanos, Arturo; Vallejo Alonso, Belén; Arregui Ayastuy, Gerardo. - *"Importancia y valoración de los intangibles: percepción de los directivos"*. Estudios de Economía Aplicada, Vol. 26, Núm. 3, diciembre- sin mes, 2008, pp. 27-55. Asociación de Economía Aplicada. España.
- Cañibano, Leandro (Universidad Autónoma de Madrid); Garcíaáyuso Covarsí, Manuel (Universidad de Sevilla); Sánchez, M. Paloma (Universidad Autónoma de Madrid). - *"La relevancia de los Intangibles"*

para la valoración y gestión de empresas: Revisión De La Literatura (1)". -Revista Española de Financiación y Contabilidad. - Extraordinario No. 100, 1999, pp,17.88.

Smith, V. Gordon, Y Parr L., Russell, *"Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets"*, John Wiley & Sons, New York 1989.

Pérez Miranda, Rafael, *"Propiedad Industrial y Competencia en México- un enfoque de Derecho Económico"*, Editorial Porrúa, 2ª edición, México 1999.

Viñamata Paschkes, Carlos, *"La Propiedad Intelectual"*, Editorial Trillas, 1ª edición, México, 1998.

L. Nolan, Richard y David C. Croson, *"Destrucción Creativa"*, editorial McGrawHill, México 1996.

Tisse, Rene, Daniel Andriessen y Frank Lekanne Deprez, *"El Valor del Conocimiento – Para aumentar el rendimiento en las empresas"* Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. de C.V.1ª edición México 2000.

Morales Lechuga, Victor Manuel Y Castañon Ibarra, Rosario. *"La Gestión de la información en la empresa: su manejo y protección por medio de títulos de propiedad intelectual"*. - ponencia presentada del trabajo en el XVIII Simposio de Gestión de la Innovación Tecnológica, Universidad de Sao Paulo, Brasil, 1993.

American Society of Appraisers, *"Valuing Intangible Assets"*. *"Chapter 24: Technology Intangible Assets. Reilly and Schweihs. Irwin Library of Investment & Finance. Pp. 434 – 437. McGraw Hill, New York 1999.*

Sabato A. Jorge y Michael Mackenzie *"La producción de tecnología"*. Editorial Nueva Imagen, México 1982.

Marco A. Barbosa Díaz et. al. *"Síntesis y Comentarios de las NIF"*, México, 4ª. Edición, Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A. C. 2010 pps.123-125.

Las Redadas Antimonopolio al estilo Mexicano: Apuntes para una teoría y práctica de las visitas de verificación practicadas por la Comisión Federal de Competencia Económica



José Abel Rivera Pedroza

Asociado en *Greenberg Taurig, S.C.* Es abogado por la *Universidad Nacional Autónoma de México*. Tiene más de seis años de experiencia lidiando con asuntos de competencia económica tanto como funcionario en el Pleno de la extinta *Comisión Federal de Competencia* como en representación de clientes. Ha publicado, entre otros: "Relevant Aspects of the New Mexican Competition Law: Agencies, Legal Institutions and Proceedings," en *12 Loyola University Chicago International Law Review* 173 (2015) y "Responsabilidad civil, acciones colectivas y competencia económica. Replantando el estándar de daño exigible," en *El desafío de la reclamación de daños en competencia económica*, CIDAC, México, 2014.

Sumario

Las visitas de verificación se han convertido en un instrumento importante de la Comisión Federal de Competencia Económica para recopilar evidencia de prácticas anticompetitivas. Su ejercicio debe guardar un equilibrio con los derechos humanos de seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio y comunicaciones privadas así como defensa. Este ensayo busca aportar a la teoría y práctica de las visitas verificación explorando ese equilibrio.

1. Introducción

En el foro de letrados y funcionarios públicos especializados en competencia económica es común escuchar señalamientos sobre que uno de los instrumentos de investigación más poderosos y eficaces con que fueron dotados la Comisión Federal de Competencia Económica ("Comisión" o "Cofece") y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ("IFT") desde 2013 es el relativo a la facultad de realizar las visitas de verificación o *dawn raids* -como suelen decir *elegantemente*.

Y en efecto, la experiencia indica que es así: cada vez es más frecuente que durante las investigaciones la Comisión realice visitas de verificación para *obtener pruebas* y cada vez es más frecuente que los practicantes señalemos a los agentes económicos que una vez que se inicia una investigación lo más probable es que la Comisión les *distinga* con una visita *sorpresa*.

No obstante, y a pesar de que su regulación en la Ley Federal de Competencia Económica ("LFCE") diera la impresión de ser clara, su practican pareciera no encontrar aun un equilibrio frente a los derechos de defensa, privacidad/inviolabilidad de domicilio y comunicaciones privadas, así como con el estándar de legalidad de las propias visitas.

En este contexto resulta muy necesario que el foro especializado haga un esfuerzo para comenzar a generar un bagaje doctrinal teórico y práctico que establezca de manera ordenada y sistemática esos límites, que hasta ahora han sido explorados mínimamente apenas a nivel pretoriano. Este trabajo se inscribe en ese esfuerzo, se trata de una primera aportación –o más bien *provocación*– que se nutre fundamentalmente de la experiencia práctica, pero que acude a la experiencia extranjera para aprender y beneficiarse del camino que en otras jurisdicciones ya se ha recorrido.

Una advertencia preliminar es que si bien lo que se expone en este artículo pudiera ser también aplicable a las visitas que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones, las referencias prácticas tienen como sustento empírico sólo las visitas realizadas por la Cofece; por lo que en este artículo me referiré sólo a esa autoridad.

2. Apuntes teóricos sobre las visitas de verificación

A. El Estado Policía: la racionalidad de las visitas domiciliarias

En la doctrina constitucional mexicana está bien establecido que las *visitas domiciliarias* son una "atribución de autoridades administrativas, ejercitable a efecto de comprobar la situación legal de los administrados respecto del cumplimiento de los ordenamientos administrativos o fiscales"¹. Hace décadas, la doctrina hacía una distinción entre *visita domiciliaria* y *visita de inspección*, aunque en la actualidad el término *visita de verificación* se encuentra plenamente aceptado como concepto jurídico equivalente a *visita domiciliaria*².

Bajo el paradigma del *Estado Policía* o *Estado de Policía*³ justificado por el artículo 16 constitucional, está bien establecido que la atribución de realizar visitas

domiciliarias por parte de las autoridades administrativas es un instrumento para vigilar que la conducta de los particulares se ajuste a los “reglamentos sanitarios y de policía” y las “normas de orden público”⁴. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la expresión de “reglamentos de policía” comprende todas aquellas leyes que otorguen facultades a autoridades administrativas para realizar las visitas domiciliarias⁵.

Ahora bien, la noción *policía* en el contexto del Derecho Administrativo es clave. Para Don Andrés Serra Rojas “[L]a *policía* está constituida por un conjunto de facultades que tiene el poder público para vigilar y limitar la acción de los particulares, los cuales, dentro del concepto moderno de Estado, deben regular su actividad con los deberes y obligaciones que les impone la ley, y se funda en una finalidad de utilidad pública”⁶. Para Waline: “[E]n el lenguaje del derecho administrativo, el término “policía” no tiene el mismo sentido que en el lenguaje corriente: Es la limitación por una autoridad pública y en el interés público, de una actividad de los ciudadanos, sin dejar de subsistir ésta como una actividad privada; ella es solamente reglamentada. Ella sigue siendo libre en la medida en que no está restringida expresamente por las prescripciones de policía”⁷.

B. Los guardianes sociales de la competencia: racionalidad de las visitas de la Cofece

Si convenimos en que la LFCE es un ordenamiento “de policía” en virtud de que limita derechos fundamentales, *i.e.* libertades económicas y de contratación⁸, puede aceptarse entonces que en tanto *ley de orden público e interés social*⁹ que establece conductas antijurídicas administrativas, está justificado que se faculte a la Cofece para realizar visitas de verificación. Esto es así, toda vez que las visitas se entienden como instrumento para ejercer su facultad de prevenir y eliminar prácticas anticompetitivas teóricamente en beneficio de la sociedad¹⁰.

C. Ratio legis de las visitas de verificación en la Historia del Derecho de la Competencia Mexicano

Don Miguel Flores Bernés refiere que “las autoridades de competencia deben tener amplias facultades de investigación para ser efectivas; un instrumento valioso son las visitas de verificación que permiten recabar pruebas de la comisión de prácticas monopólicas” y el elemento sorpresa se justifica en razón de evitar un procedimiento “realmente ineficiente y burocrático” y de que “pone en antecedentes al visitado, quien podría deshacerse de las pruebas relacionadas con la comisión de prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas.”¹¹.

Las visitas de verificación como facultad instrumental de la autoridad de competencia existen en la legislación mexicana desde 2006¹². En ese momento la *ratio legis* fue¹³:

“VIGÉSIMO SEGUNDO. Que la información interna de los agentes económicos puede contener evidencia de los ilícitos cometidos y, en algunos casos, ésta puede ser la única prueba de una práctica monopólica, por lo que es vital que la CFC pueda llevar a cabo visitas de verificación en las instalaciones de trabajo u oficinas de los agentes investigados, cuando detecte una probable violación a la ley, sujeta a la autorización de la autoridad judicial, lo que permitirá a la autoridad antimonopolio allegarse de evidencias sólidas, cumpliendo, desde luego, con las formalidades que prevé la Constitución”.

El entonces adicionado artículo 31 de la LFCE sujetó las visitas de verificación (i) a la autorización judicial, (ii) a la búsqueda de datos y documentos previamente requeridos en el curso de la investigación, y (iii) a la previa notificación personal al visitado del oficio que ordenaba la visita. Esos tres elementos la hacían un instrumento meramente decorativo y una facultad impracticable. No obstante, el permiso que debía pedir la CFC a la autoridad jurisdiccional para realizar visitas de verificación, fue declarado inconstitucional por la SCJN al fallar la acción de inconstitucionalidad 33/2006¹⁴. Aún sin el requisito de autorización judicial, el elemento *sorpres*a de las visitas era inexistente.

En 2011¹⁵, se reformó la LFCE y la nueva *ratio legis* sobre visitas de verificación fue¹⁶:

“Uno de los problemas más importantes que surgen dentro del proceso de investigación que realiza la Comisión es la obtención de suficiente evidencia sobre la realización de una práctica monopólica o concentración prohibida. Esto se debe a que los agentes económicos no proporcionan la información a la autoridad o, en ocasiones, la ocultan o la destruyen.

Para contrarrestar esta situación, la Comisión cuenta con la facultad para llevar a cabo visitas de verificación en los domicilios de los agentes involucrados en la Comisión de prácticas que atentan contra la competencia y libre concurrencia.

No obstante, este instrumento actualmente sólo aplica respecto de aquellos documentos o datos que la Comisión haya requerido durante el curso de una investigación. De la misma manera, existe cierta confusión entre los agentes económicos respecto a las disposiciones que regulan las visitas de verificación, derivadas de la sentencia recaída a la acción de inconstitucionalidad 33/2006, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró la invalidez de

ciertas partes y fracciones del artículo 31 de la Ley Federal de Competencia Económica, precepto que da sustento a las visitas de verificación.

Debido a lo anterior, la iniciativa contiene reformas específicas que facultan a la Comisión para realizar de manera más expedita y eficiente visitas de verificación.

En este sentido, la propuesta detalla el procedimiento de visitas de verificación, y establece las formalidades que se deben observar con motivo de las mismas, así como los derechos y obligaciones de los agentes visitados.

Asimismo, se fortalece al actuar de la Comisión en las multicitadas visitas de verificación al preverse la posibilidad de que se realice la visita, de manera simultánea, en uno o más domicilios del agente investigado. Además, se faculta a los inspectores para asegurar la información, documentación o bienes del visitado, y para solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Del mismo modo, es de resaltar la propuesta para que la autoridad no tenga la obligación de dejar un citatorio para llevar a cabo la visita de verificación, en caso de que el agente económico o su representante legal no se encuentren en el momento de la notificación; con lo cual se busca dificultar el ocultamiento o la destrucción de la evidencia.

Estas reformas también se encuentran alineadas con la práctica internacional, por ejemplo, en Alemania, Brasil, Canadá, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido, Países Bajos, Unión Europea, Estados Unidos de América, entre otros. Además, esta práctica se refleja, incluso en jurisdicciones cuyas autoridades antimonopolios son de reciente creación, como las de Argentina, Hungría o El Salvador”.

De esta forma, el entonces reformado artículo 31 de la LFCE sujetó a que el Pleno autorizase la visita a petición del entonces Secretario Ejecutivo e introdujo la *sorpresividad* de las visitas. Bajo esta norma la Cofece comenzó sus primeras visitas exitosas en recopilación de evidencia.

La exposición de motivos de la LFCE de 2014 (vigente) no señaló algo respecto a la *ratio legis* de las visitas de verificación, tan solo refirió a la “experiencia ganada a lo largo de 20 años de aplicación” y de los “avances logrados en la reforma a la LFCE de 2011”, por lo que en teoría adopta la *ratio legis* de 2006 y 2011.

3. El Derecho aplicable a las visitas de verificación

A. *Estándar legal de procedencia*

El artículo 28 constitucional da la Comisión facultades “necesarias para cumplir eficazmente con su objeto”. Bajo esa premisa se ha querido fundamentar constitucionalmente la facultad que la LFCE otorga a la Comisión para practicar las visitas de verificación.

La LFCE, en efecto otorga a la Comisión dichas facultades¹⁷. Al interior de la Comisión, quien se supone tiene la facultad de “realizarlas”¹⁸, “ordenarlas y practicarlas” es la Autoridad Investigadora¹⁹. El artículo 75 de la LFCE es la disposición que desarrolla con detalles las reglas a las cuales se deben sujetar las visitas de verificación. No transcribiré aquí dicha disposición (a la manera clásica del análisis jurídico mexicano), porque no agregaría valor y el lector podría consultarlo directamente.

Lo que me interesa aportar al debate -provocar- es el estándar legal de procedencia de las visitas de verificación de cuyo cumplimiento depende que la visita no resulte una *pesquisa* que viole la Constitución. Lo relevante es aportar al equilibrio entre el ejercicio de la facultad y la salvaguarda de los derechos humanos. La pregunta relevante en este punto y que debemos tratar de resolver cuando nos referimos al *estándar legal de procedencia* es: ¿cuáles son los límites de la autoridad al realizar visitas de verificación, *i.e.* cómo y cuándo se justifica?

Como acto de molestia, desde luego que la práctica de las visitas domiciliarias o de verificación está sujeta a la observancia de los derechos humanos de inviolabilidad de domicilio y comunicaciones privadas, defensa y seguridad jurídica para lo cual se exige que consten por escrito y funden y motiven la causa legal del procedimiento, además de observarse las formalidades que exige la Constitución para los cateos -con excepción de la autorización judicial²⁰.

Ahora bien, para que la visita no se convierta en una *pesquisa* violatoria de los derechos aludidos, resulta fundamental que la Ley establezca un estándar conforme al cual pueda justificarse la proporcionalidad de la intromisión respecto al fin perseguido (motivación).

En este sentido, la motivación debe consistir en la explicación de porqué en un caso concreto se actualizan las hipótesis de los artículos 71 y 75 de la LFCE, *i.e.* el estándar legal de procedencia radica en dos elementos indisolublemente ligados que necesariamente han de verificarse:

- a) Existencia de indicios que detonen una *causa objetiva* para investigar.

- b) Existencia de relación entre lo que se busca con lo que se investiga: *i.e.* relevancia y pertinencia de la información a *buscar* en la visita y *extraer* de la visita²¹.

En efecto, la motivación de un acto de autoridad, en concordancia con el deber de acreditar una *causa objetiva* establecido en la LFCE (artículo 71²² en relación con el artículo 75.II²³), obliga a la Cofece a acreditar en su orden de visita los indicios del ilícito con que cuenta y que justifican la intromisión en el domicilio y papeles de los visitados.

Es decir, la vulneración al derecho humano de inviolabilidad de domicilio y comunicaciones privadas sólo puede tolerarse, excepcionalmente, si la medida guarda una proporcionalidad al fin perseguido, lo que únicamente puede lograrse con:

- (i) [seguridad jurídica] una adecuada motivación de la medida -en este caso, la orden de visita- señalando cuáles son esos indicios que han detonado la investigación²⁴, y
- (ii) [seguridad jurídica] con una ejecución de la visita que garantice que los documentos físicos y electrónicos *accedidos, verificados, copiados, extraídos y/o asegurados* son relevantes y pertinentes respecto de la investigación, *i.e.* que tengan relación con esa investigación para la cual existe *causa objetiva* (cuya *externalidad positiva* implicaría que se respeta el derecho de defensa al no extraer documentos/información que se relacione con la defensa del visitado).

Como se verá más adelante, el gran pendiente en México es transitar a que la autoridad implemente una metodología que le permita garantizar el equilibrio/la proporcionalidad antes reseñada.

B. Revisión de regularidad constitucional

En principio puede establecerse que al tratarse de un acto “intraprocesal”, ni la orden de visita ni su práctica constituyen actos susceptibles de ser impugnados mediante recurso alguno, pues la fracción VI del artículo 28 constitucional señala que “[E]n ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales”.

Sin embargo, dado que están en juego derechos humanos y su probable violación directa e inmediata, los Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica *et al.*, han delineado un estándar de procedencia del juicio de amparo contra actos intraprocesales cuando

éstos entrañen un daño de imposible reparación a derechos sustantivos; lo que abre la puerta a la impugnación de la orden y práctica de una visita de verificación²⁵. Además del criterio jurisprudencial citado en la nota al pie anterior, resulta muy interesante reseñar los siguientes casos.

En el caso Q.A. 6/2014 (*Azúcar*), el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica *et al.*, confirmó un auto de desechamiento de demanda de amparo contra una autorización, orden de visita y su práctica, al establecer como correcta la interpretación literal del artículo 28 constitucional en el sentido de proscribir la impugnación de los actos relacionados con las visitas de verificación al considerárseles como intraprocessales.

En el caso Q.A. 44/2016 (*Medicamentos*), el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica *et al.* revocó un auto admisorio de demanda de amparo emitido por la Juez Segundo de Distrito especializada en competencia económica *et al.* En este asunto, si bien revocó el auto admisorio, el Tribunal abrió la posibilidad de impugnar directamente los actos de visitas de verificación si se explica y prueba con detalles cuáles son los documentos e información cuya extracción en la visita viola el estándar de relevancia/pertinencia con la investigación, *i.e.* demostrando un daño probable a derechos sustantivos. Por la importancia de esta resolución, se transcribe la parte más importante:

“[L]a quejosa alega que el presente juicio de amparo es procedente porque la visita de verificación reclamada (la orden y las actas relativas) le ocasionan daños de imposible reparación al afectar sus derechos de inviolabilidad de su domicilio, a su intimidad y comunicaciones privadas, porque los visitantes sustrajeron información de sus computadoras, dispositivos de almacenamiento, archiveros, documentos y cajas de seguridad, sin discriminar la que podría resultar relevante para la investigación, y sin excluir datos de terceros que tiene en su poder y que no pueden ser proporcionados. Sin embargo, tales manifestaciones en nada trascienden a lo antes mencionado, en virtud de que la quejosa no especifica cuál es la información, documentación, o los datos, que, dice, sustrajeron los visitantes, y cuál es su contenido, de manera que no hay mérito para su acreditación en el juicio de amparo, es decir, la quejosa no proporciona elementos suficientes para poder demostrar durante el juicio que la sustracción de la información, documentos o datos en la visita de verificación reclamada le puedan ocasionar daños de imposible reparación por violación a esos derechos sustantivos (...)

En efecto, en la demanda de amparo es necesario describir cuál es la afectación irreparable que determina la situación de excepción a la regla general que consigna el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII de la Constitución Federal, poniendo de manifiesto que no se trata del caso en que proceda el manejo defensivo en términos del procedimiento de determinación de responsabilidad por prácticas anticompetitivas, lo cual exige que la parte quejosa puntualice respecto de qué información o documentación clasificada como confidencial produce una afectación que pudiera resultar injustificada, por tratarse de elementos que de manera evidente sean ajenos a la materia de la investigación.

En otras palabras, la demanda debe consignar los hechos que permitan al juzgador de amparo apreciar si se actualiza o no la hipótesis de excepción a que se refiere el citado precepto constitucional, lo que exige que en aquella se pormenore la causa por la cual se produce una afectación directa e inmediata respecto de derechos sustantivos, indicando cuáles son los papeles, los documentos o la información cuya secrecía pretende preservarse, en la inteligencia de que, de no expresarse, como en el presente caso, se da pauta para que el juzgador no tenga elementos de calificación.

El acto de ejecución irreparable que reclama la quejosa consiste en que se sustrajo información de diversos medios, como son computadoras, dispositivos de almacenamiento, archiveros, documentos, e incluso cajas de seguridad, lo que ocasiona un acto de imposible reparación, ya que se obtuvo la totalidad de información que contenían, sin importar si resultaba relevante o no para objeto de la visita domiciliaria.

Se alega violación a la privacidad al sustraer información de dispositivos de cómputo que contienen información confidencial. Lo trascendente en el presente asunto es la información confidencial cliente-abogado que pueda haberse develado.

(...)

Es así que los actos no definitivos pueden ser reclamados siempre que sea real o evidente que se causa un daño irreparable en derechos sustantivos.

En el caso, la quejosa parte de un daño hipotético a partir de supuestos nunca definidos, no concretizados de manera certera en la causa de pedir; debe ser efectivo y auténtico, real el daño o peligro desmesurado, base de la legitimación en la causa (demostración concreta y plausible de cuál es esa información que puede ocasionar un daño).

(...)

Por tanto, si se afirma en una demanda de amparo que la COFECE, durante la práctica de la visita domiciliaria, obtuvo información cliente-abogado, en ese acto debe señalarse cuál es el daño, identificarse el documento o los documentos confidenciales que son objeto de afectación y no basta que ello se refiera como una situación hipotética o especulativa, ya que de lo contrario el juzgador no podría calificar si se trata de un acto cuya impugnación dependerá de sus posteriores efectos y del resultado del procedimiento relativo, no puede ser estimado lisa y llanamente como intraprocesal, en su connotación común o asimilable a la generalidad de los casos, sin embargo, debe acreditarse, al menos, que se ocasiona un daño probable, inminente, real y auténtico, pero no una afectación hipotética o basada en simples conjeturas o especulaciones”.

En el caso Q.A. 41/2016, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica *et al.* señaló la admisibilidad de una demanda de amparo contra actos de visita de verificación cuando se sustrajeran comunicaciones abogado-cliente (lo que está relacionado doctrinalmente -más que con la inviolabilidad de domicilio- con el derecho humano de defensa):

AUTORIDADES DE COMPETENCIA ECONÓMICA. CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE EMITAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN A SU CARGO PROCEDE EL AMPARO. (...) Aunado a lo anterior, para enfrentar la problemática que representa la demora en la solución de las cuestiones relacionadas con la constitucionalidad y la legalidad de los actos de las autoridades en estas materias, en las que se destaca la dinámica de los mercados, la velocidad de los avances tecnológicos y la cambiante realidad que debe ser objeto del manejo administrativo, se estableció que no procedería algún mecanismo ordinario de defensa. Consecuente con ese propósito, en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la resolución definitiva que se dicte en los procedimientos relativos, aunque debe tenerse presente que, con arreglo a los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y IV, de la propia Constitución, excepcionalmente también resultan impugnables a través del amparo los actos de dichas autoridades por los cuales se afecte en forma directa e inmediata un derecho sustantivo. En ese contexto, la actuación de los mencionados órganos constitucionales autónomos, como autoridades de competencia económica, comprende el ejercicio de atribuciones encaminadas a investigar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de las leyes relativas, lo cual implica el requerimiento a los agentes económicos y a otros sujetos, de

información y documentos relacionados con esas investigaciones. En estos casos, por regla general, la obtención de esa información y documentos constituye un acto que forma parte de un procedimiento administrativo, en el cual el requerido puede formular manifestaciones de defensa y aportar pruebas que sean tomadas en cuenta al emitir una resolución definitiva. Sin embargo, cuando en ejercicio de dichas facultades una persona resulta afectada por un acto de ejecución irreparable, como podría ocurrir cuando en una visita de verificación se sustraen documentos correspondientes a las comunicaciones cursadas entre un abogado independiente y su cliente con motivo de su defensa en un procedimiento seguido en forma de juicio por alguna de las autoridades precisadas, procede la acción de amparo²⁶.

COMUNICACIONES ENTRE UN ABOGADO Y SU CLIENTE CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA ECONÓMICA. NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS OBTENIDAS COMO RESULTADO DE LAS FUNCIONES DE VERIFICACIÓN, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS QUE PUEDAN IMPLICAR AL PROFESIONISTA COMO COPARTÍCIPE DE UN ILÍCITO. De los artículos 16, párrafo décimo segundo y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a diversos ordenamientos jurídicos que regulan procedimientos administrativos de responsabilidad, se advierte como una medida de tutela de los derechos fundamentales a la intimidad, a la privacidad de las comunicaciones y de defensa, la secrecía profesional de la información y los documentos correspondientes a las comunicaciones cursadas entre un abogado independiente y su cliente con motivo de su defensa en un procedimiento seguido por las autoridades de competencia económica y, por tanto, aquéllos deben considerarse confidenciales, en términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada, lo que da lugar a que se considere que tanto el profesionista como el gobernado que lo contrata, tienen el derecho de que las comunicaciones generadas en esas condiciones no sean tomadas en cuenta por las autoridades, aunque dicha información haya sido obtenida como resultado del ejercicio de las funciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Competencia Económica, en la inteligencia de que el privilegio de confidencialidad mencionado no opera cuando existan indicios que puedan implicar al abogado, ya no como defensor, sino como copartícipe de un ilícito²⁷.

SECRECÍA DE LAS COMUNICACIONES ENTRE UN ABOGADO Y SU CLIENTE. ES APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

El privilegio de la secrecía de las comunicaciones entre un abogado y su cliente cuando éste enfrenta un procedimiento penal, constituye una medida de protección que deriva de los derechos constitucionales a la intimidad, de defensa y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previstos en los artículos 6o., 14, párrafo segundo, 16, párrafo décimo segundo y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que el primero tiene el deber de preservar la confidencialidad de la información y de los documentos que el segundo le refiere para estar en condiciones de producir su defensa y, por consiguiente, se le exime de la obligación de poner en conocimiento de las autoridades hechos que pudieran estar relacionados con la comisión de un ilícito. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, el ejercicio de la potestad punitiva del Estado en los enjuiciamientos del orden penal, guarda una relación de similitud con los procedimientos administrativos de responsabilidad, por lo cual, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, resultan aplicables los principios penales sustantivos, sin soslayar que esa traslación debe realizarse sólo en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Por tanto, a los procedimientos administrativos de responsabilidad en materia de competencia económica son aplicables, además de los derechos al debido proceso, a la no autoincriminación y a la asistencia de un profesional en defensa del particular, la figura del secreto profesional, la cual se ha instituido como una garantía para la adecuada defensa de los derechos de los encausados y, por analogía, en favor de los justiciables sometidos a dichos procedimientos, pues en sentido amplio, una sanción administrativa guarda similitud con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, en tanto que una condición esencial para que el secreto profesional pueda producirse, consiste en la puntual confidencialidad de las comunicaciones entre defensor y defendido, dado que el primero requiere de toda la información necesaria y, el segundo, de la confianza de no quedar expuesto por proporcionarla, en la inteligencia de que este privilegio no opera cuando existan indicios que puedan implicar al abogado ya no como defensor, sino como cómplice de un ilícito²⁸.

Luego entonces, en opinión de este letrado, puede sólidamente concluirse que la orden y la práctica de una visita de verificación no son actos *grabados en piedra* e inimpugnables inmediatamente, *i.e.* sí son susceptibles de impugnarse mediante juicio de amparo si se demuestra con contundencia un daño probable

y los detalles de los documentos e información que la visitadora extrae en violación de: a) el estándar legal de relevancia/pertinencia con la investigación y b) el derecho de defensa en su sub-garantía de comunicaciones confidenciales entre un abogado y su cliente.

Vale la pena insistir en que el asunto de la recurribilidad de una orden de visita de verificación y su práctica es toral, pues también está en juego del derecho humano de acceso a la justicia en su vertiente de recurso efectivo (artículos 14 y 17 constitucionales en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos)²⁹.

4. Práctica de las visitas de verificación

A. Semblanza

La práctica de las visitas de verificación por parte de la Cofece es generalmente como sigue. Un equipo de funcionarios de la Comisión llega al lugar de la visita de verificación; el “jefe” del equipo se anuncia y presenta pidiendo por el representante legal del visitado o alguna persona con la que se “entienda la visita”. Muestra el oficio con la orden de visita y la designación de funcionarios autorizados para practicarla. Después, el jefe de la visita muestra un tríptico que recita diversos artículos de la ley y “los derechos” de los visitados y solicita una oficina o sala en la que pueda instalarse el equipo visitante (llevan equipo de reproducción de documentos y computadoras).

Una vez instalados, es común que el jefe de los visitantes solicite un organigrama corporativo del agente económico visitado y solicite un recorrido por las instalaciones, para que, durante el recorrido se indague qué funcionarios ocupan las oficinas que recorre. Los directores generales, los directivos de las áreas de ventas y de relaciones comerciales son los que más llaman la atención de los funcionarios visitantes. Generalmente, una vez que el jefe de los visitantes ha decidido las oficinas cuyos documentos físicos y electrónicos son de su interés, asigna a personal de su equipo a esas oficinas para revisar todos los documentos físicos a la vista y coordinar la copia de los dispositivos de almacenamiento electrónico *elegidos* (i.e. discos duros de la(s) computadora(s) existente(s) en la(s) oficina(s) o estación(es) de trabajo seleccionada(s)).

Durante la revisión de documentos en oficinas seleccionadas, los funcionarios visitantes eligen discrecionalmente y digitalizan documentos físicos que son de su interés, sin pronunciar ante el visitado verbalmente o por escrito razonamientos en relación con la relevancia, pertinencia y privacidad de los documentos que eligen; simplemente revisan todo lo que *estiman* necesario, eligen y digitalizan.

Los visitantes digitalizan los documentos de su interés y suelen dejar al visitado un disco compacto varios con la copia de esas digitalizaciones.

Asimismo, realizan copias de dispositivos de almacenamiento electrónico, generalmente discos duros de computadoras (aunque también se ha visto que copian memorias USB que encuentren). Nuevamente, el jefe de visitantes elige discrecionalmente las computadoras que son de su interés sin pronunciar ante el visitado verbalmente o por escrito razonamientos en relación con la relevancia, pertinencia o privacidad de los documentos contenidos en la computadora. De hecho, no se revisan los documentos contenidos en la(s) computadora(s); simplemente se realiza una “copia de imagen”, i.e. copian el disco duro completo de la(s) computadora(s) elegida(s). De esta copia de imagen forense, la Comisión generalmente no *estima* necesario dejar una copia al visitado³⁰.

La visita puede durar unas horas o extenderse a varios días. Al final de la visita se los visitantes dejan al visitado un acta que narra los actos realizados durante la visita (existen actas parciales y complementarias cuando la visita se extiende por días).

B. Consecuencias jurídicas de la forma como se practican las visitas de verificación

Generalmente, el oficio que contiene una orden de visita se suele motivar simplemente señalando:

“(...) para allegarse de elementos y pruebas necesarios para la integración de la investigación”³¹.

Este contexto suele implicar que la autoridad –en la orden de visita–:

- (i) Se limita a *recitar* genéricamente un artículo de la ley que señala cuáles son los ilícitos³² (lo que equivale a que su intento de motivación sea una mera una transcripción de la ley);
- (ii) omite mencionar, explicar y razonar los indicios con que cuenta de las conductas concretas que investiga, i.e. sin explicar y razonar cuál es la *causa objetiva*;
- (iii) omite mencionar qué es lo que busca y cómo eso que busca se relaciona con su *causa objetiva*; y
- (iv) –en la práctica o ejecución de la visita– copia indiscriminadamente los archivos electrónicos (sin enfocarse exclusivamente a lo relacionado con su investigación y descartando documentos que impliquen autoincriminación, secreto profesional abogado-cliente u otros de

naturaleza confidencial por contener datos personales sensibles, patrimoniales y financieros de personas físicas),

todo lo cual no parece guardar un equilibrio claro entre el ejercicio de la facultad de practicar visitas y la salvaguarda de los derechos humanos implicados.

En efecto, es posible afirmar que cuando la autoridad realiza la copia indiscriminada de discos duros de computadoras –a veces, decenas de miles–, sin ningún criterio o filtro (o aun cuando escanea documentos físicos) la intromisión al domicilio y las comunicaciones privadas se vuelve desproporcionada respecto a sus fines³³, pues no se garantiza el estándar legal de procedencia de la visita.

Y aquí surge otra preocupación sobre en la práctica de las visitas. La imagen forense es susceptible de alterarse después de haberse generado. Esto resulta aún más relevante en la medida en que archivos “borrados” en una computadora, pueden recuperarse cuando son analizados con software forense³⁴; por lo que habrá incertidumbre cuando un archivo que la autoridad alega fue localizado en el disco duro copiado (“imagen”) no sea localizado en el disco duro de origen (de allí la importancia de que se deje *in situ* una copia al visitado de cada disco duro extraído)³⁵.

5. Experiencia internacional

A. *Práctica de la Comisión Europea*

La Comisión Europea lleva a cabo visitas de verificación y *aseguramientos*³⁶ como parte de la investigación de las prácticas prohibidas por los artículos 101 y 102 del Tratado de Roma. Su enfoque en esta área ha evolucionado recientemente.

En el pasado la práctica común era que los investigadores de la Comisión Europea consultaban los datos de las computadoras (incluyendo el contenido de los correos electrónicos) *in situ*, lo que podía llevar varios días. Se imprimían los elementos que les interesaban y después de la inspección, se daba a la empresa visitada una copia en papel de todos los documentos asegurados. Era posible que los representantes de la empresa visitada objetaran el aseguramiento de documentos bajo el argumento de confidencialidad que protege las relaciones entre un abogado y su cliente, siempre que se diera “una justificación adecuada, acompañada de elementos útiles para apoyar a [su] solicitud”³⁷.

Desde la emisión de una *Nota de la Comisión Europea* (2013)³⁸, los investigadores de la Comisión proceden de la siguiente manera: extraen primero los datos electrónicos (de cualquier soporte o dispositivo de almacenamiento), haciendo una copia que almacenan en un servidor en el que se indexan los

archivos. En el mismo lugar de la visita se buscan archivos por palabras clave con las *laptops* o *desktops* dedicadas para este fin. Los archivos o datos que interesan a los investigadores son finalmente extraídos en un dispositivo de almacenamiento (USB o disco duro) y una copia con la lista detallada de esos archivos se deja a la empresa visitada. Al final de la visita, las computadoras de los investigadores son limpiadas por completo. Si la búsqueda de documentos no ha terminado, los investigadores hacen una copia de los datos que aún no han sido revisados y los ponen en un sobre cerrado y sellado. Los abogados de la empresa visitada están invitados a asistir a la apertura del sobre y presentar sus objeciones, generalmente en las oficinas de la Comisión en Bruselas.

B. Jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos ("CEDH")

I. Vinci Construction y GTM Génie Civil et Services v. Francia³⁹ (2015)

En 2007 la *Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes* ("DGCCRF") de la República Francesa realizó una visita de verificación y aseguró documentos y correos electrónicos. El caso llegó a la CEDH quien decidió en 2015.

En su demanda, Vinci y GTM alegaron la violación a sus derechos de recurso efectivo, inviolabilidad de domicilio, vida privada y privacidad de comunicaciones, en particular la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente.

La CEDH sostuvo que los cateos o visitas de verificación y aseguramientos podían violar los derechos respecto a la vida privada/inviolabilidad de domicilio/privacidad de las comunicaciones salvo que: (i) estén previstos en la ley, (ii) se persigan fines legítimos y (iii) sean necesarios en una sociedad democrática. De acuerdo con la CEDH, el estándar de proporcionalidad de la medida está incluido en los elementos de "fin legítimo y "necesidad".

La CEDH señaló que la visita y aseguramiento de documentos: (i) había cubierto muchos archivos electrónicos incluyendo aquellos protegidos por la secrecía abogado-cliente; (ii) que durante la visita las empresas visitadas no habían tenido oportunidad de leer el contenido de esos documentos ni de argumentar sobre la oportunidad de su aseguramiento (y prevenirlo) en razón de (a) confidencialidad o (b) de relevancia por relación con la investigación. Señaló que la confidencialidad abogado-cliente es el corolario del derecho a la no autoincriminación.

La CEDH señaló que, si bien las empresas pudieron *a posteriori* recurrir la visita ante un juez, dicho juez se había limitado a revisar su formalidad y había omitido hacer el examen específico que se requería al habersele planteado que la DGCCRF había asegurado documentos que no tenían relación con la investigación y que estaban protegidos por el secreto abogado-cliente. Según la CEDH, cuando al juez se le planteen esos argumentos debe realizar un control de proporcionalidad y decidir sobre el destino de esos documentos e inclusive ordenar su restitución. Por ello, la CEDH consideró que las visitas “eran desproporcionadas al fin perseguido”⁴⁰.

La CEDH también concedió la razón a las empresas visitadas sobre la violación al derecho de un recurso efectivo (tutela judicial efectiva), ya que el recurso de casación previsto en el Derecho Francés (único disponible para combatir la orden de un juez autorizando la visita) no es efectivo por que no permite evaluar, de hecho y de derecho, la regularidad de las operaciones de la visita y proporcionar una reparación adecuada del agravio (confirmando lo ya resuelto en *Canal Plus v. France* en que se resolvió que la ausencia de recursos efectivos contra la orden de visita es violatoria del derecho humano al recurso efectivo).

II. *Canal Plus et al v. Francia*⁴¹ (2010)

Apoyándose en casos anteriores⁴², la CEDH sostuvo que en materia de visita domiciliaria, los visitados tienen derecho a obtener la revisión judicial, de hecho y de derecho, de la legalidad de la orden de visita y en su caso, de las medidas adoptadas con base en ella. El o los recursos disponibles deben permitir -en caso de que se constate irregularidad- ya sea prevenir que se realice la visita o, -en el caso de que la visita irregular haya tenido lugar- proporcionar la reparación adecuada. En este caso, los demandantes no habían tenido recurso alguno para impugnar la legalidad (de hecho y de derecho) de la orden judicial que había autorizado la visita.

La CEDH concluyó que la ausencia del recurso contra la orden que autorizaba la visita violaba el derecho de control judicial efectivo/tutela judicial efectiva⁴³.

C. Casos del Tribunal General (“TG”) y del Tribunal Europeo de Justicia (“TEJ”)

I. *Nexans v. Comisión*⁴⁴ (2012) y *Prysmian Cavi e Sistemi Energia v. Comisión*⁴⁵ (2012)

En 2009 la Comisión Europea ordenó y practicó visitas de verificación a Nexans y a Prysmian, durante las cuales se extrajeron y copiaron los discos duros de computadoras, para ser revisados posteriormente en las oficinas de la Comisión,

en Bruselas. Nexans y Prysmian impugnaron las órdenes de visita y las propias visitas ante el TG.

En la orden de visita la Comisión señaló que tenía información de la existencia de un cartel en el mercado de "cables eléctricos y materiales asociados, incluidos, entre otros, cables submarinos de alta tensión y en algunos casos, cables eléctricos de alta tensión".

Nexans y Prysmian argumentaron que la copia de los discos duros de las computadoras atentaba contra el principio de relevancia de la información, debido a que la referencia a "cables eléctricos" tenía carácter excesivamente amplio y vago de la gama de productos objeto de la visita de verificación y por tanto, la Comisión no había delimitado debidamente el objeto de visita, volviéndose una verdadera *pesquisa*, ya que la Comisión estaba en posibilidad de obtener información útil para otras investigaciones.

El TG dio la razón a Nexans y Prysmian en razón de que la Comisión no había demostrado que disponía de indicios suficientemente serios para ordenar una visita de verificación sobre "todos los cables eléctricos y el material asociado a estos cables", pues -de acuerdo con el TG- la conducta de la Comisión de investigar de la forma tan amplia como pretendía, no era compatible con la esfera de la privacidad de las personas ni con su derecho de defensa.

En relación con el derecho de defensa, el TG señaló que la Comisión debe respetar esos derechos tanto durante los procedimientos administrativos sancionatorios como durante el desarrollo de los procedimientos de investigación previa, pues debe evitarse que pueda menoscabarse de modo irremediable el derecho de defensa. Además, señaló que: "la exigencia de que la Comisión indique el objeto y la finalidad de la visita constituye una garantía fundamental del derecho de defensa (...) el alcance de la obligación de motivar las decisiones de la visita no puede ser restringido en función de consideraciones relativas a la eficiencia de la investigación". Agregó el TG que la Comisión "debe indicar con claridad los indicios que pretende comprobar".

El TG declaró nula la orden de visita de la Comisión en todo lo que no se refiriese al tipo de cables implicados.

II. *Deutsche Bahn v. Comisión*⁴⁶ (2015)

En 2011, la Comisión Europea emitió 3 órdenes de visita y realizó de hecho 3 visitas de verificación a empresas de Deutsche Bahn. Había 3 investigaciones abiertas por diferentes prácticas. Antes de la primera visita (ordenada para indagar

pruebas sobre la investigación 1), la Comisión había informado a sus investigadores de la existencia de las otras 2 investigaciones abiertas.

El TEJ –en casación- anuló en 2015 dos de esas órdenes de visita y las propias visitas, señalando que:

- (i) una orden de visita debe mencionar el objeto y la finalidad de la inspección, las sanciones aplicables a la empresa afectada así como los recursos que esta última puede interponer, mismas que son condiciones indispensables para establecer el alcance de su deber de colaboración, preservando al mismo tiempo su derecho de defensa;
- (ii) las facultades de verificación que la Comisión tiene conferidas están perfectamente delimitadas, ya se trate de la exclusión del ámbito de investigación de los documentos que no sean de carácter profesional, del derecho a asesoramiento jurídico, de la confidencialidad de la correspondencia entre abogado y cliente o incluso de la obligación de motivación de la orden de visita y de la posibilidad de interponer un recurso ante los tribunales;
- (iii) la información obtenida en las visitas no puede ser utilizada para fines distintos de los indicados en la orden de visita con objeto preservar los derechos de defensa y privacidad de comunicaciones abogado-cliente, derechos que resultarían gravemente dañados si la Comisión pudiese invocar contra las empresas pruebas que, obtenidas durante una visita, fuesen ajenas al objeto y a la finalidad de ésta;
- (iv) es indispensable la existencia de un control judicial efectivo y completo⁴⁷ (de hecho y de derecho) de la orden de visita y la propia visita pues sólo así se garantiza la compatibilidad de la visita con el artículo 8 del CEDH⁴⁸ -derecho a la privacidad-, siendo aceptable un control *a posteriori* (que puede compensar la falta de mandato judicial previo), ese control implica valorar las pruebas e inclusive anular la orden de visita recurrida;
- (v) la recurribilidad de la orden de visita surge desde su notificación, lo que implica que la empresa no se ve obligada a esperar la adopción de la decisión final de la Comisión sobre la supuesta infracción a las normas de competencia para interponer un recurso ante los tribunales;
- (vi) con respecto a la tutela judicial efectiva, la consecuencia de la anulación de la orden de visita o de la comprobación de la existencia de una irregularidad en el desarrollo de la visita es que la Comisión no pueda utilizar la información así recabada a efectos del procedimiento de infracción.

El TEJ señaló que si previamente a la visita, la Comisión facilita a sus investigadores la información que les permita entender la naturaleza y el alcance del posible ilícito y la información relativa a la logística de la propia visita, toda esta información debe, no obstante, referirse exclusivamente al objeto de la visita que se ha ordenado (y no a otras investigaciones). Por ello, si previamente a la primera visita, a dichos investigadores se les facilitó información sobre investigaciones ajenas al objeto de esa primera orden de visita, el que la Comisión no haya mencionado en la orden los otros casos viola su obligación de motivación y el derecho de defensa de las empresas visitadas.

El TEJ agregó que el hecho de que la segunda orden de visita se adoptara durante el desarrollo de la primera visita demostraba la importancia de las informaciones recabadas en esa ocasión para la puesta en marcha de la segunda visita y que la tercera visita se había basado inequívocamente, en parte, en informaciones recabadas durante las dos primeras visitas. Por ello, la forma en que la Comisión se había allegado de información para los otros casos, afectaba la legalidad de las órdenes de visita segunda y tercera. El TEJ estableció que la primera visita era irregular en la medida en que los investigadores de la Comisión, que tenían previamente información ajena al objeto de la referida visita, procedieron a la *incautación* de documentos fuera del ámbito de esa orden de visita.

D. Casos de Tribunales Nacionales

I. *Medtronic*⁴⁹ (2013)

En 2011, la *Autorité de la Concurrence* de Francia realizó una visita de verificación a Medtronic. Durante la visita se extrajeron y copiaron discos duros, incluyendo mensajerías completas de ciertas personas y equipos de cómputo. Y aunque *in situ* se indexaron los archivos extraídos para señalar algunos en los que la autoridad tenía interés, se llevaron las copias de los dispositivos electrónicos realizadas.

Medtronic impugnó la visita de verificación y el juez francés de primera instancia dio la razón a la autoridad, pero la Corte de Casación de París revirtió parcialmente ese fallo.

Medtronic impugnó que la autoridad de competencia no tuviese un criterio técnico que le permitiera evaluar la relevancia del documento y si éste era confidencial, antes de llevárselo. Que llevarse todos los archivos sin discriminarlos previamente violaba la privacidad y que la visita debía limitarse a lo que es necesario y no debía exceder los términos de la orden de autorización.

La Corte de Casación dio parcialmente la razón a Medtronic al señalar que las facultades de la autoridad de competencia en relación con la posibilidad de *incautar/asegurar*⁵⁰ documentos y soportes informáticos están limitadas por el principio de defensa que incluye y mandata el respeto de la confidencialidad/privacidad de las comunicaciones abogado-cliente; por tanto la violación a ese principio se produce cuando el documento es extraído por los investigadores sin verificar previamente ese carácter y abstenerse de extraerlo, independientemente de si la autoridad manifestase –posteriormente- su intención de no usar esos documentos o su disposición a regresarlos o destruirlos.

Precisamente por lo anterior, la Corte de Casación anuló parcialmente la decisión del juez inferior porque no había revisado si las piezas y soportes informáticos que se había llevado la autoridad, contenían información protegida por el secreto profesional con lo que pudo anular la visita.

II. UNESA⁵¹(2015)

En 2015, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de España, anuló una decisión de la *Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia* que había sancionado a UNESA como coadyuvante en prácticas anticompetitivas en el mercado de distribución de energía eléctrica. La anulación de la decisión se dio como consecuencia de la nulidad de la visita de verificación por vicios en la propia orden de visita⁵².

Concretamente, la Audiencia Nacional señaló que si bien:

"no resulta exigible que la Orden de Investigación contuviese una información pormenorizada sobre los hechos y datos que eran objeto de investigación; (...) sí debía contener especificaciones que indicasen de manera suficiente el objetivo y finalidad de la investigación. Pues bien, fácilmente se constata que la Orden de Investigación (...) que era objeto de impugnación en el proceso de instancia, no contiene las especificaciones mínimamente exigibles. (...) La Orden de Investigación se limita en realidad a citar la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de [fecha] de la que reproduce un párrafo en el que se advierte acerca de "(...)la necesidad de extremar la vigilancia sobre la posible coordinación de comportamientos competitivos que en el seno de UNESA pudiera darse entre sus asociados por si pudieran ser en su caso constitutivos de infracción de la normativa de competencia"; y [que] "(...) considera que las empresas asociadas en UNESA podrían haber coordinado sus estrategias y comportamientos competitivos a través del vínculo que les otorga su pertenencia a dicha asociación, y que dicha coordinación podría abarcar, en general, todos los

ámbitos de actividad de estas empresas en el sector eléctrico en España" (...). Vemos así que, salvo la genérica referencia a una posible coordinación de estrategias empresariales aptas para producir efectos restrictivos sobre la competencia, nada se especifica en la Orden de Investigación sobre el objeto y la finalidad de la inspección que allí se acuerda, (..) nada se concreta en la Orden acerca de qué es lo que se busca y los elementos sobre los que debe versar la verificación."

La Audiencia Nacional agregó que la Orden de Investigación se trata de un acto que debe contener en sí mismo las indicaciones necesarias para que pueda cumplir el cometido que se le asigna como garantía fundamental del derecho de defensa de las empresas afectadas y que difícilmente podrá la Orden cumplir ese cometido de garantía si la motivación que se le exige no se encuentra en el propio acto sino en una resolución diferente que no consta que se hubiese comunicado a la interesada al mismo tiempo que la propia Orden de Investigación. La Audiencia Nacional dejó claro que ese actuar de la autoridad administrativa vulneraba el derecho a la inviolabilidad de domicilio.

Sobre la proporcionalidad de las "inspecciones" la Audiencia⁵³ señaló:

"(...) a la vista de las consideraciones normativas y jurisprudenciales expuestas, la Sala debe comprobar si para la verificación de las sospechas existentes sobre acuerdos de precios en relación con los dentífricos y los geles, y la eficaz ocupación de los elementos que podrían conducir a la acreditación de la realidad de los hechos investigados, la actuación inspectora fue desproporcionada. El juicio sobre la proporcionalidad descansará por tanto en primer lugar sobre los hechos investigados tal y como fueron especificados en las Ordenes de Investigación puesto que el auto judicial no realiza puntualizaciones, y teniendo en cuenta que según el TJUE la facultad de los inspectores comporta la posibilidad de buscar elementos de información diversos aún no conocidos o aún no plenamente identificados.

Esta precisión debe entenderse en todo caso no como una autorización a los funcionarios de inspeccionar sin limitación alguna los lugares objeto de la autorización judicial o del consentimiento prestado por el titular ante una orden de investigación: debe entenderse a juicio de esta Sala que los inspectores pueden buscar elementos de información aún no conocidos o identificados plenamente con sometimiento a las limitaciones que impone el objeto de la Inspección o en su caso el auto judicial autorizando la entrada y registro. Lo fundamental es que la copia o la incautación de documentos se realice dentro de

los límites establecidos por la Orden de Investigación y en su caso por el auto judicial.”

III. *TUI Travel Belgium, Jetair, BCD, BTO y American Express Corporate Travel*54 (2013)

La Corte de Apelaciones de Bruselas anuló una decisión de la autoridad de competencia belga basada en datos obtenidos en una visita de verificación.

Dicha Corte sostuvo que la visita solo podía detonarse cuando hubiesen indicios graves de una práctica ilegal, requisito que se cumple ante una multiplicidad de hechos claros, comprobables e importantes de los cuales *prima facie* pueda concluirse la existencia de cierto grado de probabilidad. En el caso concreto los indicios graves no se habían mencionado en la orden de visita; ésta se había iniciado casi exclusivamente sobre artículos de prensa; por lo que no habían pruebas *prima facie* para establecer indicios graves, lo que tornaba ilegal la visita. La Corte ordenó que los originales de todos los documentos que se obtuvieron en el contexto de la visita a TUI debían ser devueltos y todas las copias debían ser destruidas.

6. Conclusiones

El gran pendiente para la Cofece es adoptar una metodología que asegure la proporcionalidad de las visitas de verificación *vis-a-vis* el imperio de los múltiples derechos humanos implicados. El control judicial debería asegurarse de vigilar ese equilibrio.

En mi opinión, el equilibrio puede lograrse si en la orden de visita se especifican aquellos indicios graves de la violación a la Ley que se esté investigando, para relacionar la obligación de motivación y con la de contar con una *causa objetiva* para iniciar una investigación.

Asimismo, la manera en que se lleva a cabo la visita (particularmente en lo referido a copia íntegra, e indiscriminada de dispositivos electrónicos) debe salvaguardar el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio y comunicaciones privadas (privacidad) así como el derecho de defensa en su componente de no autoincriminación (incluyendo el secreto profesional abogado/cliente). Las autoridades europeas han establecido un procedimiento para llevar a cabo estas verificaciones garantizando el equilibrio que invoco.

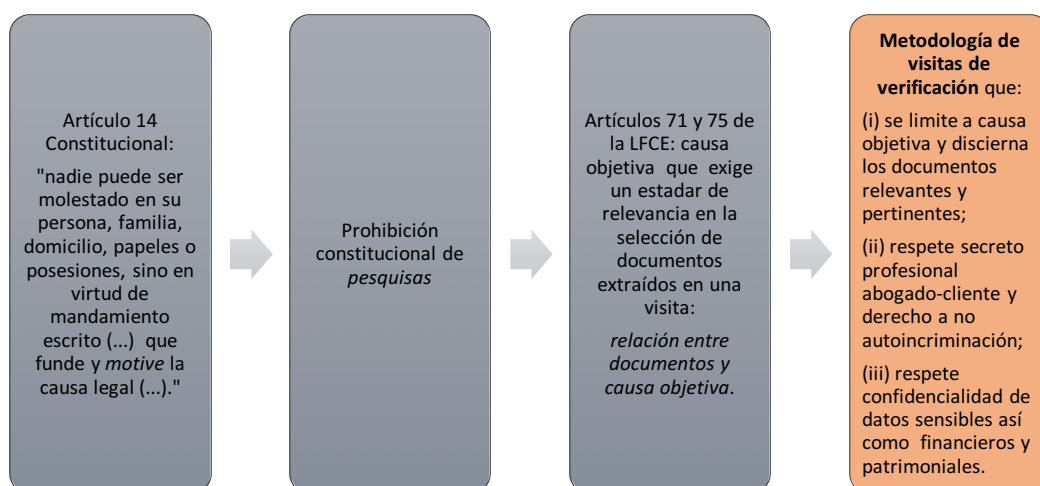
Es necesario implementar una metodología cierta para extraer únicamente los documentos relevantes y relacionados con la investigación que continúen el *iter* lógico a partir de la *causa objetiva* o *causa probable* que detona su investigación.

Se abonaría al equilibrio si se discierne la relevancia y carácter de cada documento al tratar de extraerlo, sea *in situ* o bien en sus instalaciones con presencia de los abogados del visitado, quienes tendrían oportunidad de alegar sobre las características del documento (metodología que se sigue en otras jurisdicciones como la europea⁵⁵).

Bajo Derecho Europeo⁵⁶ es claro que la proporcionalidad de una "inspección" es una función del fin legítimo y necesidad perseguidos. Y si el fin y necesidad de la inspección deben quedar establecidos en la orden de visita, a ellos exclusivamente debe limitarse la "inspección"; lo que asegura que se copien aquellos documentos exclusivamente relacionados con el fin de la "inspección". Esa es la razón de ser de una metodología adecuada en visitas de verificación⁵⁷.

Una motivación adecuada y una ejecución se convierten entonces en los elementos angulares de la visita, de la que depende en su mayor parte su legalidad y regularidad constitucional.

El razonamiento expuesto en este artículo puede esquematizarse de la siguiente manera:



BIBLIOGRAFÍA

¹ Vid. "Visitas domiciliarias", Diccionario *Jurídico Mexicano*

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1175/16.pdf>

² *Ídem*.

³ Vid. Para una excelente exposición sobre este concepto y una dura crítica al mismo en la Teoría del Derecho Administrativo Vid. Teoría General del Derecho Administrativo, Gordillo, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2013.

⁴ Vid. **POLICIA, REGLAMENTOS DE. ARTICULO 16, ULTIMO PARRAFO DE LA CONSTITUCION FEDERAL.** Registro No. 232,434, Localización: Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 163-168 Primera Parte, Página: 115, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Administrativa.

⁵ Vid. **VISITAS DOMICILIARIAS. LA CLAUSURA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD Y SANCIÓN NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, SI EL ACTO DE MOLESTIA CONSTA POR ESCRITO, EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.** Registro No. 198724, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, V, mayo de 1997 Página: 177, Tesis: P. LXI/97, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Constitucional.

⁶ Vid. Serra Rojas, Andrés, Derecho administrativo, México, 1959, p. 690.

⁷ Vid. Waline, Marcel, *Droit Administratif*, Paris, 1963, p. 637.

⁸ Cfr. **COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA. FINES DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS SUSTANCIADO POR ELLA.** La Comisión Federal de Competencia tiene la facultad de investigar con la finalidad de eliminar los monopolios y las prácticas monopólicas o de concentración que prohíbe el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que tales conductas sean sancionadas, y obligar a que dejen de realizarse para evitar con ello la afectación a los intereses de los consumidores. Así, la mencionada comisión debe velar e indagar dentro del procedimiento de investigación de prácticas monopólicas, en aras del interés social, sobre la libre concurrencia económica, para lo cual la referida ley establece determinadas normas prohibitivas o imperativas, capaces incluso de limitar los derechos fundamentales de los individuos. Época: Novena Época. Registro: 172076. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.4o.A.583 A. Página: 2464.

⁹ Cfr. **SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA DICTADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS.** Época: Novena Época. Registro: 187054. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, abril de 2002. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.4o.A.344 A. Página: 1363.

¹⁰ En México parece existir aun el debate de si por sociedad debe entenderse a los *consumidores* como los beneficiarios del Derecho de la Competencia, tal como algunos criterios judiciales han sugerido. La práctica de la Cofece ha sido señalar que el bien tutelado es el así denominado y abstracto *proceso de competencia y libre concurrencia*. La visión estadounidense desde el libro clásico de Robert Bork (*Antitrust Paradox*) es señalar que lo que se protege es la *eficiencia* (bienestar).

¹¹ Vid. Flores Bernés (2013), p. 17 comentario al artículo 31 de la LFCE derogada.

<https://static1.squarespace.com/static/531ddafde4b0b2e4038bb1b0/t/5355323ce4b066e96f721b54/1398092348404/LFCE.pdf>

¹² Vid. DOF, 28 de junio de 2006.

¹³ Vid. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (como Cámara Revisora), Dictamen de la Comisión de Economía, con Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, 25 de abril de 2006.

<http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8l0w3ky6auk7Kxp/Zf9U/gMjn61mQV7WGaT9LzemuDxW62qUj09iwV1XkcdplkXDCcUSECa7Q==>

¹⁴ Vid. **COMPETENCIA ECONÓMICA. LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN II Y 31, PRIMER PÁRRAFO, Y FRACCIONES I, II, III Y VIII DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉN QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DEBERÁ SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN, TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 16 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.** Acción de inconstitucionalidad 33/2006. Época: Novena Época. Registro: 170832. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, diciembre de 2007. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P./J. 117/2007. Página: 969.

¹⁵ DOF 10 de mayo de 2011.

¹⁶ Iniciativa del Presidente de la República dirigida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. <http://calderon.presidencia.gob.mx/documentos/iniciativas/ley-federal-competencia-economica.pdf>

¹⁷ Vid. Artículos 12, fracción III, 28, 73 y 75 de la LFCE y 70 a 79 de las Disposiciones Regulatorias de la LFCE.

¹⁸ Vid. 28, fracción II de la LFCE.

¹⁹ Vid. Artículos 73 y 75 de la LFCE.

²⁰ Vid. Artículo 16 constitucional y **VISITAS DOMICILIARIAS ADMINISTRATIVAS. FORMALIDADES.** Registro No. 250,436, Localización: Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 157-162 Sexta Parte, Página: 182, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa y **DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.** P./J. 80/2004, Fuente: Pleno, 1122 Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época y **VISITAS DOMICILIARIAS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL OTORGA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA PRACTICARLAS, COMPRENDE LA DE EMITIR LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES.** Registro No. 184,245, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, mayo de 2003, Página: 306, Tesis: 2a. LXI/2003, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa y **COMPETENCIA ECONÓMICA. LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN II Y 31, PRIMER PÁRRAFO, Y FRACCIONES I, II, III Y VIII DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉN QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DEBERÁ SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN, TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 16 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.** Registro No. 170832, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, diciembre de 2007, Página: 969, Tesis: P./J. 117/2007 Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Administrativa. Acción de inconstitucionalidad 33/2006. Procurador General de la República. 10 de mayo de 2007.

²¹ Los documentos físicos y electrónicos [a los que se] accede, [que se] verifican, [que se] copian, extraen, aseguran -todos ellos son verbos usados por el artículo 75, fracción IV de la LFCE- "deben

contener evidencia de la realización de los actos o hechos materia de la visita”, i.e. deben “tener relación con la materia del procedimiento”.

²² *Vid.* “Artículo 71.- Para iniciar una investigación por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas se requerirá de una causa objetiva. Es causa objetiva cualquier indicio de la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas. (...)”. (énfasis añadido).

²³ *Vid.* “Artículo 75. La Autoridad Investigadora por conducto de su titular, podrá ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a las reglas siguientes: (...) La Autoridad Investigadora realizará las visitas de verificación a fin de obtener datos y documentos que se relacionen con la investigación.” (énfasis añadido).

²⁴ En relación con el deber de motivación de una decisión de autoridad (además de los artículos 14 y 16 constitucionales) la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado la cuestión y ha establecido que “el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso”, ya que, a la luz de la jurisprudencia europea, “[e]l deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia [...] que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. *Vid.*, *Apitz Barbera y otros v. Venezuela*.

²⁵ *Vid.* **ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS.** Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión. Época: Décima Época. Registro: 2011339. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: I.1o.A.E. J/4 (10a.). Página: 1903.

²⁶ *Vid.* Queja 41/2016. SAI Consultores, S.C. 10 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez. Época: Décima Época. Registro: 2013555. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, enero de 2017, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: I.1o.A.E.192 A (10a.). Página: 2437.

²⁷ *Ibidem.* Época: Décima Época. Registro: 2013561. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, enero de 2017, Tomo IV. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: I.1o.A.E.193 A (10a.). Página: 2475.

²⁸ *Ibidem.* Época: Décima Época. Registro: 2013587. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, enero de 2017, Tomo IV. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: I.1o.A.E.194 A (10a.). Página: 2721.

²⁹ Ha sido jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) en relación a que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. También es jurisprudencia constante de la CIDH que los artículos 8, 25 y 1 de la CADH se encuentran interrelacionados: “los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su

jurisdicción (art. 1)”. Adicionalmente la CIDH ha establecido un estándar para el recurso efectivo, pues éste debe ser sencillo, rápido, adecuado (idóneo, aplicable, disponible, viable, no ilusorio), eficaz (i.e. capaz de producir un resultado), pues en palabras de la CIDH inexistencia o ineficacia son equivalentes. La reparación de la afectación también debe estar incluida en la eficacia del recurso. *Vid.* Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador; Las Palmeras v. Colombia; Apitz Barbera y otros v. Venezuela; Acevedo Buendía y otros v. Perú; Ivcher Bronstein v. Perú; Myrna Mack Chang v. Guatemala; Claude Reyes y otros v. Chile; Familia Pacheco Tineo v. Bolivia; Nadege Dorzema y otros v. República Dominicana; Velásquez Rodríguez v. Honduras; Godínez Cruz v. Honduras; Fairén Garbí y Solís Corrales v. Honduras; Caso Brewer Carías v. Venezuela; Durand y Ugarte v. Perú.

³⁰ El artículo 77 de las Disposiciones Regulatorias privilegia que se deje una copia.

³¹ *Vid.* Q.A. 6/2014 (Azúcar), el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica et al.

³² Inclusive ha llevado a cabo visitas de verificación durante la investigación de procedimientos especiales como el declarativo de barreras a la competencia e insumos esenciales.

³³ El argumento que se suele escuchar *informalmente* por parte de la autoridad es que ellos no ven en sus oficinas todos los documentos electrónicos copiados, sino que van filtrando por palabras clave con software de análisis forense para localizar los que les interesan (i.e., esto confirma que no existe *ex ante* una precisión sobre lo que se buscaría en la visita).

³⁴ Es válido preguntarse si elevar el costo de la defensa legal implica una vulneración del acceso a la justicia; pues en este tipo de procedimientos es necesario utilizar software forense especializado y empresas especializadas para analizar el contenido de los dispositivos de almacenamiento cuando la imagen se ha obtenido de la autoridad, solicitándosela por escrito *ex post* la visita.

³⁵ Un peritaje en materia de recopilación de evidencia digital podría ser pertinente al respecto, pues se observa que de acuerdo con el “Manual de Manejo de Evidencias Digitales y Entornos Informáticos. Versión 2.0”, publicado por la Organización de Estados Americanos, un principio de estas prácticas de recopilación de evidencia es la inalterabilidad, que exige que, en todos los casos, exista una cadena de custodia debidamente asegurada que demuestre que los medios no han sido modificados durante la pericia. En este caso, al visitado nunca se le informa de esa cadena de custodia de la imagen forense. Asimismo, ese documento recomienda una creación de respaldo *in situ*, i.e. una creación de imagen de datos con objeto de asegurar que lo mismo que se lleva el investigador es lo que se queda en poder del visitado y que no se modifica el contenido. *Vid.* https://www.oas.org/juridico/spanish/cyber/cyb47_manual_sp.pdf

³⁶ El término en francés *saisier* podría ser interpretado también como *incautar*.

³⁷ Comunicación de la Comisión sobre las mejores prácticas relativas a los procedimientos de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE (2011/C308/06), § 52).

³⁸ Comisión Europea, *Explanatory note to an authorization to conduct an inspection in execution of a Commission decision under Article 20(4) of Council Regulation no 1/2003*, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 8 de marzo de 2013, párrafos 9 a 15.

³⁹ Casos 63629/10 y 60567/10. Sentencia del 2 de abril de 2015, con carácter de cosa juzgada desde el 2 de julio de 2015. Fuente: [http://hudoc.echr.coe.int/eng#{\"itemid\":\[\"001-153318\"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{\)

⁴⁰ Y que en consecuencia la República Francesa había violado el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos: “Art. 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales,

la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”

⁴¹ Caso 29408/08. Sentencia del 21 de diciembre de 2010, con carácter de cosa juzgada desde el 21 de marzo de 2011. Fuente: [http://hudoc.echr.coe.int/eng#{\"fulltext\":\[\"canal plus\"\],\"itemid\":\[\"001-102435\"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{\)

⁴² *Ravon et al. v. Francia, Maschino v. Francia, y Kandler v. Francia*, todos de la CEDH.

⁴³ Como resultado de este caso, la República Francesa modificó su Código de Comercio para establecer una revisión judicial *ex post* de la orden de visita y de la propia visita.

⁴⁴ Caso T-135/09. Tribunal General. Sentencia del 14 de noviembre de 2012. Fuente: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=129701&doclang=en>.

⁴⁵ Caso T-140/09. Tribunal General. Sentencia del 14 de noviembre de 2012. Fuente: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129703&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=552855>.

⁴⁶ Caso C-583/13 P. Sentencia del 18 de junio de 2015. Fuente: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-583/13P&td=ALL>

⁴⁷ Textualmente: “control sobre la totalidad de los datos de hecho y de Derecho y que permitan una rectificación apropiada si se detecta una irregularidad.”

⁴⁸ Convenio Europeo de Derechos Humanos.

⁴⁹ *Purvoi* (Apelación): 12-8033, Cour de Cassation, Chambre Criminelle. Dictada el 24 de abril de 2013. Fuente: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027365340>

⁵⁰ El verbo en francés es *saisier*.

⁵¹ Casación 574/2011, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso. Sentencia de 25 de marzo de 2015. Fuente: http://s01.s3c.es/imag/doc/2014-12-29/sentenciaTS_Unesa.pdf

⁵² *Orden de verificación* bajo Derecho Español.

⁵³ *Vid* Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de septiembre de 2011, recurso 464/2008 (Caso *Colgate Palmolive*).

⁵⁴ Caso 2013MR19-20-21-22-24 et 25 de la Corte de Apelaciones de Bruselas. Febrero de 2015. Fuente: <http://www.abc-bma.be/fr/decisions/2013mr19-20-21-22-24-et-25-tui-jetair-bcd-bto-american-express-corporate-travel-ea>

⁵⁵ *Vid.* las siguientes guías metodológicas, pues en ambos casos se exige a los inspectores tener las herramientas tecnológicas pertinentes que sirvan para discriminar la búsqueda de documentos en dispositivos electrónicos que son relevantes: (i) *Nota informativa sobre las inspecciones realizadas por la Dirección de Competencia de la CNMC en materia de Defensa de la Competencia*, disponible en https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Competencia/Inspecciones/201606_Nota%20informativa%20inspecciones%20competencia.pdf, y (ii) *Explanatory note on Commission inspections pursuant to Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003* (última revisión de septiembre de 2015), disponible en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/explanatory_note.pdf.

⁵⁶ *Vid.* *Vinci Construction y GTM Génie Civil et Services v. Francia* (2015) [Corte Europea de Derechos Humanos]; *Nexans v. Commission* (2012) y *Prysmian Cavi e Sistemi Energia v. Comisión* (2012) [Tribunal General y Tribunal Europeo de Justicia].

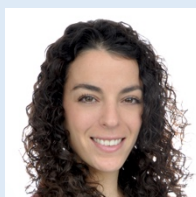
⁵⁷ *Vid. Nota informativa sobre las inspecciones realizadas por la Dirección de Competencia de la CNMC en materia de Defensa de la Competencia y Explanatory note on Commission inspections pursuant to Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003* (última revisión de septiembre de 2015).

La Importancia de Proteger los Secretos Industriales



Elías Ríos

Elías Ríos es socio de AVA y director de la oficina de Guadalajara. Se ha dedicado a la Propiedad Intelectual desde 1993, enfocando su área de práctica en el litigio y consultoría en dicha materia.



Linda Danon

Abogada de profesión, llevó su carrera hacia otras ramas y actualmente es la directora de marketing y relaciones públicas de AVA.

Sumario

La adopción de medidas razonables para proteger la información confidencial y secretos industriales y mantener genuinamente una excelente relación con nuestros empleados no es suficiente para estar libres de los riesgos que supone su apropiación y revelación. La naturaleza humana y la falta de control que tenemos sobre las decisiones de otros (aun siendo advertidos de sus eventuales responsabilidades) hace necesario pensar un paso más allá.

Con más de 100 años en el mercado, la receta del famoso refresco de cola sigue siendo única ya que, gracias a una adecuada estrategia de protección, sus cientos de competidores no la han logrado descifrar y por ende, tampoco desbancar como poseedora del lugar de mayor privilegio en el mercado de los refrescos a nivel mundial.

Lo mismo podemos decir de otros productos como son donas, pollo frito y hamburguesas, entre otros de la industria alimentaria que se han mantenido en los niveles más altos del mercado durante años, incluso décadas. Chefs, cocineros, imitadores y amas de casa de todo el mundo han tratado de descifrar esas recetas usando ingeniería inversa y sin embargo, nadie lo ha logrado.

Además de algunas recetas de alimentos y bebidas, existen otro tipo de “recetas” o fórmulas, cuyos creadores se esfuerzan por proteger para que nadie

se los pueda copiar, tales como los algoritmos de búsqueda que utiliza el buscador más conocido en la web.

Las empresas poseedoras de secretos trabajan con base en información confidencial, que les da ventajas competitivas en su mercado y es precisamente por ello, por la ventaja competitiva, que la protección de la confidencialidad es indispensable.

Y ¿cómo proteger esa información? Bueno, es conocido que internacionalmente existen diversas leyes que otorgan protección a las creaciones autorales, a las invenciones, en pocas palabras, a los frutos de la actividad intelectual de las personas y que pueden englobarse en el término Propiedad Intelectual. Así es como surge la regulación de las patentes, de los diseños industriales, de los modelos de utilidad y de los derechos de autor, entre otros. Sin embargo, no siempre alguna de dichas figuras es la idónea para proteger información confidencial ya que tarde o temprano, la información termina en el dominio público, disponible para los ojos de cualquier persona que es justamente lo que las empresas creadoras de dichas “recetas” quieren evitar.

Por ello es que esas mismas leyes reconocen soluciones alternas para la protección de la información confidencial, en México específicamente, los secretos industriales, regulados actualmente por la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) establece que se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter **confidencial**, que le signifique obtener o mantener una **ventaja competitiva o económica** frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Hay tres características destacables de los secretos industriales; la primera, se protegen sin necesidad de registro; la segunda, su protección no está limitada por el tiempo. Si la información permanece en secreto por años, décadas o incluso siglos, seguirá gozando de protección, a diferencia de las otras figuras de protección que nos ofrece la LPI; y finalmente la tercera, que la información esté contenida en documentos, medios electrónicos, magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en general, en cualquier medio objetivo de almacenamiento.

Ahora bien, la información debe relacionarse con ciertas propiedades de los productos o los servicios para que pueda ser susceptible de protección, tales

como (i) su naturaleza, características o finalidades; (ii) los métodos o procesos de su producción o prestación; y (iii) los medios o formas para su distribución o comercialización.

Muchos se preguntarán ¿cómo saber si el secreto industrial es el método idóneo para proteger mi información? La verdad es que no hay una respuesta universal, todo depende de qué se busca proteger, el tipo de información y las desventajas de que en algún momento se haga pública.

Algunos de los beneficios a considerar son: (i) la duración es ilimitada; (ii) los requisitos son menos rígidos que, por ejemplo, los de patentes que necesariamente deben contar con elementos de novedad y actividad inventiva; (iii) el poseedor obtiene derechos internacionalmente reconocidos (por los países involucrados); (iv) su licenciamiento es muy flexible. Y finalmente, es importante considerar si el deseo es que no queremos que la información pase a ser del dominio público.

Ahora bien, lo anterior, aunque es claramente una ventaja, conlleva un gran riesgo que no hay que tomar a la ligera y es que **pueden ser descubiertos legalmente mediante ingeniería inversa** y no hay nada que podamos hacer para oponernos a ello.

Otra desventaja es que el costo de mantener la confidencialidad es incierto y puede llegar a ser muy alto, aunque si lo comparamos con lo que nos costaría que la información se haga pública, quizá valga la pena.

Ahora que ya sabemos qué son los secretos industriales, los requisitos para optar por ellos como medio de protección, sus pros y contras, hablemos sobre quiénes pueden utilizar este medio de protección y los derechos que obtienen al elegirlo.

Cualquier persona física o moral que desarrolle información que cumpla con los requisitos necesarios, podrá elegir dicho esquema para salvaguardar la confidencialidad de su información.

Dicha persona tiene el derecho de transmitir o autorizar el uso de su secreto a terceros, quienes tendrán la obligación de no divulgarlos. La forma de “obligar” a estas terceras personas autorizadas es mediante la celebración de un convenio de confidencialidad.

Uno de los derechos que gozan los poseedores de secretos industriales, es que pueden perseguir judicialmente a quienes de manera ilícita divulguen o traten de obtener la información protegida. Esto incluye a las personas que por su trabajo tienen acceso a secretos industriales, están conscientes de su confidencialidad y

aun así la divulgan; asimismo a las personas que busquen contratar a alguien que por alguna relación laboral anterior conoce información protegida bajo el secreto industrial, con el fin de obtener dicha información.

Estos infractores enfrentan graves consecuencias que pueden ir desde multas de hasta 10,000 días de salario mínimo y pago de daños y perjuicios hasta penas de 2 a 6 años de prisión. Ahora bien, todo lo anterior suena muy bonito, pero seamos realistas, si la información confidencial que le da a mi negocio la ventaja competitiva está respaldada por el secreto industrial y alguien hace mal uso de ella y la divulga, ¿de qué me sirve que le impongan una multa y/o vaya a prisión, si finalmente lo que ya perdí es mi ventaja competitiva? Por eso debemos enfocarnos en la excelente protección de los secretos industriales.

¿Quiénes representan la mayor amenaza? Por lo general, son las mismas personas que trabajan en la organización. Hay empresas que incluso están dispuestas a “robarse” empleados de la competencia con tal de tener acceso a dicha información confidencial. Por ello se debe ser creativo al elegir el método para almacenar y mantener la confidencialidad de la información, así como para retener la lealtad de los empleados, incluso cuando ya no laboran para la empresa.

Veamos entonces algunas ideas para fortalecer el vínculo con los empleados. Lo primero obviamente está en la relación laboral plasmada en un contrato de trabajo. Es recomendable que dicho contrato incluya las siguientes cláusulas: (i) Cláusulas de Confidencialidad: obligan al empleado a no divulgar la información a la que tiene acceso por motivo de su puesto en la empresa incluyendo las políticas de operación, las listas de clientes, el *know-how*, los procesos, los estados financieros, y claro, cualquier tipo de secreto industrial; (ii) Cláusulas de No Competencia: estas cláusulas impiden a los empleados trabajar para la competencia o iniciar un negocio propio del mismo giro, ya sea directa o indirectamente, durante cierto periodo de tiempo y en ocasiones pudiendo limitar también el territorio geográfico.

Ahora que, si bien dichas cláusulas nos dan mayor tranquilidad al igual que las sanciones previstas por la LPI, en realidad no podemos tener certeza de su cumplimiento por lo que se debe encontrar otros medios para mantener la lealtad de los empleados. Esos medios alternos pueden ser desde buenos beneficios económicos y potencial de crecimiento, hasta el desarrollo y fortalecimiento de relaciones personales con los empleados, empezando por un canal de comunicación abierta donde los directivos escuchen las necesidades e ideas de los empleados y así los segundos se sientan cómodos, seguros y con la confianza de que están protegidos.

Asimismo es importante tomar medidas necesarias de protección dentro de la empresa, por ejemplo, bloquear los puertos de entrada y salida de los equipos de cómputo para evitar el robo de información; monitoreo constante de los correos electrónicos y llamadas así como realizar entrevistas a los empleados que deciden abandonar la empresa con el fin de conocer sus planes y de recordarles las obligaciones de confidencialidad que permanecen vigentes aun habiendo dado por terminada la relación laboral.

En la práctica internacional identificar estas medidas necesarias -usualmente identificadas como medidas razonables- es complejo debido a la laxitud del término en sí mismo y a la incapacidad de los gobiernos individualmente -o en lo colectivo- para disponer parámetros uniformes. Una medida que se ha reconocido en la gran mayoría de los casos es la existencia de los convenios de confidencialidad.

Pensemos ahora que hemos tomado todas las medidas necesarias para proteger nuestra información confidencial y secretos industriales, digamos que hicimos todo lo anterior y mantenemos una excelente relación con nuestros empleados ¿estamos libres de riesgo? Realmente no, pues sigue existiendo ese factor humano que es el empleado y la falta de control que tenemos sobre sus decisiones.

Sin embargo, al momento de emitir un juicio la existencia de convenios de confidencialidad es reconocida como una prueba importante de que la empresa cuenta con una política corporativa general para mantener la confidencialidad protegiendo así sus secretos industriales, incrementando las posibilidades de éxito en el ejercicio de acciones de protección.

Un antecedente interesante publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés) fue el del Servicio de Información Sanitaria PatientPoint¹ quien comprobó por la vía dolorosa las consecuencias de la falta de prontitud en sus acciones (i) tardó un año en pedir a uno de sus empleados que firmara un acuerdo de no divulgación, a partir de la fecha en que éste asumió su encargo, y (ii) una vez despedido, dejó pasar seis meses para pedirle la devolución de su computadora e información confidencial.

No cabe duda de que es imposible determinar qué hubiera sucedido si dichos requerimientos hubieran sucedido con inmediatez a cada uno de los hechos que les dieron origen, pero sí es una realidad que para el Tribunal que conoció del

¹ Pamela Passman. Ocho etapas para proteger los secretos comerciales. Revista OMPI 1/2016.

caso, esta forma de proceder sentó un precedente adverso para la demandante respecto de la disciplina que requiere el manejo de información de este tipo.

¿Entonces qué podemos hacer? Enfocar nuestro esfuerzo y energía para ser creativos en las formas en que almacenamos la información y los medios que deben agotarse para permitir -o impedir- acceso a ella. Hemos escuchado de casos donde se divide la información en partes y ninguna persona tiene acceso a todas las partes, de hecho, pudiera ser que quien tiene acceso a una parte no sepa ni conozca a las otras personas que tienen acceso a las demás partes.

Si el éxito de nuestra empresa se basa en mantener secreta dicha información, definitivamente debemos pensar "*outside the box*" para asegurar ese secreto.

Resulta más claro ahora el por qué tantas compañías multimillonarias han elegido el secreto industrial como la caja fuerte para su información confidencial. Y a pesar de conocer ya todos los detalles sobre esta figura jurídica regulada bajo la Ley de Propiedad Industrial, recuerden la importancia de obtener la asesoría adecuada antes de tomar alguna decisión que pueda poner en riesgo su patrimonio.

Conclusiones

Los bienes intangibles son igual o en ocasiones más valiosos que los tangibles ya que podemos ir a comprarlos a una tienda, sino que son producto de la experiencia, esfuerzo y conocimiento de una persona o grupo de personas y como tal, debemos encontrar el medio idóneo para protegerlos, siendo uno de ellos, los secretos industriales.

La información confidencial y las políticas para su tratamiento no están limitadas a las grandes corporaciones. En una u otra medida, cualquier empresa maneja información confidencial que merece ser protegida, como las listas de clientes o los procesos de fabricación que sin ser suficientemente inventivos como para merecer una patente, representan una ventaja para el empresario de cara a sus competidores. Así, cualquier persona puede estar inmersa en un contexto de existencia y protección de información confidencial.

Vale la pena entonces, fortalecer la seguridad, adoptar las medidas razonables y poner en la lista de prioridades de su empresa la identificación y protección de los secretos comerciales.

POSTURA

SALVAGUARDAS PROCEDIMENTALES EFECTIVAS EN COMPETENCIA ECONÓMICA

Preparada por la Comisión de Competencia Económica de ICC México

Salvaguardas Procedimentales Efectivas en Competencia Económica

La International Chamber of Commerce (ICC), que habla en nombre de más de 6 y medio millones de empresas en todo el mundo, ha desarrollado una Guía sobre salvaguardas procesales significativas en la aplicación de la ley de la competencia, las cuales considera son esenciales para garantizar que la toma de decisiones por parte de las autoridades sea consistente, previsible y justa.

La Guía se puede encontrar en el siguiente [link](#)

Teniendo en cuenta esta Guía, la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México (ICC México), que tiene como misión asegurar que las necesidades de las empresas y los mercados sean tomadas en cuenta en la formulación e implementación de leyes y políticas de competencia económica, emite la siguiente posición institucional a nuestras autoridades, en el afán de que se consideren las mejores prácticas internacionales, en la regulación nacional.

Postura ICC MÉXICO:

Si bien los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) cumplen con la mayoría de las salvaguardas procedimentales señaladas por la comunidad empresarial mundial; existen temas que podrían ser analizados y mejor regulados en México, los cuales se enlistaran a continuación.

- 1. Confidencialidad.** Aunque la LFCE cuenta con disposiciones para proteger la confidencialidad de la información en los procedimientos; en la práctica administrativa (y, de forma contraria a las recomendaciones de la ICC), la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica) podría realizar un mejor y más adecuado balance entre la protección de información confidencial y el derecho al conocimiento de pruebas para garantizar un debido proceso legal.

La COFECE en sus actuaciones, ha llegado a impedir el acceso a evidencia que impide a los agentes económicos defenderse adecuadamente. No existe procedimiento legal alguno para controvertir esta falta de acceso a información, sólo es procedente el juicio de amparo contra la resolución final.

2. Transparencia en investigaciones.

- ▶ Durante la etapa de investigación, contrario a las recomendaciones de la ICC, los agentes económicos investigados no son informados ni por la COFECE ni por el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) respecto a los hechos que se investigan, ni sobre las hipótesis legales o económicas en materia de daño que las autoridades investigadoras desarrollan en el curso de la investigación.
- ▶ Los agentes económicos investigados no cuentan con información suficiente sobre los procedimientos de investigación, para poder sostener sesiones con funcionarios de alto nivel durante la investigación y poder conocer el estado que guarde la misma, así como los temas sustantivos que analiza la COFECE o el IFT de forma transparente y clara.

3. Evaluación interna de aplicación de facultades. Las autoridades reguladoras de nuestro país no cuentan con un servidor público de alto nivel que actué en un papel independiente, que pueda evaluar de forma imparcial y objetiva, a solicitud de las partes investigadas, las acciones de aplicación de la ley. Analizando la legitimidad, relevancia y proporcionalidad en el uso de las facultades de investigación de dichos organismos autónomos.

En opinión de la ICC, es importante que, de manera previa a la adopción de la decisión final de una investigación, la propia autoridad pueda llevar a cabo una evaluación de toda la evidencia económica y legal del caso investigado, por parte de un equipo de funcionarios que no hayan formado parte del equipo de investigación original.

En particular, se considera que estas funciones pueden ser llevadas a cabo a través de equipos de trabajo especializados en materia legal y económica creados “ex profeso” para ejercer estas funciones —por ejemplo, la incorporación de la figura de *Chief Economist* dentro de la autoridad de competencia podría ayudar a cumplir este rol.

4. Imposibilidad de defensa judicial oportuna. Los agentes económicos en México no tiene recurso judicial alguno para impugnar el uso indebido de los poderes de investigación del IFT y de la COFECE de forma oportuna, esto es, antes de que concluya la investigación.

El juicio de amparo no procede contra actos intraprocesales y los tribunales especializados han establecido que el ejercicio de las facultades de investigación de COFECE e IFT -que se ejercen antes del procedimiento

seguido en forma de juicio- sólo es impugnable, por regla general, hasta la emisión de la resolución final.

5. **Tiempo suficiente para contestar acusaciones.** La LFCE establece un plazo de 45 días hábiles para contestar el dictamen de probable responsabilidad. La ICC recomienda un mínimo de 60 días para contestar una acusación formal de la autoridad de competencia.
6. **Discusión previa de comunicados de prensa.** Contrario a lo recomendado por la ICC, la COFECE no da oportunidad a los agentes económicos para comentar comunicados de prensa o pronunciamientos públicos de funcionarios de la COFECE.
7. **Suspensión de decisiones finales del IFT y la COFECE.** Se resalta especialmente este punto ya que contrario a lo recomendado por la comunidad empresarial global, es que no existe la suspensión de las resoluciones de la COFECE y del IFT, aun cuando su aplicación puede tener severas consecuencias para los agentes económicos e incluso para el interés público.

Sobre la International Chamber of Commerce (ICC)

La ICC es la organización mundial de las empresas cuya misión es fomentar la apertura del comercio y la inversión internacional, así como ayudar a las empresas a enfrentarse a los retos y las oportunidades que surgen con la globalización.

Con intereses que abarcan todos los sectores de la empresa privada, la red global de la ICC comprende más de 6 millones empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales en más de 130 países. Los comités nacionales trabajan con las empresas miembro de la ICC en sus propios países para abordar sus preocupaciones e intereses, y haciéndoles llegar a sus respectivos gobiernos las posturas empresariales.

La ICC transmite sus prioridades a través de una estrecha colaboración con las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el G-20 y otros foros intergubernamentales.

Cerca de 3,000 expertos procedentes de las empresas miembros de la ICC alimentan con su conocimiento y experiencia los puntos de vista de la ICC sobre cuestiones específicas que afectan directamente a la actividad empresarial.

www.iccwbo.org

International Chamber of Commerce México (ICC México)

El Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México), fue fundado en el año de 1945, como organismo de afiliación voluntaria, destinado a vincular a las empresas establecidas en México, con el objetivo de promover el cabal establecimiento de una economía global de mercado con responsabilidad social, ética y ecológica, y auspiciar una mayor certidumbre para las operaciones empresariales, con la firme convicción de que el intercambio comercial promueve la prosperidad y la paz entre las naciones.

www.iccmex.mx